



Roj: **STS 4474/2016** - ECLI: **ES:TS:2016:4474**

Id Cendoj: **28079130032016100393**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **11/10/2016**

Nº de Recurso: **2932/2015**

Nº de Resolución: **2195/2016**

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En Madrid, a 11 de octubre de 2016

Esta Sala ha visto constituida su sección Tercera por los magistrados al margen relacionados, el recurso de casación número 2932/2015, interpuesto por EDITORIAL LAMELA SLU representada por el Procurador D. Juan Manuel Caloto Carpintero con la asistencia letrada de D. Félix Pérez Álvarez, contra la sentencia de 3 de julio de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 586/13, sobre Diseño Industrial. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado; y COMERCIAL DEL SUR PAPELERÍA SL representada por el Procurador D. Jaime Gafas Pacheco con la asistencia letrada de D. Ignacio Valdelomar.

Ha sido ponente la Excm. Sra. D.^a Maria Isabel Perello Domenech

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de julio de 2015, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Editorial Lamela SLU» contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de enero y 11 de abril de 2013 - esta última desestimatoria del recurso de alzada- en cuya virtud fue registrado, a instancias de la sociedad «Comercial del Sur de Papelería SL», el diseño industrial D 0514818 consistente en un diseño para hojas de cuadernos, clase 2 y 3.

SEGUNDO.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó Sentencia de fecha 3 de julio de 2015, en cuya parte dispositiva se dice:

<< Que desestimamos el recurso interpuesto por "EDITORIAL LAMELA SLU" contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución. *Las costas procesales se imponen expresamente a la parte recurrente en cuantía de 1.500 Euros relativa a honorarios de letrado (750 Euros por cada una de las partes codemandadas) más los derechos arancelarios de Procurador también de ambos codemandados.* >>

Contra la referida sentencia, la representación procesal de EDITORIAL LAMELA SLU manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- La mencionada entidad compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 20 de octubre de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los tres motivos siguientes:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 5 y 6.1 y 2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial en su aplicación al caso de autos, así



como de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa de los preceptos citados que se transcribirán en el presente motivo.

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de los artículos 5 y 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial en su aplicación al caso de autos así como de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa de los preceptos citados que se transcribirán en el presente motivo.

Tercero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de los artículos 7.1 y 9 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial en su aplicación al caso de autos así como de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa de los preceptos citados que se transcribirán en el presente motivo.

Y termina suplicando dicte sentencia casando y anulando aquella resolución, dictando otra ajustada a derecho por la que se estime el recurso y se declare la nulidad de la resolución de 11 de abril de 2013, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del Recurso de Alzada interpuesto por «EDITORIAL LAMELA SLU», contra la resolución de 9 de enero de 2013, por la que se concede el registro del Diseño Industrial Múltiple nº 14818 (02 y 03), solicitado por «COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERÍA SL» y en consecuencia, se deniegue el registro del Diseño Industrial Múltiple nº 0514818 (2 y 3).

CUARTO.- Por Auto de 10 de diciembre de 2015, la Sala acordó no acceder a la solicitud de inadmisión del recurso propuesta por la representación procesal de la entidad «COMERCIAL DEL SUR PAPELERÍA SL», y admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad «EDITORIAL LAMELA SLU», remitiéndose las actuaciones a la **Sección Tercera** de esta Sala.

Dado traslado para formalizar oposición, «COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERÍA SL», la formalizó y solicitó se acuerde dictar sentencia por la que 1) se inadmita el recurso de casación al incurrir en las causas de inadmisión previstas en el artículo 93.2.e) de la Ley Reguladora y, subsidiariamente, de no estimarse la mentada causa de inadmisión, 2) se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso al ser la sentencia recurrida ajustada a derecho.

El Abogado del Estado presentó escrito solicitando 1) se inadmita el recurso de casación; o 2) subsidiariamente, desestime el recurso en su integridad; y, 3) en ambos casos, con costas.

QUINTO.- quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 27 de septiembre de 2016, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de julio de 2015 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Editorial Lamela SLU» contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de Enero y 11 de abril de 2013 - esta última desestimatoria del recurso de alzada- en cuya virtud fue registrado, a instancias de la sociedad «Comercial del Sur de Papelería SL», el diseño industrial D0514818 consistente en un diseño para hojas de cuadernos.

A la inscripción del diseño industrial D0514818 se había opuesto la «Editorial Lamela S.L.U» aduciendo, en síntesis, que el nuevo diseño industrial carecía de novedad y de carácter singular en relación a la marca oponente, por lo que infringe los artículos 5, 6.1 y 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y que resultaba incompatible con la marca de su titularidad, prioritaria en el tiempo, número D510251, la marca número 3021854 y el catálogo de «Editorial Lamela SLU», y era una copia del motorista que figura al margen de cada página cuadrículada, por lo que incurría en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 13 de la referida ley .

El diseño industrial invocado por «Editorial Lamela S.L.U» es el número 510251, diseños números 2 a 9 y la marca prioritaria número 3021854, registrada para productos de la clases 16 [papel, cartón, y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; y clichés].

La oposición al registro del nuevo diseño se fundó en la falta de novedad y singularidad del diseño concedido respecto a los anteriormente registrados, y la preexistencia del modelo de cuadrícula y la motocicleta insertada al margen. A estos efectos, «Editorial Lamela SL» alegó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas las



similitudes entre los diseños y la marca oponentes alegadas. La Oficina Española de Patentes y Marcas destacó -como acto seguido transcribiremos- que entre el diseño y las marcas oponentes existían disparidades suficientes que permiten su pacífica convivencia.

SEGUNDO - La Oficina Española de Patentes y Marcas rechazó la oposición de «Editorial Lamela SL» y confirmó la procedencia del registro del nuevo diseño industrial. Afirmó, a estos efectos, que:

«[...] Según establece el artículo 13 de la Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial, el registro del diseño será denegado o si hubiere sido concedido será cancelado cuando: b) el diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de esta ley. En este sentido, el artículo 6 dispone que se considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. Por su parte, el artículo 7 del mismo texto legal establece, que se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Además el párrafo 2 del mismo artículo establece que para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

CONSIDERANDO: Atendiendo a lo dicho cabe decir, que se considera que los diseños impugnados tienen novedad en relación con los títulos oponentes: en efecto, en cuanto al diseño 2, nos encontramos con una hoja cuadriculada, en negro, con margen y con unas líneas de cuadros más remarcada que el resto cada tres espacios. En cuanto a los diseños oponentes, nos encontramos ante una hoja cuadriculada en color azul, con unas líneas más marcadas cada dos espacios en el diseño 1, cada tres en el diseño 2 y cada cuatro en el diseño 3. En este sentido, y aunque existen algunos elementos coincidentes entre ellos, se aprecian diferencias relevantes que excluyen la identidad entre los mismos.

En cuanto al diseño 3, se trata de una hoja cuadriculada con dos líneas más marcadas cada tres espacios y con el dibujo de una moto y un motorista, todo en negro. En el caso de los diseños oponentes, se tratan tres de ellos de unas hojas cuadriculadas con líneas más marcadas con separación de dos espacios, de tres y de cuatro, con el dibujo de un tranvía al principio de cada línea (diseños 4, 5 y 6), y lo mismo pero con el dibujo de una locomotora (diseños 7, 8 y 9) todos en azul. En base a todo lo dicho cabe decir, que se considera que existen suficientes diferencias con los signos oponentes como para que no se pueda hablar de identidad entre los signos, existiendo por lo tanto en este caso también novedad.

CONSIDERANDO: Por su parte, la letra c del artículo 33 apartado 2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2003, de 7 de julio, establece que: "Podrá alegarse también como motivo de oposición por quienes sean titulares legítimos de los signos o derechos anteriores: c) que el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado". »

Se considera, en fin, que los registros en litigio presentan un conjunto suficiente de disparidades de diseño, como para que se vea desvirtuada cualquier semejanza existente entre ellos y para que se elimine cualquier riesgo de confusión.

TERCERO. - Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso administrativo, una vez transcritos los artículos 1 al 10 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, seguidos de la cita de diversas sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo, fueron las siguientes:

« [...] Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, se desprende que la cuestión controvertida queda reducida a determinar si el diseño industrial que nos ocupa presenta o no novedad y singularidad, necesarias para su acceso al registro, y para ello, en atención a los concretos motivos de impugnación aducidos por la recurrente, resulta trascendental determinar si con anterioridad a la fecha de la solicitud del diseño impugnado, la recurrente había hecho accesibles al público mediante su comercialización y exportación productos idénticos visualmente a los que son objeto de impugnación.

En relación al trascendental requisito de la novedad para la concesión del diseño industrial, y con anterioridad a entrar en el estudio de las concretas particularidades del supuesto aquí controvertido, resulta conveniente, para una mejor comprensión de la problemática litigiosa, traer a colación la doctrina declarada al respecto por el Tribunal Supremo (rec. cas. 2404/2009) *EDJ 2010/102658*, en la que se dice:



" Hemos repetido en numerosas ocasiones (la cita de las sentencias que así lo afirman se contiene, entre otras, en la de 3 de abril de 2001) que "para la inscripción de un modelo industrial se requiere, en primer lugar, que el objeto en que consista, además de servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación; y, en segundo término, que reúna la condición de **novedad** , de tal forma que se diferencie de modelos anteriormente registrados hasta el punto de no inducir a error o confusión a los compradores de los productos representados con el modelo solicitado. Recordamos también (...) que la condición de novedad, tratándose del acceso al registro de un modelo industrial, hay que referirla exclusivamente a la forma. Lo decisivo es pues, que el conjunto tuviera elementos diferenciadores suficientes derivados de un diseño propio aun cuando, insistimos, existiera alguna similitud derivada de las características comunes de aquellos instrumentos. La comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes, y si el resultado de este examen es que frente a coincidencias parciales existen también diferencias añadidas cabe el registro del aspirante, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del modelo industrial son las formas externas del producto comercializable ". Íntimamente relacionado con el concepto de novedad se encuentra el concepto de singularidad, que implica no solo que los diseños que se pretenden inscribir no hayan tenido accesibilidad al público, sino además, que presenten características esenciales que les dote de individualidad e identidad propias y exclusivas. La singularidad consiste en unos rasgos definitorios que, lejos de ser irrelevantes o afectar a detalles nimios, contribuyen a dotar de identidad propia (el debate lo es precisamente sobre el "carácter singular" de los diseños) a las figuras respectivas, pues se refieren a sus particularidades anatómicas propias, su morfología y a las formas y colores con que se exhiben las cualidades de los diseños respectivos. Tanto la novedad como la singularidad han de ser apreciadas visualmente por los consumidores a los que van destinados los diseños de que se trate.

Una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 8 de julio de 1982 , 24 de diciembre de 1983 , 25 de junio de 1986 , 18 de marzo de 1991 , 10 de diciembre de 1993 , etc.) indica que hay que referir la condición de novedad, exclusivamente a la forma. Pero teniendo en cuenta que el concepto de "forma" comprende, no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también a la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto, no basta cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener aquélla por nueva, sino que la diferencia entre los modelos industriales enfrentados tienen que ser en sus características esenciales . La "impresión general" que un determinado diseño provoca en los "usuarios informados" dependerá - a efectos de su comparación con otros diseños anteriores ya registrados o accesibles al público- de que el conjunto o suma de rasgos y factores que contienen unos y otros presente las suficientes diferencias. Es conforme con el análisis exigido por el artículo 7 de la Ley 20/2003 que el órgano jurisdiccional obtenga sus conclusiones finales sobre la obligada comparación de los diseños enfrentados (obviamente, en los casos de conflicto) sobre la base de que, para obtener "la impresión general" de unos y otros, no puede dejar de atender a los rasgos específicos de cada uno, siempre que no sean irrelevantes, a los efectos de su contraste. Por lo que se refiere a quién es el sujeto pasivo de la "impresión general", es preciso ante todo definir quién puede considerarse "usuario informado" a efectos del artículo 7 de la Ley 20/2003 . La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión resulta muy relevante ya que la Ley española 20/2003 reconoce en su exposición de motivos que incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos. Con esa Directiva se trataba de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de protección de los dibujos y modelos, con vistas al buen funcionamiento del mercado interior. Dado que tanto dicha Directiva 98/71/CE como el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios -que se inscribe en la misma línea que aquélla-, emplean la noción de "usuarios informados" para referirse a quienes perciben la "impresión general" de unos diseños y otros, es lógico que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en interpretación de aquel concepto sean tomadas en consideración, también a efectos de la aplicación de las normas nacionales de transposición. Pues bien, en el punto número 53 de las sentencias de 20 de octubre de 2011 y 18 de octubre de 2012 *EDJ 2012/219711* el Tribunal de Justicia afirmó que el concepto de usuario informado constituye "(...) un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate". En consonancia con lo cual admitió que podían considerarse "usuarios informados" los jóvenes y los niños respecto de un dibujo representativo de una silueta que se imprimiría en camisetas, gorras o pegatinas a ellos dirigidas (sentencia de 18 de octubre de 2012) o los niños de cinco a diez años respecto de un dibujo o modelo comunitario de artículos promocionales para juegos (sentencia de 20 de octubre de 2011). Y añadió



en esta última sentencia que el adjetivo "informado", aplicado a los usuarios, significaba o sugería tanto como que dichos usuarios, debido a su interés por los productos correspondientes, "prestan un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.

[...] -Analizando pues en concreto los diseños enfrentados, ambos de las características de las hojas de los cuadernos de escritura, entiende la Sala que la apreciación de conjunto se presenta al consumidor como algo totalmente diferente, pues si bien es cierto que ser novedoso en el diseño de unas hojas de cuaderno resulta difícil dada la poca variedad que éstas admiten, no es menos cierto, que los diseños concedidos por el Registro son novedosos en relación con los prioritariamente inscritos, dada la diferencia existente entre las cuadrículas de los mismos.

Por lo que se refiere a la semejanza de los diseños industriales concedidos con la marca oponente nº 3.021.854 "MOTOVÍA LAMELA", también entendemos que existen diferencias notables pues si bien en ambos casos se representa una motocicleta con conductor, la del diseño impugnado es de sencillas características más semejantes a una bicicleta, y en ella, el motorista aparece en una actitud de paseo o relax; mientras que la motocicleta prioritaria evoca una gran cilindrada, y el motorista aparece en actitud de alta velocidad o competición. En suma, siendo tanto la moto como el motorista elementos genéricos insusceptibles de apropiación individualizada por parte de una empresa con exclusión de las demás, la forma y características de la representación en éste caso, son totalmente diferentes de tal manera que el diseño impugnado no evoca en absoluto la marca prioritaria »

CUARTO.- En el primer motivo de casación formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad «Editorial Lamela SLU» considera que la sentencia impugnada infringe los artículos 5, 6.1 y 2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y denuncia la infracción de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo en materia de diseños industriales, en particular la que interpreta el requisito de novedad.

En el desarrollo argumental del motivo alega que el Tribunal no ha efectuado una valoración conforme con los criterios que recoge la jurisprudencia en la materia, pues se limita a valorar ciertos aspectos superficiales de los diseños enfrentados, pero sin considera la naturaleza y distribución de sus elementos componentes para integrar el conjunto que, en su opinión, no presenta novedad respecto a los anteriores registrados.

El segundo motivo de casación se formula también al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LJCA y en él se denuncia la quiebra de los artículos 5 y 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo en el enjuiciamiento del carácter singular del diseño, alegando que en la valoración de este requisito se tendrá en cuenta no sólo el grado de libertad del autor, sino también la naturaleza del producto al que se aplica y el sector industrial al que pertenece.

En el tercero y último motivo de casación, acogido al cauce del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción de los artículos 7 y 9 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, así como la Jurisprudencia de este Tribunal Supremo, pues el tribunal *a quo* omite que en el uso normal del producto -los cuadernos de escritura-, la impresión general que causa el diseño industrial concedido en el usuario informado no difiere de la del diseño prioritario de «Editorial Lamela SLU».

QUINTO.- Como ya hemos indicado en el antecedente cuarto, la representación de «Comercial del Sur de Papelería SL» plantea la inadmisibilidad del recurso de casación, al amparo de lo previsto en el artículo 93.2.e) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Se alega como causa de inadmisión del recurso, al amparo del citado artículo 93.2.b) LJCA la falta de interés casacional del recurso por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad.

La causa de inadmisión debe ser rechazada pues basta decir que la mera alegación de que la controversia resuelta en la sentencia no posee el suficiente contenido de generalidad ni afecta a un gran número de situaciones, sin aportar datos ni ofrecer explicación adecuada que respalde esta afirmación, no es razón suficiente para concluir que el asunto carece de interés casacional. Por contra, consideramos que la singular controversia que aquí se suscita sobre la aplicación de los artículos invocados de la Ley 20/2013, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (artículos, 5, 6, 7 y 9) tienen la suficiente relevancia a los efectos de determinar la procedencia de que esta Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se pronuncie sobre el asunto.

En los tres motivos del recurso de casación, y desde diferentes perspectivas, sostiene la mercantil recurrente que la Sala de instancia ha interpretado de forma errónea los mencionados artículos de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley 20/2003, de 7 de julio, ya que ha considerado que procedía la concesión del diseño industrial solicitado por «Comercial Sur de Papelería SL» rechazando la oposición de «Editorial Lamela SLU» tomando exclusivamente en consideración las diferencias en un aspecto del diseño de una



motocicleta o de su conductor que, en su opinión, constituyen elementos puramente accesorios e irrelevantes, sin entrar a analizar si efectivamente el diseño industrial pretendido presentaba las características de novedad y singularidad que la ley exige para su registro.

SEXTO .- Se alega en los tres motivos de casación que la Sala de instancia no ha apreciado debidamente la falta de novedad y singularidad del diseño industrial concedido respecto a las variantes del modelo industrial prioritarias y la infracción de las pautas jurisprudenciales relativas a la exigencia de este requisito, afirmando que los diseños industriales aspirantes no se diferencian en sus elementos esenciales de los modelos pertenecientes a «Editorial Lamela SLU».

Hemos repetido en numerosas ocasiones como ha de interpretarse el requisito de la novedad en los diseños industriales. Entre otras, cabe citar las sentencias de 26 de enero de 2006 (RC. 3575/2003) y de 10 de junio de 2010 (RC. 2404/2009), en que dijimos:

«Configurada en estos términos la noción de modelo industrial que contenía el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 (Estatuto que en cuanto a la regulación de aquella figura jurídica ha sido ya derogado por la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial), era forzoso acceder a la inscripción registral de un modelo industrial que contuviera diferencias formales junto a las similitudes que normalmente han de tener unos instrumentos con las funciones y caracteres propios de los muebles expositores. Lo decisivo era, en el régimen ya derogado, que el conjunto tuviera elementos diferenciadores suficientes derivados de un diseño propio aun cuando, insistimos, existiera alguna similitud derivada de las características comunes de aquellos instrumentos. La comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes, y si el resultado de este examen es que frente a coincidencias parciales existen también diferencias añadidas cabe el registro del aspirante, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del modelo industrial son las formas externas del producto comercializable, (...)

En casación no puede prevalecer la opinión contraria de la parte recurrente sobre una apreciación, de carácter predominantemente técnico, respecto de la "novedad" del modelo sujeto a examen y de la mayor o menor semejanza formal con otros anteriores cuando, además de los informes administrativos, el del perito judicial aboga por la inconfundibilidad de los modelos, debida a sus diferencias. Estas son más acusadas en el caso de la variante B) pero están también presentes en el de la variante A), aun cuando respecto de esta última existan algunas similitudes estructurales de diseño y de forma, que no inhiben la presencia de otros elementos accesorios, igualmente de forma, diferentes. La comparación de una modalidad registral en relación con las precedentes no es sino la estimación de un hecho que corresponde a los juzgadores de la instancia y sólo sería revisable en casación ante apreciaciones del todo ajenas al contenido de las pericias practicadas, lo que en este caso dista de ocurrir.

Lo decisivo en la comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes, y si el resultado de este examen es que frente a coincidencias parciales existen también diferencias añadidas cabe el registro del aspirante, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del modelo industrial son las formas externas del producto comercializable.»

Y en nuestra sentencia de 14 de marzo de 2014 (RC 585/2013), dijimos:

« La doctrina constante de la Sala es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia. Doctrina que, al aplicarse al juicio de comparación exigido por el artículo 7 de la Ley 20/2003 , determina que las apreciaciones de las Salas de instancia sobre las diferencias existentes entre la "impresión general" que un determinado diseño produce, en comparación con la que produce otro, no sean revisables en casación, a salvo aquellas hipótesis en que dichas Salas hayan desnaturalizado sustancialmente los términos de hecho.

En el caso que nos ocupa la sentencia impugnada no contiene ningún "error manifiesto" que permita sortear los límites de la revisión casacional. Ya hemos expuesto cómo la conclusión final es que las diferencias entre unos diseños y otros son suficientes para que los presentados a registro por la señora Coro provoquen, en un usuario informado, una impresión general distinta de la causada por los modelos prioritarios en el tiempo.

(...) Se trata de unos rasgos definitorios que, lejos de ser irrelevantes o afectar a detalles nimios, contribuyen a dotar de singularidad (el debate lo es precisamente sobre el "carácter singular" de los diseños) a las figuras respectivas, pues se refieren a sus particularidades anatómicas propias, su morfología y a las formas y colores con que se exhiben las cualidades de los animales respectivos .



[...] En lo que se refiere al sujeto pasivo de la "impresión general", es preciso ante todo definir quién puede considerarse "usuario informado" a efectos del artículo 7 de la Ley 20/2003 .

La parte recurrente invoca, con acierto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta noción, jurisprudencia tanto más relevante cuanto que la Ley española 20/2003 reconoce en su exposición de motivos que incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos. Con esa Directiva se trataba de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de protección de los dibujos y modelos, con vistas al buen funcionamiento del mercado interior.

Dado que tanto dicha Directiva 98/71/CE como el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios - que se inscribe en la misma línea que aquella-, emplean la noción de "usuarios informados" para referirse a quienes perciben la "impresión general" de unos diseños y otros, es lógico que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en interpretación de aquel concepto sean tomadas en consideración, también a efectos de la aplicación de las normas nacionales de transposición.

La recurrente cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2011 (asunto C-281/10 P, PepsiCo. Inc.) y la recurrida, por su parte, la del Tribunal General de 13 de noviembre de 2012 (asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11). Nos limitaremos a recoger la tesis de las sentencias del Tribunal de Justicia que resuelven recursos de casación contra las del Tribunal General, destacando, junto a la ya señalada, la de 18 de octubre de 2012 (asuntos acumulados C-101/11 y C-102/11 P, Herbert Neuman). Aunque una y otra aplican los preceptos del Reglamento (CE) 6/2002, sus consideraciones son trasladables a los textos análogos de la Directiva 98/71/CE y, en esa misma medida, pueden servir para orientar la interpretación de las normas nacionales cuya aproximación se produjo en virtud de la Directiva (caso de la Ley española 20/2003).

Pues bien, en el punto número 53 de las sentencias de 20 de octubre de 2011 y 18 de octubre de 2012 el Tribunal de Justicia afirmó que el concepto de usuario informado constituye "[...] un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate". En consonancia con lo cual admitió que podían considerarse "usuarios informados" los jóvenes y los niños respecto de un dibujo representativo de una silueta que se imprimiría en camisetas, gorras o pegatinas a ellos dirigidas (sentencia de 18 de octubre de 2012) o los niños de cinco a diez años respecto de un dibujo o modelo comunitario de artículos promocionales para juegos (sentencia de 20 de octubre de 2011). Y añadió en esta última sentencia que el adjetivo "informado", aplicado a los usuarios, significaba o sugería tanto como que dichos usuarios, debido a su interés por los productos correspondientes, "prestan un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos".

La noción de "usuario informado" que adopta la sentencia objeto de recurso se atiene a la interpretación jurisprudencial que venimos de resumir. Bien puede entenderse, con ella, que los "encargados de la tienda de artículos de regalo" (que venden las figuritas decorativas de cuyo diseño se trata) son "usuarios" cualificados por su "experiencia en el sector y sus conocimientos sobre este tipo de figuritas, así como de su procedencia". Como acertadamente subraya aquella Sala, los conocimientos especializados de dichas personas les permiten distinguir, más allá de lo que haría un consumidor medio, la diferente "impresión general" que provocan unos diseños u otros. Conclusión que, por lo demás, queda reforzada por la que el mismo tribunal añade, esto es, que incluso un consumidor medio (esto es, aquel que no pone un especial cuidado) podría distinguirlos por sí mismo. (...)»

SÉPTIMO.- Los motivos de casación van a tener favorable acogida. Lleva razón la parte recurrente cuando afirma que la Sala de instancia ha basado su pronunciamiento estimatorio en aspectos meramente accesorios y secundarios de los diseños industriales aspirantes, sin entrar a analizar y a valorar los elementos clave en la necesaria ponderación, como son la novedad que incorporan, la singularidad respecto a los demás oponentes además de la visión integral de los diseños, pues la sentencia no incluye una adecuada ponderación de tales extremos.

El Tribunal de instancia no interpreta de modo jurídicamente correcto los invocados artículos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial cuando, para decidir si los dos diseños objeto de litigio poseían carácter de novedad y singularidad, no se refiere a los factores que aquella norma exige, pues no razona sobre tales criterios esenciales ni sobre la impresión general que ambos producen en el usuario informado. La Sala de instancia se detiene a valorar elementos o circunstancias de detalle que, a su juicio, son determinantes de que unos y otros diseños difieran y estos son, en cuanto a los diseños 510251 (variantes



2 a 9) únicamente las diferencias existentes entre las cuadrículas y en cuanto a la marca oponente número 3.021.854, la diferente forma de la motocicleta y la distinta actitud de su conductor. A partir de esta apreciación concluye la Sala de instancia que existen diferencias suficientes para la concesión de los diseños sin abordar una valoración de los elementos esenciales ni la impresión general producida en dicho usuario por los diseños y marca anteriores en el tiempo, invocados por los oponentes.

La solución a la que llega el Tribunal y su apreciación de los diseños como diferentes de los prioritarios no es admisible cuando no valora los rasgos definitorios coincidentes de unos y otros diseños y destaca aspectos de carácter meramente secundarios como son la forma del vehículo inicial en cada margen, o el distinto tamaño de la cuadrícula. Se trata de rasgos irrelevantes que afectan a detalles menores que no contribuyen a dotar de singularidad a los diseños de los cuadernos que en lo demás se asemejan al diseño pedagógico registrado por «Editorial Lamela SLU» consistente en introducir una figura gráfica al inicio de cada línea para facilitar el comienzo de la escritura y en resaltar las líneas de escritura cada dos, tres o cuatro intervalos, a fin de que los menores usuarios puedan ajustarse a las líneas correspondientes.

Es claro que no se han observado los criterios esenciales recogidos en los preceptos citados de la Ley 20/2003, de Diseño Industrial, y que nuestra jurisprudencia ha subrayado sobre la novedad y singularidad de los modelos industriales, y la necesidad de realizar un examen de la impresión del conjunto, deteniéndose el Tribunal en aspectos no significativos de la forma del diseño, realizando una valoración parcial e incompleta de los elementos concurrentes, como son las diferencias expuestas respecto a las variantes del modelo industrial prioritario y la forma de la motocicleta respecto del dibujo y las marcas opuestas que según la constante jurisprudencia que invoca la parte recurrente resulta incompleta.

Por todo lo anterior, el recurso ha de ser estimado, pues, efectivamente, la sentencia ha interpretado erróneamente el ordenamiento jurídico que aplica, que conlleva la casación de la sentencia impugnada.

OCTAVO.- Procede el análisis comparativo de los signos enfrentados, considerados desde la perspectiva de los criterios señalados en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y nuestra jurisprudencia en la materia.

Pues bien, la visión integral y del conjunto de los diseños en liza permite concluir que las diferencias antes apuntadas no resultan suficientes, pues existen coincidencias sustanciales entre los diseños industriales aspirantes y los prioritarios, sin que se aprecie la necesaria novedad y singularidad para su registro.

El diseño industrial número 510.251 en sus variantes de 2 a 9, titularidad de «Editorial Lamela SLU» tiene la característica de incluir en las hojas de cuadrícula dos líneas paralelas remarcadas con la finalidad de ayudar al usuario a mantener la escritura en su interior, al igual que sucede con el modelo industrial de «Comercial Sur de Papelería SL» número 514.818 que comprende hojas de cuadrículas con una líneas mas marcadas en cada tres de sus espacios. Se advierte, así que con independencia del tamaño o del tono de las cuadrículas o de la presencia de un margen, es lo cierto que el diseño industrial concedido no difiere en esencia del prioritario de «Editorial Lamela SLU» que tiene como característica esencial la especial disposición de las líneas. No se observa en el diseño industrial aspirante de «Comercial Sur de Papelería SL» novedad y singularidad pues resulta en todo semejante a las hojas cuadriculadas con unas líneas horizontales más gruesas cada tres líneas que tiene como finalidad servir de guía a la escritura evitando subidas y bajadas que se encuentra protegido en el Diseño Industrial numero 50.251-1 a 9 que es comercializado por «Editorial Lamela SLU» y en especial, con la variante 2. En lo que se refiere al diseño aspirante que contiene al margen de cada línea remarcada la imagen de un motorista, es sustancialmente coincidente con los diseños registrados por «Editorial Lamela SLU», pues si bien en los oponentes se incluye la figura de un tranvía o una locomotora, la diferencia del dibujo no presenta un carácter esencial, pues se trata de situar una imagen de un vehículo al inicio de cada uno de las líneas horizontales de escritura remarcadas con la misma finalidad de facilitar e indicar el lugar de comienzo de la línea de escritura.

En conclusión, los diseños industriales aspirantes carecen de novedad y singularidad respecto a los prioritarios en el tiempo, dado que las características de ambos diseños solamente difieren en detalles de carácter accesorio como es el tono de la cuadrícula o la mera presencia de un margen, o un distinto dibujo en el inicio de la línea, insuficientes para su reconocimiento en el registro. La impresión integral de los diseños aspirantes se acerca de forma muy intensa a los elementos más característicos de los oponentes tomando en consideración las significativas similitudes entre los elementos mas característicos que responden a un método incorporado a cuadernos destinados a facilitar el aprendizaje de escritura a usuarios menores, y no provoca en el usuario informado una impresión general diferente al del diseño industrial primero.

Por lo que se refiere a la comparación con la marca opuesta por la editorial recurrente, la marca número 3.021.854, «MOTOVIA LAMELA», cabe considerar de igual modo, que las diferencias que se destacan en la sentencia, que se refieren a la cilindrada de la motocicleta y a la actitud del conductor no resultan trascendentes



y la impresión general de la comparación de los títulos enfrentados es de una gran similitud y cercanía sin la presencia de factores singulares que justifiquen su inscripción.

NOVENO.- Procede, pues, la estimación del recurso de casación interpuesto por «Editorial Lamela SLU» contra la sentencia de 3 de julio de 2015 del Tribunal de Justicia de Madrid, que casamos y estimamos el recurso contencioso-administrativo 586/13, planteado por «EDITORIAL LAMELA SLU» contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 11 de abril de 2013, anulando en consecuencia la concesión del diseño industrial nº 0514818 "CUADERNOS" para las clases 2 y 3 del Nomenclátor Internacional.

DÉCIMO.- En lo que se refiere a las costas, estimado el recurso de casación, de conformidad con el artículo 139.1 de la ley Jurisdiccional, no procede hacer pronunciamiento expreso de las costas causadas en el proceso de instancia ni en casación.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1.- HA LUGAR al recurso de casación 2932/2015, interpuesto por EDITORIAL LAMELA SLU, contra la Sentencia de 3 de julio de 2015 dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 586/13, que casamos. 2.- ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo 586/13, planteado por EDITORIAL LAMELA SLU contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 11 de abril de 2013, y en consecuencia 3.- Anulamos la concesión del diseño industrial nº 0514818 "CUADERNOS" para la clase 2 y 3 del Nomenclátor Internacional. 4.- No procede hacer pronunciamiento expreso de las costas causadas en el proceso de instancia ni en casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada Ponente Excm.a Sra. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.