



Roj: **SAP A 1572/2017 - ECLI: ES:APA:2017:1572**

Id Cendoj: **03014370082017100267**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **05/05/2017**

Nº de Recurso: **477/2016**

Nº de Resolución: **246/2017**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL ESPAÑOL DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA N.º 477 (36-U) 16.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 433 / 15.

JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 246/17

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a cinco de mayo del año dos mil diecisiete.

El Tribunal Español de Dibujos y Modelos Comunitarios, ubicado en la ciudad de 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 de Dibujos y Modelos Comunitarios n.º 2; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por FRAGA IMPORT, SL, apelante por tanto en esta alzada, interviniendo con su Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección letrada de D. MIGUEL AZNAR ALONSO; siendo la parte apelada GRAFOPLAS DEL NOROESTE, SA, actuando con su Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección letrada de D. JAVIER SARANDESES RODRÍGUEZ-MORET.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 14 de julio de 2016, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: *"Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta pordon Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil FRAGA IMPORT EXPORT, S.L contra GRAFOPLAST DEL NOROESTE S.A. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas."*

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 21 / 2 / 17, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a la evolución del criterio del Tribunal sobre determinadas cuestiones que han constituido objeto de debate.



II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.-

1. La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda, en la que se ejercitaban, acumuladamente, acciones fundadas en un modelo comunitario no registrado, al amparo del Reglamento (CE) N° 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDMC) y acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo, LCD) al considerar, dicho sea en síntesis, y con relación a las primeras, que la mercantil actora no ha probado ser la autora del modelo, con lo que no ostentaría derecho alguno sobre él, de conformidad con el art. 14.1 RDMC; y, en lo que respecta a las segundas, que no se da ninguno de los tipos invocados (arts. 4 , 6 y 11.3 LCD).

2. Contra dicha decisión se alza la otrora demandante, alegando, en lo que concierne a la viabilidad de las acciones fundadas en el RDMC, que se ha practicado prueba suficiente para acreditar que el modelo (hablaremos en esta resolución de "modelo" en cuanto apariencia de un producto -tridimensional-, consistente en un estuche escolar, pues los dibujos son, en puridad, bidimensionales) por el que se acciona fue creado por diseñadores integrados en la plantilla de su empresa, en el departamento de diseño, con lo que sí ostentaría derechos sobre el mismo.

El art. 14.1 RDMC establece (sin distinguir si se hay o no registro) que " *el derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente* " y su número 3 que " *sin embargo, cuando el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá a este último, salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable* " .

Pues bien, consideramos que, efectivamente, existe el error en la valoración de la prueba denunciado por la recurrente, pues la practicada en el procedimiento (documental -contratos de trabajo de dos diseñadores- y testifical de los mismos) acredita, más que cumplidamente a nuestro entender, que el modelo no registrado por el que se ha accionado en la demanda fue realizado por empleados de la mercantil, con lo que el derecho sobre el mismo le corresponde a ella y le confiere, como titular, los derechos reconocidos en el art. 19 RDMC.

Lo cual significa que la actora tiene legitimación activa para el ejercicio de las acciones basadas en el RDMC, lo que obliga a analizar si ha existido o no infracción del diseño comunitario no registrado, abordando, por tanto, la totalidad de las cuestiones suscitadas al respecto por las partes en sus escritos de demanda y contestación, que no lo fueron en la primera instancia.

SEGUNDO. La protección que dispensa el Reglamento sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios a los dibujos y modelos no registrados.-

3. Como ya se destaca en los propios Considerandos del RDMC, en algunos sectores industriales se crean un gran número de dibujos y modelos que, con frecuencia, tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección, sin necesidad de registro, cuyos trámites podrían ser, naturalmente, más lentos. Son, en todo caso, decisiones estrictamente empresariales las relativas al registro o no de los dibujos y modelos.

4. El RDMC protege tanto a los registrados como a los no registrados, con alguna diferencia.

Así, mientras el dibujo o modelo comunitario registrado recibe una protección a largo plazo (Art. 12, " *Duración de la protección del dibujo o modelo comunitario registrado* ", que es de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud; plazo renovable por uno o varios períodos de cinco años, hasta un máximo de veinticinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud), el dibujo o modelo no registrado recibe una protección de menor duración (Art. 11, " *Duración de la protección del dibujo o modelo comunitario no registrado* ", que es de tres años, a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad).

5. Cuando se trata de un dibujo o modelo registrado, su novedad y su singularidad se presumen por el mero hecho del registro (art. 85.1 RDMC) y es al demandado al que corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción iuris tantum. La dicción del 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 precepto prevé que, en lugar de reconvencción, se formule excepción de nulidad en algún supuesto). 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, por el solo hecho del registro, salvo que su validez se haya impugnado mediante una demanda de reconvencción o excepción de nulidad. 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 reconviniente (o el que plantee la excepción de nulidad) quien alegue y pruebe la falta de novedad y/o singularidad de los dibujos o modelos registrados.

6. No está de más, de cualquier modo, efectuar alguna 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 cómo, 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), 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.

7. En el caso de modelos comunitarios no registrados (art. 85.2), que es el caso ante el que nos encontramos, el art. 85.2 establece que " *En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el art. 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario. No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconversión para obtener la declaración de nulidad* ".

8. Este Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios ha venido interpretando este art. 85.2 RDMC, desde la sentencia de 14 de noviembre de 2013 , en el sentido de que " *Mientras que en el caso de modelos comunitarios no registrados (art. 85.2), su validez quedará 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 reconversión, o excepción* ". Es decir, según la interpretación que manteníamos, la presunción de validez del dibujo o modelo no registrado operaba una vez que el titular había probado su novedad y carácter singular.

9. Sin embargo, tal interpretación debe necesariamente ser revisada, a la luz de la muy relevante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de junio del 2014 (asunto C-345/13), que establece al respecto los siguientes criterios:

i) Como indica el propio título del artículo 85 del RDMC, su apartado 2 establece una presunción de validez de los dibujos o modelos comunitarios no registrados.

ii) Para beneficiarse de la presunción de validez establecida por el artículo 85.2, el titular del dibujo o modelo de que se trate debe, antes que nada, acreditar cuándo se hizo público por primera vez dentro de la Unión Europea, siendo preciso que dicha divulgación no haya tenido lugar más de tres años atrás (porque, entonces, el dibujo o modelo dejaría de estar protegido ya que, de conformidad con el artículo 11.1 RDMC, todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 de ese Reglamento quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Unión Europea). En cuanto a este requisito de divulgación, queda precisado en el apartado 2 del mismo artículo, según el cual, «... *un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de manera tal que en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad* ».

iii) Del propio tenor del artículo 85.2 resulta que, para que un dibujo o modelo comunitario no registrado sea considerado válido, corresponde a su titular, por una parte, demostrar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 de dicho Reglamento y, por otra, indicar en qué posee un carácter singular ese dibujo o modelo.



iv) Con relación a la demostración de que se cumplen las condiciones previstas en el art. 11 (que establece que « todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad »), no se exige que el titular del dibujo o modelo no registrado haya de probar que se cumplen todos los requisitos establecidos en la sección 1 del título II de dicho Reglamento, es decir, en los artículos 3 a 9 de ese mismo Reglamento, entre los que se encuentran la novedad y el carácter singular. La sentencia advierte que esa interpretación no sería conforme con el objetivo de simplicidad y rapidez que justifica la protección del dibujo o modelo comunitario no registrado y, además, sería contradictoria con lo establecido en el artículo 85, apartado 2, segunda frase, que permite al demandado impugnar la validez de dicho dibujo o modelo por vía de excepción o mediante una demanda de reconvención. Con ello, el TJUE asume la tesis mantenida en las Conclusiones del Abogado General, Sr. Fidal, presentadas el 2 de abril del 2014, que añade que, de aceptarse tal exigencia, "¿ cuál sería entonces la utilidad del segundo requisito establecido al final de la primera frase del artículo 85, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002, según la cual el titular del dibujo o modelo debe «indicar en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario »?"; añadiendo, además, que la literalidad del precepto exigiría no sólo la prueba de su novedad y de su carácter singular, sino también de todos los demás requisitos establecidos en la sección 1 RDMC (la visibilidad exigida en el apartado 2 del artículo 4, el carácter no funcional establecido en el artículo 8 y también la conformidad con el orden público y las buenas costumbres prevista en el artículo 9), lo cual supondría una carga no conforme al objetivo perseguido por el legislador. Por último, razona dicho Abogado General, "... obligar al titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado a que demuestre, en el marco de una acción por infracción o una acción por intento de infracción, todos los elementos constitutivos de dicho dibujo o modelo comunitario sería contrario al criterio adoptado por el legislador de regular la cuestión en un mismo y único artículo titulado «Presunción de validez - Defensa en cuanto al fondo», ya que semejante exigencia probatoria sería contraria al propio concepto de presunción ".

v) Por lo que respecta al segundo requisito mencionado en el artículo 85.2 RDMC (el titular debe indicar en qué posee un carácter singular ese dibujo o modelo), el TJUE contestó a la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que dicho "... titular no está obligado a demostrar que posee carácter singular en el sentido del artículo 6 de ese Reglamento, sino que debe indicar únicamente en qué posee tal carácter dicho dibujo o modelo, es decir, debe identificar las características del dibujo o modelo de que se trate que, a su juicio, le confieren ese carácter ". Es decir, simplemente " debe identificar las características del dibujo o modelo de que se trate que, a su juicio, le confieren ese carácter ", ya que, con esa indicación, especifica el objeto de la protección reivindicada, acota la comparación con el dibujo o modelo impugnado y permite al demandado, en su caso, sustentar adecuadamente su posible reconvención, o excepción, de nulidad.

vi) Recapitulando todo lo anterior, "... la diferenciación realizada en el artículo 85 del Reglamento nº 6/2002 entre los litigios relativos a dibujos o modelos comunitarios registrados y los relativos a dibujos o modelos comunitarios no registrados deriva de la necesidad de determinar, para esta última categoría, la fecha a partir de la cual el dibujo o modelo controvertido goza de la protección prevista por dicho Reglamento y el objeto exacto de esa protección. En efecto, al no existir el trámite de registro, puede ser más difícil identificar estos elementos en el caso de dibujos o modelos no registrados que en el de dibujos o modelos registrados ". Como señalaron las Conclusiones citadas, de lo que se trata es de identificar el dibujo o modelo objeto de la protección y su punto de partida, extremos " fácilmente identificables cuando se trata de un dibujo o modelo registrado en razón del propio trámite de registro ", lo que explica que, a diferencia del apartado 2 del artículo 85 del Reglamento nº 6/2002, el apartado 1 no añada ningún requisito a la presunción de validez del dibujo o modelo comunitario registrado.

vii) En definitiva, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios debe necesariamente considerar válido un dibujo o modelo comunitario no registrado, a los efectos del artículo 85, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002, si el titular demuestra, por una parte, cuándo se hizo público por primera vez en la Unión Europea su dibujo o modelo (y temporalmente se encuentra dentro del periodo de protección indicado de tres años) e indica, por otra parte, cuáles son las características o elementos de su dibujo o modelo que le confieren su carácter singular

TERCERO. Primer requisito de la presunción de validez del modelo no registrado: divulgación en la Unión Europea.-

10. El art. 1.2 RDMC dispone que " La protección conferida se extenderá a cualquier dibujo o modelo: a) en tanto que dibujo o modelo comunitario no registrado, si se hace público conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento ...".

11. Hemos dicho que, para que el dibujo o modelo no registrado se presuma válido, es preciso que su titular acredite que se ha hecho público por primera vez dentro de la Unión Europea dentro de los tres años anteriores,

ya que (art. 11.1 RDMC) la protección sólo se dispensa durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicha divulgación se ha producido.

12. El requisito de la divulgación en la Unión se cumple (art. 11.2) cuando dicho dibujo o modelo "... se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de manera tal que en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad...".

La demandante alega que el producto se divulgó por primera vez en la Unión en el año 2013, pues en su catálogo de artículos "Especial Curso", del año 2013 (documento número 4 de la demanda), aparecía el artículo llamado "PORTA TODO TRIPLE", que es un estuche escolar caracterizado por una serie de elementos. Además, en ese año se produjeron ventas del artículo a cierto distribuidor de Barcelona y a otros distribuidores de toda España (documentos siete a dieciocho de la demanda).

La parte demandada ha mantenido que en el catálogo de la actora, del año 2012, ya existía un estuche idéntico, con lo que habría transcurrido el plazo de tres años para la protección del modelo, ya que la demanda fue presentada en mayo de 2015 y los "... catálogos de vuelta al colegio se hacen públicos como muy tarde el día 1 de abril y vemos que la demanda se presenta el 26 de mayo de 2015, excediendo por tanto los tres años".

La parte actora ha probado adecuadamente, a nuestro entender, por los medios probatorios antedichos, que su modelo fue divulgado en la Unión Europea en el año 2013; antes de transcurridos, pues, tres años desde que se ha impetrado su protección, mediante la presentación de la demanda.

No ha hecho lo propio la demandada para mantener que ya habían transcurrido los tres años (y, por tanto, no es merecedor de protección), puesto que no consideramos que el estuche publicado en el catálogo de la actora del año 2012 (bloque documental 1 de la demandada, acta notarial en que aparecen unas fotografías) sea idéntico al modelo comunitario por el que ahora se acciona; más bien, al contrario, existen notables diferencias, tales como la cremallera de la solapa, los tres cuerpos del interior, el bolsillo frontal de malla o el bolsillo interior de la solapa para la tarjeta identificadora y de horario del interior, que aparecen en el estuche del catálogo de 2013 y no en el anterior. Tampoco se ha probado debidamente el alegato de que es como mucho a finales de abril cuando los catálogos del 2012 se hacen públicos.

Las citadas diferencias se aprecian en las siguientes fotografías, tomadas por el Tribunal (a la izquierda, el modelo no registrado; a la derecha, el que aparece en el catálogo del año 2012):





**CUARTO. Segundo requisito de la presunción de validez: indicación por parte del titular de en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario.-**

13. Este segundo requisito también se cumple, por cuanto, en la demanda, se identifican claramente las características del producto que, a juicio del titular, le confieren su carácter singular: " *el estuche está formado por tres amplios cuerpos o apartados; cremallera individual en cada uno de los apartados; bolsillo frontal de malla; solapa exterior en forma de trapecio con tirador de vela; sistema de cierre de la solapa exterior con velcro; bolsillo con cremallera en la solapa exterior; bolsillo transparente identificador situado en la parte interna de la solapa exterior; tarjeta identificadora y horario, impresa por ambas caras* ".

Como hemos anticipado, con estas indicaciones se especifica el objeto de la protección reivindicada y se permite al demandado, si le interesa, reconvenir o excepcionar de nulidad.

En el caso que nos ocupa, y por lo expuesto en los anteriores fundamentos, el Tribunal debe presumir la validez del modelo no registrado titularidad de la mercantil demandante.

QUINTO. Impugnación de la validez del modelo comunitario de la demandante, mediante excepción, por falta de novedad y de carácter singular.-

14. Debiendo partir, como hemos dicho, de la presunción de validez del modelo que nos ocupa, la parte demandada ha planteado, mediante excepción, su falta de novedad y de carácter singular, alegando que ya antes de 2013 existían " *... portatodo triples en el mercado, y modelos similares a los de la actora, señalando que ya desde 1920 hay patentes y diseños de portatodos con cremallera y solapa ...* " y acompañando un informe pericial a tal efecto.

15. No podemos aceptar el alegato vertido en la contestación a la demanda (folio 63 de las actuaciones), en el sentido de que " *... sin que esta parte pueda articular una efectiva defensa al no haber cumplido la actora con el requisito imprescindible de indicar qué circunstancias motivan su supuesto carácter singular...* ", puesto que, como hemos indicado, claramente se indicaron en la demanda los elementos caracterizadores del estuche comercializado por la actora, que le conferían su carácter singular, a los que en el fundamento anterior hemos hecho referencia.

16. Recordemos, antes de seguir adelante, que:

i) El art. 5.1.a) RDMC establece que se considerará que un dibujo o modelo comunitario no registrado es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez, debiendo considerarse que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.

ii) El art. 6.1.a) RDMC dispone que se considerará que un dibujo o modelo no registrado posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez. Debiendo tenerse en cuenta, al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, el grado de libertad del autor al desarrollarlo.

iii) En la STJUE ya referida (de 19 de junio del 2014, asunto C-345/13), dicho Tribunal ha razonado que el art. 6 RDMC debe interpretarse en el sentido de que, para poder considerar que un dibujo o modelo posee carácter singular, la impresión general que produce en los usuarios informados debe diferir de la producida en tales usuarios no por una combinación de características aisladas, basadas en varios dibujos o modelos anteriores, sino por dibujos o modelos anteriores, individualmente considerados.

Ello quiere decir que, para la contrastación del carácter singular del modelo que nos ocupa, no basta argumentar, de modo vago y genérico, la existencia de modelos anteriores "similares" (como hace la demandada), sino que es preciso efectuar el juicio comparativo sobre modelos anteriores, individualmente considerados. Por tanto, hemos de atender al informe pericial aportado por dicha parte, en el que únicamente se sostiene la falta de novedad y de carácter singular del modelo no registrado a consecuencia de la divulgación, en el catálogo del año 2012 de la actora -a que hemos hecho referencia en el fundamento anterior-, del producto " *PORTA TODO EXTRA* ".

17. A la vista de dicho informe, consideramos que no se ha acreditado la falta de novedad ni de carácter singular del modelo de la demandante, por las siguientes razones.

No existe falta de novedad (concepto que la propia pericial reconoce que es un concepto más difícil de determinar), por cuanto el estuche del catálogo del 2012 no es idéntico al estuche del catálogo del 2013, ya que difiere en importantes detalles, como son la cremallera exterior de la solapa, la rejilla de malla del interior, los tres cuerpos o el bolsillo para tarjeta identificadora, que son elementos que tiene el modelo para



cuya protección se ha accionado. La propia pericial reconoce que el estuche del año 2013 aporta novedades respecto del estuche de 2012: la inclusión de más de un cuerpo central o compartimento (en concreto, tres), el bolsillo transparente identificador existente en la parte interna de la solapa exterior y la tarjeta identificadora, por ambas caras. Nos remitimos a las fotografías obrantes en un fundamento anterior.

Tampoco existe falta de carácter singular, pues sobre la base de los parámetros de usuario informado e impresión general (a los que se hará referencia con posterioridad), consideramos que las diferencias existentes entre la apariencia de los productos enfrentados son de tal envergadura que producen en aquél una impresión general distinta.

Desestimaremos, por tanto, la excepción planteada por la parte demandada.

SEXTO. Infracción del modelo no registrado.-

18. Parece necesario, como punto de partida, efectuar ciertas precisiones sobre el ámbito de protección de los dibujos y modelos no registrados.

19. 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* ").

20. De otra parte, la protección dispensada a un modelo no registrado se refiere a la apariencia del producto divulgado, en tanto no existe representación gráfica registrada alguna. El examen comparativo, que ha de realizarse en orden a la comprobación de la impresión general idéntica que producen los diseños enfrentados, debe tomar en consideración esa apariencia y, particularmente, los elementos que confieren al modelo no registrado su carácter singular, puesto que su protección es la que se reivindica, con arreglo al RDMC.

21. El art. 19 RDMC (" *Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario* ") establece, en su número segundo, que, a diferencia del registrado, " *... el dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.* "

La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular ".

Lo que ha sido interpretado (STS 26 de junio de 2014) en el sentido de que el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no confeccionó una creación independiente, sino que la realizó a partir del protegido preexistente. Quiérese decir que el titular de un dibujo o modelo no registrado no puede prohibir la utilización del modelo de otro, aunque sea idéntico al suyo, si se trata de una creación independiente de la protegida, lo que se expresa con claridad en el considerando 21 RDMC cuando dice que " *... el dibujo o modelo comunitario no registrado debe conferir únicamente el derecho a impedir las copias del mismo. La protección no puede, por tanto, abarcar productos a los que se aplican dibujos o modelos que son resultado de un dibujo o modelo concebido independientemente por un segundo creador* ".

De conformidad con la STJUE 13 de febrero de 2014 (apartado 41), corresponde al titular del dibujo no registrado la prueba de que ha sido copiado, y a la parte contraria demostrar que la utilización impugnada es el resultado de un trabajo de creación independiente.

22. Podemos concluir que un producto infringe un modelo anterior 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. 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 -.

23. 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 de los dibujos y modelos comunitarios; a saber: el de usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza.

El usuario informado.-



24. Hemos venido diciendo en reiteradas resoluciones que el usuario informado 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 RDMC, con 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.

25. 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).

26. 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.

27. En cualquier caso, en un litigio por infracción de dibujos o modelos comunitarios, corresponde a las partes una doble labor: la identificación de quién sea, o pueda ser, usuario informado (teniendo en cuenta que, respecto de un mismo producto, podrían ser varios los usuarios informados) y articular la prueba precisa para lograr la convicción del juzgador sobre el criterio de dicho usuario informado, con relación a la impresión general que le causen los dibujos o modelos enfrentados, para lo que, habitualmente, se acude a la prueba pericial.

28. En el caso que nos ocupa, la parte actora considera que, tratándose de estuches que se comercializan a través de pequeños establecimientos de papelería, el usuario informado no sólo son dichos pequeños distribuidores, sino también los destinatarios finales, los padres de familia, que adquieren los estuches para sus hijos. La parte demandada no objeta nada a dicha caracterización; sin embargo, el informe pericial que acompaña ha sido elaborado por una agente de la propiedad industrial por lo que, obviamente, no puede ser considerada como usuaria informada, aunque en aquél se diga que podría ser ella misma, como cliente de esos productos.

29. En cualquier caso, los productos a que se enfrentan los diseños enfrentados (estuches escolares) son de consumo común, incluso habitual, por lo que el propio Tribunal puede colocarse, como hará, en la posición del usuario informado.

Sobre el grado de libertad del autor.-

30. 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).

31. 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).

32. 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).

33. En el caso que nos ocupa, consideramos que no constan circunstancias de ningún tipo que limiten la libertad del autor. No existen imperativos legales, ni vinculados a la función técnica del producto. El diseño de un estuche escolar (la determinación de su apariencia: forma, compartimentos, bolsillos, cremalleras, etc.) es absolutamente libre para el autor y permite posibilidades prácticamente ilimitadas.

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

34. 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.

Los modelos enfrentados son estuches escolares.

35. Existen importantísimas coincidencias en los elementos caracterizadores del estuche de la parte actora, que son los que le confieren su carácter singular: los tres cuerpos del estuche, la cremallera en cada uno de ellos, el bolsillo cremallera en la solapa exterior, el bolsillo transparente identificador en la parte interna de la solapa exterior o el bolsillo frontal de malla

36. Existen también algunas pequeñas diferencias entre ellos: la forma del tirador de la cremallera (redonda en el estuche de la actora, rectangular en el otro), tamaño del bolsillo interior o el hecho de que el estuche de la demandada incluye la marca " MULTILINE GRAFOPLAS ".

37. Confrontemos visualmente los diseños registrados con la apariencia del producto de la demandada (fotografías tomadas de la demanda, que se corresponden con los estuches aportados al procedimiento), incidiendo en los elementos que le confieren el carácter singular al de la actora:







38. A tenor de lo razonado anteriormente (la entidad de las identidades y la irrelevancia de las diferencias) entendemos que la impresión general producida, en un usuario informado, por el estuche de la demandada (comercializado con el nombre de " *Portatodo Multiline* "), es idéntica a la del modelo no registrado, razón por la que con su utilización (en los términos del art. 19.2, en relación al art. 19.1 RDMC) se produce una infracción de éste.

Sobre la copia del modelo no registrado de la actora.-

39. Como razonamos con anterioridad, corresponde al titular del dibujo no registrado la prueba de que ha sido copiado, y a la parte contraria demostrar que la utilización impugnada es el resultado de un trabajo de creación independiente.

40. Las extraordinarias coincidencias existentes entre los estuches enfrentados, en un ámbito en el que la libertad del autor para la creación y el diseño son prácticamente ilimitados, nos permiten presumir que el modelo de la mercantil demandante ha sido copiado; o, dicho de otro modo, que el diseño del estuche fabricado por la demandada no es el resultado de un trabajo de creación independiente; máxime cuando en la contestación a la demanda no se ha producido ni la más mínima alegación sobre cómo aquél fue creado, o por quién, lo que, con apoyo en la prueba correspondiente articulada por dicha parte, pudiera haber llevado al Tribunal a la convicción de que, a pesar de las citadas coincidencias, la utilización impugnada había sido el "... resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular".

SÉPTIMO. Innecesariedad de la nulidad del diseño español.-

41. En la demanda se alegó que la demandada ha solicitado, y obtenido recientemente, el registro en la OEPM de un diseño industrial que guarda plena coincidencia formal con el diseño no registrado de la actora.

En la contestación se ha opuesto que la actora no ha impugnado el registro en la OEPM, ni ha solicitado su nulidad, ni reivindicado su titularidad, lo que entiende debía ser preceptivo, con carácter previo al ejercicio de una acción de infracción de diseño comunitario no registrado.

42. Consideramos de aplicación al caso los principios establecidos en la sentencia del TJUE en el asunto "Fédération Cynologique Internationale" (EU:C:2013:91), reiterados en el auto de 10 de marzo de 2015, en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de un dibujo o modelo no registrado de prohibir a cualquier tercero su utilización se extiende al tercero titular de un diseño posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de dicho diseño. Téngase en cuenta, de modo similar a las marcas, el art. 19.2 confiere al titular de un diseño no registrado el derecho de impedir que terceros realicen una serie de actos (fabricación, oferta, puesta en el mercado, importación, exportación, utilización de un producto al que esté incorporado el dibujo o modelo, o almacenamiento); pues bien, en virtud del principio de prioridad, en caso de conflicto entre dos diseños, se presume que el primero en que concurren los requisitos de protección del art. 4 ha de ser tutelado antes que el segundo; lo que significa que, en el caso que nos ocupa, el modelo no registrado de la actora es digno de protección antes que el diseño español de la demandada (registrado con posterioridad), por lo que es posible pretender la existencia de la infracción, sin que sea necesaria su previa declaración de nulidad.

**OCTAVO. Consecuencias de la infracción.-**

43. Se accederá a las pretensiones declarativas derivadas de la infracción y a las de condena relativas a la cesación, retirada del tráfico económico, destrucción, en los términos solicitados en la demanda.

44. En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, la actora ha optado, con carácter principal, por el criterio de la regalía hipotética (art. 55.2.b de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial , LPJDI), que es " *la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho* " .

Sin embargo, la prueba articulada a acreditar dicho " *precio* " es insuficiente a tal fin, pues se ha limitado a la impresión de una página web donde aparecen diversas franquicias relacionadas con la papelería, con cánones de entrada y royalties muy distintos.

Accederemos, por tanto, a la petición subsidiaria del art. 55.5 LPJDI del 1 % de la cifra de negocios realizada por la mercantil infractora con los productos que incorporan el diseño protegido, a fijar en ejecución de sentencia.

45. En lo que respecta a la publicación de la sentencia (que se solicita que se efectúe en El País y en una revista del sector, La Papelería), recordemos que el art. 53.1.f LPJDI (" *Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado* ") dispone que, " *en especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas* ". Ciertamente, la publicación de la sentencia es una de las medidas que puede interesar el titular del dibujo o modelo comunitario; ahora bien, no nos encontramos ante una medida de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002) sino que hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a "las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada.

Accederemos a la publicación del fallo de la sentencia en la revista especializada, por cuanto el usuario informado puede ser el pequeño distribuidor de este tipo de productos y la propia demandada reconoce que el sector de la papelería es un sector con grado bajo de diferenciación o especialización.

NOVENO. Actos de competencia desleal.-

46. A las acciones por infracción del modelo no registrado se han acumulado acciones fundadas en la LCD, concretamente en sus arts. 6 (actos de confusión), 11.3 (actos de imitación) y art. 4 (actos contrarios a la buena fe).

47. Dichas acciones no se han estimado en la instancia, dicho sea en síntesis, porque la cláusula del art. 4 es residual, porque no se ha probado la imitación sistemática del art. 11.3 y porque el ámbito del art. 6 no es el de las prestaciones sino el de los signos y modos de presentación, ajenos a la controversia.

La apelante insiste en las alegaciones vertidas en la demanda.

48. Como recuerda la reciente STS 15 de febrero 2017 , la relación entre la normativa sobre competencia desleal y sobre propiedad industrial se encuentra regida por el principio llamado de la complementariedad relativa, de modo que mientras que aquélla protege el correcto funcionamiento del mercado, ésta protege un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular. Así, " *De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que 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 otra, 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. Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido* " .



49. Con estos antecedentes, confirmaremos la desestimación de las acciones basadas en la LCD, por las siguientes razones:

i) En cuanto a los actos de confusión, ex art. 6 LCD (" *Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica* ") porque su existencia se sustenta en que "... *la identidad de los diseños es indiscutible y, consecuentemente, el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los mismos es inevitable* ", por lo que se trata de circunstancias (la apariencia idéntica de ambos estuches, en cuanto a los elementos caracterizadores del de la actora) ya tomadas en consideración para afirmar la existencia de la infracción del modelo no registrado.

ii) En cuanto a los actos de imitación 11 LCD (" *Actos de imitación. 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado* ") por cuanto, y sin necesidad siquiera de profundizar en si ha existido o no la imitación sistemática que el precepto exige (negada, con acertado criterio, en la sentencia apelada; siendo también más que dudosa la propia existencia de la "imitación", a la vista de los productos que se dicen imitados), falta la prueba de que haya existido una actuación tendente a obstaculizar la afirmación de la demandante en el mercado, que exceda de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

iii) En lo que respecta a la cláusula general del art. 4.1 (" *Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe* "), la recurrente insiste en que la ausencia de buena fe de la demandada se ha puesto de manifiesto por: a) comercializar un producto idéntico al suyo; b) la constante imitación de sus productos de papelería; c) por haber contratado a un antiguo trabajador de la demandante, para obtener información de primera mano sobre sus productos y política comercial. No existe el acto desleal imputado por cuanto el apartado a) coincide con los hechos que originan la infracción del modelo no registrado; el b) coincide con el tipo del art. 11.3 ya analizado y el c) no se ha acreditado la intencionalidad imputada a la contratación laboral.

DÉCIMO.-

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. Dado que la estimación parcial del recurso supone, igualmente, una estimación parcial de la demanda, de conformidad con el art. 394.2 de la LEC., cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a ninguna de ellas por haber litigado con temeridad.

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.

DÉCIMOPRIMERO.-

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.477.2.2ºLEC -, 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 Dibujos y Modelos Comunitarios.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con **estimación parcial** del recurso de apelación interpuesto por la representación de FRAGA IMPORT, SL contra la sentencia dictada por el el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios n.º 1, de fecha 14



de julio de 2016, en los autos de juicio ordinario n.º 433 / 15, **debemos revocar y revocamos dicha resolución** en el sentido de que, con estimación parcial de la demanda interpuesta por aquélla contra GRAFOPLAS DEL NOROESTE, SA, declara:

1º) Que la demandante, como titular del modelo comunitario no registrado, comercializado bajo el nombre de " *Porta Todo Triple* ", ostenta el derecho a impedir la utilización (fabricación, oferta en internet o de cualquier otro modo, puesta en el mercado, importación y/o exportación), sin su consentimiento, por parte de la demandada del producto comercializado bajo el nombre de " *Portatodo Multiline* ".

2º) Que GRAFOPLAS DE NOROESTE, SA ha copiado el modelo comunitario no registrado de la actora.

3º) Que la utilización de dicha copia supone una infracción de dicho modelo no registrado.

Condenando a la demandada a:

1º) Estar y pasar por dichas declaraciones.

2º) A cesar en la realización de los actos de infracción del modelo comunitario no registrado titularidad de la actora, prohibiendo a la demandada la realización de cualquier acto de utilización de su producto " *Portatodo Multiline* ".

3º) A retirar del tráfico económico su producto " *Portatodo Multiline* ".

4º) A destruir, a su costa, su producto " *Portatodo Multiline* ".

5º) A pagar a la demandante, como indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción de su modelo comunitario no registrado, el 1 % de la cifra de negocios realizada por la mercantil infractora con los productos que incorporan el diseño protegido, a fijar en ejecución de sentencia.

6º) A publicar, a costa de la demandada, el fallo de esta resolución en la revista "La Papelería.

Desestimando el resto de pretensiones deducidas en la demanda, sin condena en costas en ninguna de las instancias.

Procédase 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.