



Roj: **SAP A 258/2017 - ECLI: ES:APA:2017:258**

Id Cendoj: **03014370082017100120**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **24/01/2017**

Nº de Recurso: **443/2016**

Nº de Resolución: **13/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA N.º 443 (U-30) 16.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 985/16.

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 13/17

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando integrado por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por FAST EUROCAFÉ, SA, apelante por tanto en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D.ª AMANDA TORMO MORATALLA, con la dirección letrada de D. CARLOS SANCHO GARGALLO; siendo la parte apelada NESTLÉ ESPAÑA, SL y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, SA, actuando con su Procurador D. DANIEL J. DABROWSKI PERNÁS, con la dirección letrada de D. JESÚS ARRIBAS GARCÍA.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea, se dictó Sentencia, de fecha 7 de junio del 2016, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente : " *Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Daniel Janusz Dabrowski Pernas en nombre y representación de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. y NESTLÉ ESPAÑA, S.A. contra la mercantil FAST EUROCAFÉ, S.L. por lo que, en consecuencia:*

Declaro que con los actos de fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización y/u ofrecimiento del producto "Bonpreu" de FAST EUROCAFE, S.L. con el "packaging" o modo de presentación acreditado en las actuaciones, la demandada ha infringido el Diseño Internacional nº DM/081197 de la actora SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.

B) Condeno a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones;

A cesar en la fabricación, oferta, comercialización, importación, exportación uso, y/o cualquier otro acto de explotación comercial de su producto "Bonpreu" con el "packaging" o modo de presentación acreditado en las actuaciones.

A abstenerse en el futuro de cualquier acto de comercio en relación con los productos que presenten el "packaging" o modo de presentación acreditado en las actuaciones

A destruir a su costa los "packagings" o modos de presentación infractores.

A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados en la suma correspondiente a SESENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (65# 76€) así como y los beneficios brutos de la comercialización, con el mínimo del 1% de la cifra de negocio, en los términos recogidos en el Fundamento Cuarto de la presente y que se liquidarán en ejecución de sentencia;

A pagar las costas del procedimiento"

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 10 / 1 / 17, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.-

1. La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda, accediendo a la pretensión declarativa ejercitada en ella con carácter principal, y ha declarado que los actos de fabricación, exportación, distribución, comercialización y/u ofrecimiento del producto " Bonpreu ", efectuados por la mercantil demandada, en el modo que ha quedado acreditado en las actuaciones, infringe los siguientes diseños internacionales, con efectos en la UE, titularidad de la sociedad demandante, registrados para embalajes:

1º) D081197-0001 (se indica el número de dibujo que consta en el registro de la EUIPO, Oficina Europea para la Protección de la **Propiedad** Intelectual):

2º) D081197-0002:



3º) D081197-0003:

3



4º) D081197-0006:

6



2. La infracción de los diseños registrados se produce por las extraordinarias semejanzas que existen entre ellos y el packaging (envase) empleado por la demandada para comercializar sus cápsulas de café, existiendo diferencias únicamente apreciables si se examinan ambos "... conjuntamente y con una minuciosidad muy superior a la propia del consumidor para este tipo de compra". Por tanto, concluye el juzgador, la impresión general para "el usuario informado, que no tenga la condición de experto" es la misma, ex art. 10 del Reglamento n.º 6 / 2002, de 12 de diciembre, sobre Dibujos y Modelos Comunitarios (en adelante, RDMC).

Los envases de los productos comercializados por la demandada (cápsulas de café BONPREU), que infringen tales derechos, son los siguientes:



FONDO DOC

FONDOJ







SEGUNDO. La legitimación activa de NESTLÉ ESPAÑA, SA para el ejercicio de acciones por infracción de los diseños registrados.-

3. Alega la apelante que la única legitimada para el ejercicio de acciones por infracción de dibujos comunitarios registrados es SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, SA (en adelante, NESTLÉ), en cuanto titular registral de los mismos; sin embargo, la sentencia recurrida ha estimado, sin efectuar distinción alguna, la demanda interpuesta por aquélla y por NESTLÉ ESPAÑA, SA (en adelante, NESTLÉ ESPAÑA), al considerar, de forma incluso contraria a la mantenida por la parte actora durante el procedimiento, que ésta última es licenciataria de la titular y que, por tanto, se encuentra autorizada por ésta para el uso de dichos dibujos, razón por la que ambas pueden presentar la demanda conjuntamente, encontrándose ello autorizado por el art. 32 RDMC, " *que permite presumir la condición de tal licenciataria a quien la alega en una demanda conjunta* ".

Sin necesidad siquiera de entrar en la interpretación del art. 32 RDMC (ni, por tanto, en si existe o no licencia; razonamiento incongruente, dicho sea de paso, de la sentencia, pues no ha sido aducido en ningún momento por las propias demandantes), la falta de legitimación activa de NESTLÉ ESPAÑA, SA para ejercitar acciones por infracción de dibujos comunitarios es clara, pues en la página 13 del escrito de oposición al recurso de apelación (apartado 23 de dicho escrito) reconoce, sin ambages, y en consonancia con la demanda (por todos, apartado " *Legitimación* ", folio 69 del procedimiento), que " *esta parte ha sostenido desde el inicio que NESTLÉ ESPAÑA ejercita la acción de competencia desleal* "; lo que reitera con posterioridad, cuando se alega que "... puesto que NESTLÉ no ejercita acción de infracción de diseño... ".

Por tanto, no se ha producido una estimación de la demanda planteada por NESTLÉ ESPAÑA, en cuanto dicha sociedad tan sólo accionaba por las pretensiones, articuladas de modo subsidiario, basadas en la Ley de Competencia Desleal, que la sentencia no ha abordado, por haber estimado las acciones de infracción ejercitadas con carácter principal. El motivo impugnatorio debería prosperar, en el sentido de declarar que la demanda interpuesta por NESTLÉ ESPAÑA, no ha sido estimada.



TERCERO. La indebida acumulación de acciones.-

4. Reitera la apelante, como primer motivo de apelación, la infracción procesal que se ha cometido, por indebida acumulación de acciones (ex arts. 71.4 y 72 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en adelante, LEC), en cuanto ambas partes actoras deberían haber ejercitado acciones con carácter principal, lo que no sucede, pues las acciones formuladas por NESTLÉ ESPAÑA (de competencia desleal), lo han sido de modo subsidiario a las planteadas por NESTLÉ.

La apelada se opone, argumentando que el razonamiento contenido en la sentencia es correcto (que la acumulación de acciones por competencia desleal y por infracción es admisible) y que no se produce la infracción denunciada por el hecho de que NESTLÉ ESPAÑA (que no es titular de los diseños, ni licenciataria, pero sí interviene en el mercado y ve sus intereses perjudicados por la actuación de la demandada) ejercite, con carácter subsidiario, acciones por competencia desleal.

5. Estimaremos el motivo.

En el caso que nos ocupa, la demanda ha pretendido una acumulación subjetiva y objetiva de acciones. Subjetiva, por ser dos las mercantiles actoras; objetiva, por ejercitar ambas acciones distintas y propias (NESTLÉ, como titular registral de los diseños, acciones por infracción; NESTLÉ ESPAÑA, no titular, pero interviniente en el mercado, acciones por competencia desleal, concretamente por actos de confusión y por actos de explotación de la reputación ajena).

La peculiaridad del supuesto en que nos hallamos es que uno de los demandantes ha ejercitado sus acciones con carácter subsidiario a las ejercitadas por el otro. Es decir, ha articulado su pretensión tan sólo para el caso de que las del codemandante fueran desestimadas.

Con ello, consideramos que se infringe el art. 72 LEC ("Acumulación subjetiva de acciones") que permite la acumulación de acciones que varios tengan contra uno, siempre que exista entre ellas un nexo por razón del título o causa de pedir (que no se discute), y que, y es lo relevante, se "ejerciten simultáneamente": "Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir".

El ejercicio simultáneo exige que ambos demandantes accionen con carácter principal, no uno sólo y, el otro, a expensas de la desestimación de la acción formulada por aquél. En principio, todas las acciones que se ejercitan en una misma demanda parece que se ejercitan simultáneamente; por ello, esta interpretación convertiría en superflua la exigencia

No entendemos que el precepto autorice al "actor eventual", pues la exigencia de ejercicio simultáneo implica que las acciones de cada actor se ejercitan al mismo tiempo y del mismo modo.

Lo cual cobra, si cabe, más sentido aún en el caso que nos ocupa, en que las acciones ejercitadas lo han sido por infracción de diseños y competencia desleal, acciones en absoluto incompatibles (ex art. 71.4 LEC). Como recuerda la STS 2 septiembre 2015, la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de **propiedad industrial** y las de competencia desleal, se rige por el denominado principio de complementariedad relativa: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

Es decir, la actuación del demandado puede suponer, al mismo tiempo, un acto de infracción y un acto de competencia desleal: de un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de **propiedad industrial** (sería necesario comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria); de otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Por ello, como se razonó en la STS 586/2012, de 17 de octubre, será necesario probar la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos de la parte demandada, para considerar posible infracción de la normativa de la **propiedad industrial** y de la competencia desleal.

Queremos, con ello, decir, que los actos de competencia desleal que se imputan a la demandada, y que atribuyen la legitimación en exclusiva a una sola de las mercantiles actoras, justifican sobradamente el ejercicio principal (simultáneo, en dicción legal) de las acciones fundadas en dicha LCD, sin que se entienda el



porqué de subordinarlas a la desestimación de las acciones por infracción de los diseños. Es decir, la viabilidad de las acciones por competencia desleal no dependía de la viabilidad de las acciones por infracción de los diseños, con lo que no existía motivo para que una de las dos codemandantes las ejercitaran con carácter subsidiario.

Estimaremos, pues, el motivo, por infracción de los preceptos indicados, lo que ha de conducir a que no entremos al análisis de las acciones por competencia desleal ejercitadas en la demanda, en cuanto fueron indebidamente acumuladas a las de violación de diseños registrados.

CUARTO. La nulidad por no haberse accedido a la intervención provocada de BONPREU, SA.-

6. Insiste la apelante en que debería de haberse permitido en la primera instancia la intervención de la mercantil BONPREU, SA, que es la titular de la marca BONPREU, que aparece en el producto cuyo diseño es controvertido.

Bastan para desestimar el motivo los razonamientos vertidos en la instancia, en el auto de 21 de marzo del 2016. El art. 14.2.1º LEC, invocado para sustentar la petición, subordina la intervención provocada a " *que la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso* ", y la parte no ha concretado qué norma es la que lo permite, en el caso que nos ocupa.

QUINTO. La presunción de validez de los modelos comunitarios registrados. Registro de dibujos y modelos en la EUIPO.-

7. Otro de los motivos de recurso (que, por cuestiones metodológicas, conviene abordar ahora) gira en torno a la delimitación del ámbito de protección de los diseños internacionales registrados pues, se alega, no se ha valorado correctamente la prueba practicada, en tanto no se ha tenido en cuenta que hay diseños divulgados (incluso por las propia actoras), con carácter previo al registro de los que se dicen infringidos, que son prácticamente idénticos a éstos, lo que debe tener influencia en el análisis comparativo, en cuanto a los elementos de novedad y singularidad (arts. 4 y 6 RDMC, entre otros).

8. Punto de partida, por tanto, de la presente resolución ha de ser el siguiente: la novedad y la singularidad de los modelos registrados se presume por su registro (art. 85.1 RDMC) y es al demandado al que corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción *iuris tantum*. La dicción de dicho precepto es meridianamente clara: " *Artículo 85. Presunción de validez - Defensa en cuanto al fondo. 1. En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvencción para obtener la declaración de nulidad* ". El mencionado artículo establece una obligación para el Tribunal, en los litigios por infracción: la de considerar que el dibujo o modelo comunitario registrado es válido, salvo que su validez se haya impugnado mediante una demanda de reconvencción o formulando la oportuna excepción.

9. No está de más, de cualquier modo, efectuar una breve disquisición sobre el procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios, pues ello se conecta con la presunción de validez de los mismos. Ciertamente, examinado el procedimiento de registro regulado en los arts. 45 y ss RDMC, se aprecia como, una vez producido el examen de los requisitos formales para la presentación (art. 45, que prevé la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de los arts. 36, 37 y 39), en el caso que no se aprecien defectos subsanables (art. 46), se procederá a la inscripción de la solicitud en el Registro como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48), y a su posterior publicación, salvo que, en el curso del examen a que se refiere el art. 45, se advierta (art. 47) que el dibujo o modelo comunitario cuya protección se solicita sea contrario al orden público o a las buenas costumbres o no se ajuste a la definición de la letra a) del art. 3, en la que se define al dibujo o modelo como " *la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o su ornamentación* ".

Por tanto, no existe un trámite en el procedimiento de registro en el que se valore la novedad o singularidad del dibujo o modelo, requisitos éstos que, acumulativamente, se establecen en el art. 3 como requisitos de protección. Esa ausencia de un examen sustantivo sobre estos dos aspectos ya es advertida en la propia Exposición de Motivos del Reglamento.

Ahora bien, mientras que en el caso de modelos comunitarios no registrados (art. 85.2), su validez queda supeditada a que el titular demuestre que se cumplen las condiciones previstas en el art. 11 (por tanto, se impone al titular, para que esa validez pueda ser considerada por el tribunal, la carga de probar la novedad y singularidad de los mismos), en el caso de modelos registrados, se presume su validez: el tribunal los considerará válidos, por el solo hecho del registro, y habrá de ser el demandado el que, si estima que no se reúnen los requisitos de protección del art. 4, haya de interesar, en su caso, la declaración de nulidad mediante reconvencción, o formular la pertinente excepción, en los casos del mencionado art. 84 RDMC. La cuestión de a quién pertenece la carga de la prueba se resuelve con una norma procesal española, el art. 217 LEC, de modo



que habrá de ser el demandado que reconvenga, o que excepcione, el que alegue y pruebe la falta de novedad y singularidad de los dibujos o modelos registrados.

10. En el caso que nos ocupa, ni se ha reconvenido ni se planteado excepción por falta de novedad, ni por falta de carácter singular, de los modelos registrados por la demandante, lo que significa que son válidos (art. 84) y dignos de protección, en los términos del art. 4 y concordantes RDMC, en cuanto son nuevos y poseen carácter singular.

SEXTO. Ámbito de protección de los diseños registrados.-

11. El núcleo del recurso gira en torno a que los productos de la demandada producen una impresión general distinta, a los ojos de un usuario informado, respecto de los diseños registrados de la actora. Se denuncia error en la valoración probatoria e insuficiente argumentación, al respecto, de la resolución recurrida.

Parece necesario, como punto de partida, efectuar ciertas precisiones sobre el ámbito de protección de los diseños registrados.

12. En primer lugar, es necesario incidir en la diferencia entre dibujo o modelo (art. 3.a, " *la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o su ornamentación* ") y producto (art. 3.b, " *todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores* ").

Y ello, porque este Tribunal viene reiterando que el objeto del derecho de exclusividad del actor no es el producto sino el diseño registrado, pues aquél constituye, según se desprende precepto transcrito (en idéntico sentido en la Directiva 98/71/CE de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y en la Ley 20/2003, de 7 de julio de protección del Diseño Industrial, art 2-1-a), la materia sobre la que se asienta el dibujo o modelo, sin que sea dable confundir uno con otro.

De ahí que la protección dispensada al dibujo o modelo se vea circunscrita a la apariencia que resulta de su representación gráfica. El examen comparativo, que ha de realizarse en orden a la comprobación de la impresión general idéntica que producen los diseños enfrentados, debe partir del diseño tal cual fue registrado y no del producto comercializado, al que se ha incorporado aquél, puesto que éste podría diferir del registro.

13. De otra parte, el artículo 10 RDMC se refiere expresamente al ámbito de protección: "1. *La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. 2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo* "; confiando el artículo 19.1 RDMC al titular del derecho exclusivo un ius prohibendi frente al uso por terceros, sin su consentimiento, extendiéndolo a la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados. En todo caso, como se ha dicho, la protección conferida por un dibujo o modelo se extiende a cualesquiera otros dibujos o modelos que no produzcan en el usuario informado una impresión general distinta, debiendo tenerse en cuenta, para apreciar el alcance de la protección, el grado de libertad del autor al desarrollarlo.

Podemos concluir que un dibujo o modelo infringe otro dibujo o modelo (en nuestro caso, los registrados con anterioridad) cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de aquél, tal dibujo o modelo no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por los dibujos o modelos anteriores. La infracción se produce cuando el dibujo o modelo confrontado produce una misma impresión general, para lo cual, como venimos diciendo, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo, la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo y, en particular, el sector industrial al que pertenece -STGUE 22 junio 2012, asunto T-153/08 -.

14. En definitiva, y como también ha dicho este Tribunal con reiteración, en anteriores resoluciones, son tres los conceptos que determinan la existencia de la infracción del modelo comunitario registrado; a saber: el de usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza.

15. El usuario informado.-

La sentencia apelada recoge el concepto de usuario informado que deriva de nuestra sentencia de 29 de enero del 2009 , si bien no identifica quién haya de merecer dicha consideración en el caso que nos ocupa, de modo que ha sido el propio juzgador el que ha analizado la impresión general que produce la apariencia de los diseños enfrentados.



Hemos venido diciendo sobre el usuario informado que no es un consumidor cualquiera pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de **patentes** (artículo 9 Ley de **Patentes**), ni necesariamente los integrantes de los círculos especializados del sector a que hacen referencia los artículos 7 y 11 del Reglamento comunitario en relación a la divulgación. El usuario informado no es cualquier consumidor. Como puso de manifiesto el Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994, en el apartado 3-2-2, el usuario informado es el que tiene un interés profesional o personal por la adquisición o reproducción del modelo, lo que supone que guarda una vinculación específica con el modelo más allá de la genérica de todo consumidor. Puede ser usuario informado tanto el profesional del sector como el cliente, en cuanto que posean, en esa calidad, una información amplia y específica sobre el mercado de las formas y, por tanto, sin ser necesariamente expertos, estén capacitados para discernir con mejor criterio que el simple usuario, las diferencias entre diseños.

El concepto de " *usuario informado* ", parece una obviedad, se encuentra integrado por dos elementos: a) la condición de usuario, lo que implica que la persona concernida utiliza (usa), de algún modo, el producto al que está incorporado el dibujo o modelo, de conformidad con la finalidad que le sea propia; b) la condición de "informado", que sugiere que es un usuario cualificado, es decir, que sin ser ni un diseñador ni un experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencias del Tribunal de 18 de marzo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OAMI - PepsiCo (Representación de un soporte promocional circular), T 9/07, Rec. p. II 981, apartado 62, y de 9 de septiembre de 2011, Kwang Yang Motor/OAMI - Honda Giken Kogyo (Motor de combustión interna), T 11/08).

En otras resoluciones también hemos admitido la posibilidad de que sea el propio juzgador el que se sitúe en la posición de usuario informado para llevar a cabo la valoración de la singularidad los modelos confrontados. De una parte, porque el papel empático del juzgador en la posición de usuario informado se justifica (véase Sentencia de 16 de octubre de 2012 -CEGASA-), con claridad, en el caso de productos de uso común. De otra parte, porque incluso en productos que no son de uso común, la valoración del juez acerca del criterio del usuario informado (que, normalmente, interviene como perito en el procedimiento) queda amparada por las normas sobre la valoración de la prueba, contenidas en la LEC, que exigen la valoración conjunta con el resto del material probatorio obrante en el procedimiento, lo que, en definitiva, impide que el criterio del perito-usuario informado predomine, por esa sola circunstancia, sobre el del juez, a la vista de la totalidad del acervo probatorio.

En el caso que nos ocupa, los productos a que se enfrentan los diseños enfrentados (envases de cápsulas de café) son de consumo común, incluso habitual, por lo que no son tan importantes las conclusiones expuestas en los dictámenes periciales ya que el propio Juzgador puede colocarse, como hizo, en la posición del usuario informado.

No consideramos, pues, se haya producido infracción normativa alguna con tal proceder.

De cualquier modo, lo que pretende la apelante es sustituir el concepto de usuario informado por el sugerido en la documental (titulada "Informe Técnico", documento n.º 11 de la contestación), donde, en el apartado " *el consumidor* ", se dice que "... *sus principales usuarios (de las cápsulas de café) corresponden a un perfil de consumidor bastante concreto y que diferentes estudios de mercado identifican como hombre y mujeres entre 28 y 50 años, de nivel económico medio-alto y que viven solos o en hogares con dos personas* ". Pero, como hemos dicho, ni de este documento (que no pericial) se puede extraer, sin más, el concepto de " *usuario informado* " que nos interesa (que la parte apelada insiste en que es, simplemente, el de un consumidor habitual de café en cápsulas) ni la valoración al respecto, efectuada en la resolución recurrida, se considera errónea. Tampoco la pericial presentada como documento número 8 de la contestación contiene referencia a quién deba considerarse como tal usuario, limitándose a comparar las diferencias y similitudes entre los diseños.

16. Sobre el grado de libertad del autor.-

El grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al mismo. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate (la STG de 18 de marzo de 2010 y STJUE de 21 de noviembre de 2013).

Cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo comunitario, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general en el usuario informado (sentencia de 18 de marzo de 2010, T-9/07, «Representación de un

soporte promocional circular», apartados 67 y 72; sentencia de 9 de septiembre de 2011, T-10/08 , «Motor», apartado 33).

El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una «tendencia general», o coexistan en los registros de las oficinas de la **propiedad industrial** (sentencia de 22 de junio de 2010, T-153/08 , "Equipo de comunicación", apartado 58; resolución de 1 de junio de 2012, R 0089/2011-3 - «Sacacorchos», apartado 27).

En el caso que nos ocupa, consideramos que no constan circunstancias de ningún tipo que limiten la libertad del autor.

Sí hemos de señalar que la parte demandada ha probado (particularmente, documento n.º 10 de la contestación) la tendencia que existe en el mercado en envases de cápsulas de café, en que aparecen elementos recurrentes, evocadores del producto, tales como las propias cápsulas y las tazas o vasos de café; lo cual tendrá relevancia, como se verá, en el juicio comparativo.

17. *Sobre la impresión general producida por los dibujos o modelos controvertidos en el usuario informado.-*

A la vista de lo razonado con anterioridad, deben compararse los dibujos o modelos controvertidos, examinando sus semejanzas y sus diferencias, para determinar, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo, si producen o no una impresión general distinta en un usuario informado.

Anticipamos que no compartimos la valoración efectuada en la resolución recurrida, por los motivos que se dirán.

18. Los cuatro dibujos registrados de la parte actora tienen unos elementos comunes: sobre un fondo blanco, en la parte superior derecha, un círculo de color marrón; debajo, y abarcando casi toda la anchura, una banda de color; sobre la banda, en la parte izquierda, hay una cápsula de café; a su derecha, una taza de café humeante.

Los cuatro dibujos también tienen diferencias entre sí: en el color de la banda, en el color de la cápsula y en la taza, que en algún caso tiene plato.

Confrontemos los diseños registrados con la apariencia del producto de la demandada:





La comparación de los dibujos registrados con los envases de cápsulas de café comercializados por la demandada revela la existencia de algunas coincidencias, sobre todo conceptuales: tazas, franja transversal, cápsulas de café, color, en algún caso.

Pero, incluso en tales elementos comunes, existen marcadas diferencias: las tazas no son idénticas; alguna taza (la del café macchiato) tiene café con leche, mientras la otra tiene solo café; algunas tazas tienen plato y ninguna de la demandada; el círculo no aparece en ninguno de los productos controvertidos; las cápsulas son diferentes, y su número es siempre distinto en uno y en otro caso.

19. Las periciales aportadas por las partes (que pretenden efectuar el juicio comparativo desde la perspectiva del perito, como usuario informado) son absolutamente contradictorias.

La pericial de la parte actora efectúa el análisis comparativo tanto desde la perspectiva de los diseños registrados y los envases de la marca BONPREU (que es la que interesa, desde la óptica de la posible infracción de dichos diseños), como desde la de la confrontación entre los envases. El perito concluye que la impresión general que desprenden los envases del producto BONPREU no difiere de la impresión general que producen los diseños internacionales registrados, aunque existan ligeras variaciones no sustanciales, aparte de los textos aplicados en los grafismos.

La pericial de la parte demandada concluye que la impresión general es distinta para el usuario informado, a la vista de las importantes diferencias existentes.

20. En esta tesitura, considera el Tribunal que el dato más relevante del juicio comparativo es que las escasas semejanzas entre los dibujos controvertidos se refieren a características comunes, absolutamente habituales en el packaging de cápsulas de café. El TGUE ha declarado que esas similitudes en características comunes revestirán sólo poca importancia en la impresión general producida por esos dibujos en el usuario informado.

El juicio comparativo que efectúa el usuario informado prescinde de los elementos banales y comunes al tipo de producto de que se trata, concentrándose en las características o aspectos arbitrarios o distintos (STJUE de 18 de marzo de 2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular»).

Los diseños de la demandante, aun cuando deban ser considerados válidos por el registro y deba partirse de su singularidad y novedad, se encuentran absolutamente integrados por elementos típicos, evocadores del producto, usuales en otros productos idénticos que hay en el mercado. La mera predisposición de una taza, una cápsula, una franja de color y un círculo oscuro (como elementos configuradores de la apariencia cuya protección se impetra) ofrece un muy escaso grado de originalidad, pues reproduce formatos existentes en el mercado para ese tipo de productos. De este modo, el usuario informado no tendrá en consideración



esos elementos, o lo ofrecerá poca relevancia, puesto que está habituado a ellos, y considerará, sin embargo, con mayor firmeza las diferencias existentes, para llegar a la conclusión (tal y como hace la pericial de la demandada) de que la impresión general es distinta.

Como ya se ha dicho, además, un elemento importante de los diseños de la actora es el círculo, que no se encuentra en ninguno de los envases de BONPREU.

En definitiva, entendemos que la impresión general producida por los productos de la demandada, en un usuario informado, es distinta a la de los diseños registrados, razón por la que no existe infracción de éstos.

SÉPTIMO.-

21. La estimación del referido motivo impugnatorio hace innecesario abordar otros articulados en el recurso de apelación: la infracción de los arts. 218 y 219 LEC y la del art. 54 LPJDI. Simplemente reseñar que también se ha denunciado incongruencia omisiva de la sentencia, por no haberse pronunciado sobre los actos de competencia desleal. Ninguna incongruencia existe desde el momento en que la pretensión se articuló en la demanda de modo subsidiario, por lo que, habiendo sido estimada la principal, no había necesidad de abordarla. Así se manifiesta, con claridad, por la parte apelada al contestar el motivo impugnatorio, en su escrito de oposición.

OCTAVO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

NOVENO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 €, por cada uno de ellos, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales correspondientes en el Tesoro Público, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con **estimación parcial** del recurso de apelación interpuesto por la representación de FAST EUROCAFÉ, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea, de fecha 7 de junio del 2016, en los autos de juicio ordinario n.º 985 / 2015, **debemos revocar y revocamos dicha resolución** en el sentido de dictar otra que, desestimando la demanda interpuesta en su contra por NESTLÉ ESPAÑA, SL y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, SA, la absuelve de las pretensiones contra ella deducidas, imponiendo a la parte demandante las costas de la primera instancia y sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las mismas.

Procedase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.



La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ