



Roj: **SAP B 4105/2019 - ECLI: ES:APB:2019:4105**

Id Cendoj: **08019370152019100742**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **26/04/2019**

Nº de Recurso: **1402/2018**

Nº de Resolución: **764/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120178001234

Recurso de apelación 1402/2018 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 391/2017

Parte recurrente/Solicitante: CASA OTS HOLDING, SL, INJECTER,S.A, SITTING BARCELONA,SL

Procurador/a: Araceli Garcia Gomez, Araceli Garcia Gomez, Araceli Garcia Gomez

Abogado/a: Miguel Aznar Alonso

Parte recurrida: Pascual , Plácido , Marcial , Raúl , BD BARCELONA 1972,S.L, RESINAS OLOT,SL.

Procurador/a: Rafael Ros Fernandez

Abogado/a: Mario Aurelio Sol Muntañola, Francisco Javier Márquez Martín

Cuestiones: propiedad intelectual. Obra artística aplicada. Protección de derechos de autor a pesar de haber caducado la protección como diseño industrial.

SENTENCIA núm. 764/2019

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Barcelona, a veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

Parte apelante: Casa OTS Holding, S.L., Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L.

Parte apelada: BD Barcelona 1972, S.L., Resinas Olot, S.L., Pascual , Plácido , Marcial y Raúl .

Objeto del proceso: acciones de propiedad intelectual sobre un diseño.

Resolución recurrida: sentencia.

Fecha: 16 de mayo de 2018

Parte demandante: BD Barcelona 1972, S.L., Resinas Olot, S.L., Pascual , Plácido , Marcial y Raúl .

Parte demandada: Casa OTS Holding, S.L., Injector, S.A. y Sitting Barcelona, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " *ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Ros Fernández, en nombre y representación de las mercantiles BD BARCELONA 1972, S.L., RESINAS OLOT, S.L. y D. Pascual , D. Plácido , D. Marcial y D. Raúl con los siguientes pronunciamientos:*

A) **DECLARO:**

1.- Que D. Pascual (conocido como Pascual) es el autor y creador de la silla denominada CORSET, sobre la cual ostenta todos los derechos de propiedad intelectual (de explotación y morales) que puedan derivarse sobre dicha creación.

2.- Que D. Plácido (conocido como Plácido) es el autor y creador de la silla denominada MIRALOOK, sobre la cual ostenta todos los derechos de propiedad intelectual (de explotación y morales) que puedan derivarse sobre dicha creación.

3.- Que D. Marcial (conocido como Marcial) es el autor y creador de las sillas denominadas BIKINI, SPLASH y TOLEDO, sobre las cuales ostenta todos los derechos de propiedad intelectual (de explotación y morales) que puedan derivarse sobre dichas creaciones, siendo la mercantil RESINAS OLOT, S.L. la única autorizada por el autor para la explotación de las citadas sillas.

4.- Que D. Raúl (conocido como Raúl) es el autor y creador del taburete denominado JAMAICA, sobre el cual ostenta todos los derechos de propiedad intelectual (de explotación y morales) que puedan derivarse sobre dicha creación, siendo la mercantil BD BARCELONA 1972, S.L. la única autorizada por el autor para la explotación de la citada silla.

5.- Que la mercantil INJECTER, S.A., por el simple hecho de adjudicarse judicialmente los moldes de fabricación de las indicadas creaciones, no dispone ni ostenta ningún derecho de propiedad intelectual sobre dichas creaciones, cuya autoría y derechos corresponden a los demandantes.

6.- Que las mercantiles demandadas, CASA OTS HOLDING, S.L., INJECTER, S.A. y SITTING BARCELONA, S.L., al fabricar, ofrecer en el mercado y comercializar las creaciones de los demandantes cuyos derechos se han declarado en los apartados precedentes, han infringido los derechos de propiedad intelectual que les corresponde a cada uno de ellos.

7.- Que las mercantiles demandadas, CASA OTS HOLDING, S.L., INJECTER, S.A. y SITTING BARCELONA, S.L., al fabricar, ofrecer en el mercado y comercializar las creaciones de los demandantes, sin hacer expresa mención al nombre de los autores de cada una de dichas creaciones, han infringido los derechos morales de cada uno de los autores respecto de sus creaciones.

B) Que, como consecuencia de lo anterior, **CONDENO A LAS DEMANDADAS:**

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- A cesar en el ofrecimiento y la explotación de las sillas y taburete objeto de la presente demanda, incluida en este caso la silla denominada TOLEDO (al parecer, aún no comercializada por las demandadas), salvo que para ello obtengan la preceptiva y previa autorización de los demandantes.

3.- A proceder a la retirada y destrucción de cuantos folletos y/o material publicitario disponga, tanto a nivel físico como en Internet, sobre las referidas sillas y taburete.

4.- A pagar solidariamente a los demandantes, por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, y en concepto de daño patrimonial, las cantidades de resulten de aplicar las bases fijadas en esta resolución (apartados 31 y 32) hasta el cese de la infracción.

5.- A pagar solidariamente a los autores demandantes, por la infracción de su derecho moral al reconocimiento de la autoría sobre sus creaciones, la cantidad 10.000,00 euros por cada una de las obras comercializadas por la demandada sin mención del autor -y a favor del autor de que se trate-, esto es:

(i) 10.000,00 euros a favor de D. Pascual , por la omisión de su nombre en el ofrecimiento y comercialización de la silla CORSET.

(ii) 10.000,00 euros a favor de D. Plácido , por la omisión de su nombre en el ofrecimiento y comercialización de la silla MIRALOOK.

(iii) 20.000,00 euros a favor de D. Marcial , por la omisión de su nombre en el ofrecimiento y comercialización de las sillas BIKINI y SPLASH.

(iv) 10.000,00 euros a favor de D. Raúl , por la omisión de su nombre en el ofrecimiento y comercialización del taburete JAMAICA.

6.- A pagar las costas del presente procedimiento.

DESESTIMO la demanda reconventional interpuesta por el procurador de los Tribunales D^a. Araceli García Gómez, en nombre y representación de las mercantiles CASA OTS HOLDING, S.L., INJECTER, S.A. y SITTING BARCELONA, S.L., con expresa imposición de costas a la actora ".

SEGUNDO. Por medio de auto de fecha 11 de junio de 2018, se procedió a aclarar la anterior resolución en el sentido de excluir la silla Toledo del pronunciamiento de condena, así como a no hacer imposición de las costas.

TERCERO. Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación las demandadas. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 28 de febrero pasado.

Ponente: magistrado JUAN F. GARNICA MARTÍN.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. BD Barcelona 1972, S.L. (BD), Resinas Olot, S.L. (Resinas), Pascual , Plácido , Marcial y Raúl interpusieron demanda de juicio ordinario contra Casa OTS Holding, S.L., Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L. ejercitando frente a ellas acciones de propiedad intelectual y de competencia desleal.

Fundamento común a todas ellas es la imputación que los demandantes hacen a las demandadas de haber infringido los derechos de propiedad intelectual que les corresponden sobre los diseños de las sillas denominadas Corset, Jamaica, Bikini, Splash, Toledo y Miralook, diseños que afirman que constituyen obra plástica. E



imputan a las demandadas haber reproducido y comercializado las referidas sillas sin la debida autorización de los autores y de los explotadores de sus derechos.

Las acciones de competencia desleal se fundan en la imputación de los ilícitos de los arts. 6 (actos de confusión) y 12 (aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo ajenos).

2. Las demandadas se opusieron a la demanda cuestionando su legitimación pasiva y que los demandantes ostentaran derechos de propiedad intelectual sobre las sillas. Niegan que las mismas constituyan una obra original, por lo que no tendrían la protección del art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). También alegaron que, al haber estado registrados como diseño industrial y haber caducado los derechos, los diseños han entrado en el dominio público y pueden ser libremente reproducidos.

Las demandadas reconvinieron contra los demandantes alegando que los derechos de propiedad intelectual que afirman ostentar los demandantes en realidad los tienen ellas, como consecuencia de la adjudicación en una subasta concursal, dentro del concurso de Amat, en la que se adjudicaron unos moldes útiles para la reproducción industrial de los diseños, con los que entienden que también adquirirían el derecho de explotación de los muebles que ostentaba la concursada. A partir de esa alegación fáctica, solicitan que se declare que los actores carecen de los derechos de propiedad intelectual que invocan en la demanda; a la vez solicitaron que se declarara la nulidad de pleno derecho (o subsidiariamente la anulabilidad) de dos contratos suscritos entre BD Barcelona 1972, S.L. y Pepe Cortés Asociados, S.L. para la explotación del taburete Jamaica y del suscrito entre Resinas Olot, S.L. y entre Marcial y Jorge Pensi Diseño, S.L. para la explotación de las sillas Bikini, Splash y Toledo, por haberse transmitido de forma indebida, al no haberse resuelto el contrato previo suscrito con Amat.

3. La resolución recurrida estimó en parte la demanda y consideró que los actores ostentaban derechos de propiedad intelectual sobre los diseños de las sillas y el taburete objeto de la demanda y consideró que las demandadas habían infringido los mismos y les condenó a cesar en los actos de infracción, a la retirada del material en el que se hubiera materializado la infracción y al resarcimiento de los daños y perjuicios. También desestimó íntegramente la reconvención. El juzgado mercantil considera que los diseños que sirven de fundamento a la reclamación que se efectúa en la demanda tienen una especial altura creativa, lo que justifica que sus autores puedan solicitar su protección al amparo de lo previsto en el art. 10 TRLPI.

4. El recurso de las demandadas cuestiona tanto la desestimación de la reconvención como la estimación de la demanda y excluye únicamente del recurso lo relacionado con la silla Toledo y el pronunciamiento sobre costas. Se funda en las siguientes alegaciones:

a) Las obras carecen de originalidad y de altura artística y los peritos, en cuyo informe se ha fundado la apreciación de originalidad, están incurso en causa de tacha por sus relaciones con los demandantes.

b) Los modelos correspondientes a los diseños de las diversas sillas y el taburete respecto de los que se discute fueron desarrollados e industrializados entre Amat e Injecter, de forma que, cuando Amat fue declarada en concurso, Injecter, como adjudicataria de buena fe de los moldes, llegó al convencimiento de que podía seguir explotándolos, lo que se deduce del propio texto del escrito de actualización del Plan de Liquidación elaborado por el AC. En el referido plan de liquidación no se informó acerca de la existencia de los contratos de explotación entre Amat y los autores, pues, de haberlos conocido, no hubiera participado en la subasta. Y, los demandantes, que también intervinieron en la subasta y se conformaron con su resultado, transcurridos dos años pretenden

alterarlo por medio de las acciones ejercitadas. También alega que las sociedades BD Barcelona 1972, S.L. y Resinas Olot, S.L. carecen de los derechos de explotación sobre el taburete Jamaica y sobre las sillas Bikini y Splash, por lo que no tienen legitimación en este proceso.

c) El tercer motivo del recurso articula la discrepancia de las recurrentes respecto del fundamento 6.º de la sentencia, en el que se analizan las consecuencias de la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Después de afirmar que todas las bases habrían de caer si prosperan los anteriores motivos, en este motivo se combaten de forma específica los siguientes puntos:

i) Bases para la determinación de los daños y perjuicios patrimoniales de los autores.

ii) Bases para la determinación de los daños patrimoniales a las sociedades demandantes. iii) Bases para la determinación de los daños morales.

d) El último de los motivos del recurso cuestiona la desestimación de la reconvencción argumentando que no cabe reconocer derechos a los autores por falta de originalidad y tampoco a las sociedades demandantes porque las mismas carecen de los derechos de explotación comercial exclusiva. Y, por último, alega que no son atendibles las razones a las que ha acudido el juzgado para desestimar la pretensión de nulidad de los contratos de 6 de octubre y 19 de noviembre de 2014.

SEGUNDO . Principales hechos que sirven de contexto al conflicto.

5. La resolución recurrida incorpora el siguiente relato de hechos probados:

D. Pascual (conocido como Pascual) es, además de diseñador -gráfico e industrial-, arquitecto, pintor y escritor. Ha recibido el Premio Nacional de Diseño (en 1988), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Creu de Sant Jordi y varios FAD de Arquitectura y Deltas de Diseño. Es el autor y creador de la silla denominada CORSET (doc. 10 de la demanda).



D. Plácido (conocido como Plácido) es un diseñador multidisciplinar y reconocido a nivel internacional, especialmente desde que Cobi fue seleccionada como la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Fue galardonado, entre otras muchas distinciones, con el Premio Nacional del Diseño en 1999. Es el autor y creador de la silla denominada MIRALOOK (doc. 11 de la demanda).



D. Marcial (conocido como Marcial) es diseñador argentino y afincado en Barcelona con reconocimiento internacional. Ganador, entre otros muchos, del Premio Nacional del Diseño en 1997. Es el autor y creador de las sillas denominadas BIKINI, SPLASH y TOLEDO (doc. 12 de la demanda).



D. Raúl (conocido como Raúl) interiorista y diseñador galardonado con el Premio Nacional del Diseño en el año 2006. Es el autor y creador del taburete denominado JAMAICA (doc. 13 de la demanda).



La entidad actora BD BARCELONA 1972, S.L. tiene cedidos los derechos del taburete JAMAICA, creación de Raúl (doc. 14 de la demanda, copia del contrato de fecha 19 de noviembre de 2014).

La entidad actora RESINAS OLOT, S.L. tiene cedidos los derechos de las creaciones de Marcial, concretamente, y en lo que aquí interesa, las sillas BIKINI, SPLASH y TOLEDO (doc. 15 de la demanda, copia de la Escritura notarial por la que se eleva a público el contrato, de 6 de octubre de 2014).

Las mercantiles demandadas forman parte de un mismo grupo empresarial: CASA OTS HOLDING, S.L., matriz del grupo, INJECTER, S.A. adjudicataria de los moldes y utillajes de la concursada AMAT, y SITTING BARCELONA, S.L. (doc. 17 de la demanda).

En fecha 1 de marzo de 2005 el Administrador Único de la mercantil AMAT, Everardo, registró a su nombre diseños comunitarios ante la EUIPO sobre los muebles de autos, los cuales expiraron el 1 de marzo de 2010 (doc. 4 a 15 de la contestación)



La sociedad AMAT explotó pacíficamente los muebles en cuestión durante años (doc. 17 de la contestación).

La sociedad AMAT fue declarada en Concurso voluntario por Auto de 6 de Septiembre de 2010 del Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona dictado en el procedimiento de Concurso voluntario 526/2010 (doc. 9 de la demanda).

Dentro del procedimiento de liquidación en el año 2015 la demandada INJECTER, S.A. adquiere por importe de 92.111,25 euros los moldes de esos muebles, empresa que los venía fabricando para AMAT (doc. 9 de la demanda).

Las actoras BD BARCELONA 1972 S.L. y RESINAS OLOT, S.L., han requerido a las demandadas el cese en la conducta infractora (doc. 1 a 6 de la demanda).

La demandada CASA OTS HOLDING ha anunciado en su web las sillas objeto de la presente demanda, y la mercantil SITTING BARCELONA ha publicitado las mimas y las comercializa en su página web, acudiendo a ferias (doc. 29 a 33 de la demanda).

La mercantil SITTING BARCELONA, S.L. ha procedido a la solicitud de registro como marcas, ante la OEPM y ante la EUIPO, de las siguientes denominaciones: SITTING CORSET, SITTING JAMAICA, SITTING MIRALOOK, SITTING BIKINI y SITTING SPLASH (todas ellas, como marcas de la Unión Europea ante la EUIPO), y SITTING JAMAICA (como marca nacional ante la OEPM) (doc. 34 a 39 de la demanda).

La actora RESINAS OLOT, en tanto que titular anterior de dos marcas de la Unión Europea que contienen las denominaciones SPLASH y BIKINI, para los mismos productos, se ha opuesto a las solicitudes de registro de la demandada que contienen dichos nombres (doc. 34 a 39 de la demanda).

La EUIPO en resolución de 9 de noviembre de 2017 ha acordado rechazar su registro de las marcas "SITTING BIKINI" y "SITTING SPLASH" (doc. 5 y 6 de la contestación a la reconvencción).

TERCERO. Sobre la imparcialidad de los peritos.

6. El recurso cuestiona las conclusiones a las que ha llegado la resolución recurrida respecto de la originalidad de la obra. Se niega que los autores tengan derecho alguno sobre los respectivos diseños que encuentre protección en el ámbito de la legislación protectora de los derechos de la propiedad intelectual.

7. La resolución recurrida, después de recordar cuál es la doctrina jurisprudencial en la materia, concluye que:

"(1) a originalidad de las sillas y taburete objeto de autos han sido acreditados a la vista de los informes periciales aportados por la actora. Así el perito Sr. Ildefonso (doc. 18 a 21 de la demanda) se pronuncia sobre tales obras afirmando la originalidad y altura creativa de cada una de ellas por lo que las califica de obras artísticas, explicando que son originales tanto por ser novedosas al tiempo de su creación como por transmitir la personalidad del autor. En el mismo sentido se pronunció la Sra. Marí Trini, Presidenta de FAD (Fomento de las Artes y el Diseño) y la Sra. Elisenda, Presidenta de ADIFAD (Asociación de Diseño Industrial del FAD) que en los doc. 22 a 27 de la demanda explican, respecto de cada una de las obras, las características de las mismas que las hacen originales. Finalmente el Sr. Jesús, Director y Profesor del Máster en Diseño de Mobiliario de Elisava, Escuela Universitaria de Barcelona Diseño e Ingeniería, que coincide con los anteriores peritos en manifestar que las sillas y taburetes poseen originalidad y altura creativa (doc. 28 de la demanda).

16. Las pruebas periciales aportadas por la parte actora son abrumadoras, tanto en el contenido de los informes, como en las explicaciones dadas en juicio por los peritos, todos ellos profesionales vinculados al mundo del arte y conocedores de la trayectoria de los actores y del estado del arte al tiempo de la aparición de las sillas y del taburete. Por ello explicaron con claridad porque cada una de



ellas expresaba y transmitía la personalidad de su creador y porque fue original al tiempo de su aparición en el mercado diferenciándose de las preexistentes, lo que le ha otorgado reconocimiento y la originalidad que exige el art. 10 LPI para tener la consideración de obra artística con la protección que la citada norma proyecta.

17. Esta abrumadora prueba viene unida a que estamos ante obras creadas por diseñadores de gran prestigio internacional, donde inicialmente podemos presumir la altura artística, pero se corrobora con las periciales aportadas a los presentes autos. Indicar además que la prueba de la demandada no ha podido desvirtuar la de la actora, puesto que el informe del perito Sr. Leonardo no es exhaustivo al analizar si al tiempo en el que aparecen las obras de autos ya existían otras creaciones similares previas, ya que no aporta las fechas de las creaciones de autos y las compara con las fechas y características del resto de sillas similares que identifica en el informe, además de indicar en juicio que no ha tenido en cuenta la trayectoria de los diseñadores puesto que considera que es irrelevante quien sea el autor, afirmación que no puede ser compartida puesto que la originalidad también debe ser analizada desde el punto de vista subjetivo, es decir, analizando que impronta personal aporta el creador a la obra, lo que se obtiene de un previo estudio y conocimiento de quién es el autor de la misma. Ser un diseñador internacionalmente conocido no implica que todo lo que se cree tenga la consideración de obra artística pero es un punto de partida a tener en cuenta para analizar si la obra tiene originalidad entendida en la idea de altura creativa, singularidad, análisis que si se ha llevado a cabo de forma minuciosa por los peritos de la actora y no por el de la demandada".

8. Frente a tales argumentos, el recurso se funda, de forma esencial, en el hecho de que la sentencia no haya hecho referencia alguna a la tacha formulada respecto de cada uno de los peritos de la parte actora, tacha que tiene su fundamento en las relaciones existentes entre los peritos y los autores y que deriva de la cooperación que entre ellos ha existido en multitud de iniciativas y proyectos.

9. La parte recurrida contraargumenta afirmando que es cierto que las demandadas tacharon a los peritos pero si siquiera se molestaron en especificar en qué causa se encontraban incursos y no ha sido hasta el recurso que no lo han hecho, afirmando que se trata de la causa 5.ª del art. 343.1 LEC, esto es, "cualquier otra causa que le haga desmerecer en el concepto profesional". También alega que se trata de profesionales reconocidos en el sector del diseño industrial y que las razones que fundan la tacha son pueriles.

Valoración del tribunal

10. Tiene razón la demandante en que la demandada, ahora recurrente, no especificó si siquiera cuál era la causa en la tacha en la que consideraba incursos a los peritos sino que se limitó a exponer las relaciones que habían existido entre ellos y las partes. Esa ya es razón suficiente para no tomar en consideración si siquiera la tacha realizada, al no resultar evidente la causa invocada porque tales hechos no justifican con claridad ninguna de las causas legales de tacha, lo que impedía a la parte saber de qué debía defenderse. Y cuando finalmente la parte ha precisado la causa en el escrito del recurso, se refiere a la 5.ª del art. 343.1 (cualquier otra circunstancia que les haga desmerecer en el concepto profesional) , si bien sin especificar ni en qué consiste el desmerecimiento profesional de los tachados ni cuáles sean las circunstancias que lo justificarían.

En suma, la tacha no nos parece seriamente fundada, razón por la que comprendemos que la resolución recurrida ni siquiera se haya referido a ella.

11. Por otra parte, aunque la tacha hubiera sido fundada (que ya hemos visto que no es el caso), de ello no se deriva que quede privado de valor el informe

pericial emitido sino exclusivamente que el juzgador habrá de tomar en cuenta la tacha al valorarlo. Los peritos tachados son profesionales muy conocidos en el sector del diseño, en el que cuentan con un reconocido prestigio, y no nos podemos explicar que en los mismos puedan concurrir circunstancias que puedan justificar que sean acreedores de cualquier tipo de "desmerecimiento" profesional. Y, en cualquier caso, menos nos podemos explicar que el referido desmerecimiento pueda proceder de su relación con los demandantes personas físicas, que sin duda se trata de muy reconocidos diseñadores. Por tanto, la relación entre unos y otros creemos que resulta inevitable como consecuencia de la profesión común y del prestigio atesorado por unos y otros en su desempeño profesional. Y la mera existencia de esa relación profesional, que es el único dato fáctico que justifica la tacha, no creemos que prive de imparcialidad a los peritos.

CUARTO. Sobre la posibilidad de protección de un diseño industrial al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual.

12. La cuestión de fondo que se plantea en el caso que examinamos consiste en determinar si una obra que constituye un diseño destinado para su explotación industrial puede merecer protección desde la perspectiva de los derechos de autor que protege la legislación sobre propiedad industrial, particularmente cuando tales diseños han sido a su vez objeto de protección particular desde la perspectiva de la legislación sobre propiedad industrial, concretamente la legislación sobre el diseño industrial. Las dudas se plantean porque parecen entrar en conflicto, al menos de forma potencial, dos sistemas distintos de protección: el que concede la legislación sobre propiedad intelectual a los autores y el que establece la legislación sobre propiedad industrial sobre diseño, mucho más limitado en el tiempo.

Se trata de una cuestión que no es pacífica en la doctrina y sobre la que los diversos ordenamientos jurídicos adoptan posturas dispares, que van desde los sistemas de protección acumulada (el sistema tradicional francés) al sistema de no acumulación de protecciones (sistema tradicional italiano), pasando por sistemas de acumulación restringida (sistema alemán).

13. El artículo 17 de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, de Protección jurídica de los dibujos y modelos dispone que "[l]os dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido". Y en el 96.2 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, sobre dibujos y modelos comunitarios dispone que "[l]os dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.

14. El art. 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) Según establece la primera de esas dos disposiciones:

" Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.

2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra ".

Por tanto, esa norma parece partir de un sistema de acumulación absoluta.

15. La Disposición Adicional 10ª de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) de 2003 LPJDI establece que " (1) la protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual ".

16. Por consiguiente, el diseño puede tener una protección doble (como propiedad intelectual y como propiedad industrial), si bien no cualquier diseño sino que para merecer la protección como propiedad intelectual es preciso que tenga una altura creativa mayor que la que exige el art. 10 TRLPI , de forma que integre una "obra artística". Es lo que se ha dado en llamar sistema de acumulación parcial o restringida que ha de llevar a distinguir entre los diseños propiamente dichos o creaciones formales y aquellos otros que constituyen "obras de arte aplicadas a la industria". De forma que solo los segundos tendrían el doble ámbito de protección.

17. La idea es expresada con detalle en la STS 561/2012, de 27 de septiembre - ECLI:ES:TS:2012:6196 - (caso farolas) cuyas consideraciones esenciales reproducimos:

" 44. Nuestra decisión debe partir de que las finalidades de las normas que tutelan derecho de autor y diseño son muy distintas. Como indica el artículo 1 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886 , el derecho de autor tiene por objeto " la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas". También reconoce el preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual de 17 noviembre de 1987, al indicar que su finalidad es "otorgar el debido reconocimiento y protección de los derechos de quienes a través de las obras de creación contribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para beneficio y disfrute de todos los ciudadanos". Mientras que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial de las innovaciones formales referidas a las características de apariencia de los productos en sí o de su ornamentación, según indica la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 se inspiran en la idea de tutelar "ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad".

45. Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la novedad y la singularidad, cierto grado de "originalidad". Ello supuesto, el reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor -además de los referidos a la explotación de la obra, otros morales-, sin necesidad de registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad intelectual. Y alguno sin límite-, no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 1166/2001, de 4 de diciembre y 778/2010, de 24 de noviembre -, que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la "novedad" precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad ".

18. Es común en la doctrina acudir a la Enmienda núm. 105 que se hizo en el proceso de elaboración de la LPJDI para explicar lo que ha querido hacer nuestro legislador. En ella se afirma lo siguiente:

"El diseño industrial podrá ser objeto de protección acumulada pero, como es lógico, sólo cuando presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad

necesario para ser considerado como creación artística que justifique su protección con arreglo a nuestra legislación sobre propiedad intelectual.

(...)

Una aplicación indiscriminada del principio de acumulación de protecciones permitiría al titular del diseño registrado garantizarse, a través de la propiedad intelectual, una protección exorbitante, [...]. Todo ello rompería, indirectamente, el equilibrio que debe existir entre la concesión de un monopolio que permita rentabilizar el valor comercial añadido por el diseño al producto, y la necesidad de preservar la competencia y la libertad de mercado".

19. En suma, lo que está en juego es tratar de conseguir un justo equilibrio entre la necesidad de preservar la libertad de mercado y el alcance de la protección que se debe dispensar a los autores por sus creaciones. Y ello se ha tratado de conseguir elevando de forma notable el listón en la exigencia de la originalidad exigible a las obras de arte aplicado para permitir que se puedan hacer acreedoras de la doble protección.

QUINTO. Sobre la originalidad de la obra.

20. En nuestra Sentencia de 1 de diciembre de 2016 (ECLI ES:APB:2016:9287) analizamos extensamente el concepto de originalidad y su evolución en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recordando la discusión doctrinal entre la acepción subjetiva (equivalente a singularidad, no haber copiado una obra ajena) y la objetiva (novedad, haber creado algo distinto a lo ya existente). Tal y como dijimos en dicha resolución, cuyas consideraciones reiteramos, si bien tradicionalmente imperó la concepción de la originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura...), ya que la creación implica cierta altura creativa, hoy día, sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento al autor de derechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea.

21. No obstante, el concepto de originalidad que debe ser exigido a una obra cuando se trata de creaciones útiles para ser objeto de aplicación en el ámbito de la industria no es el que hemos visto en el apartado anterior, esto es, un nivel de creatividad poco elevado. Como hemos justificado en el fundamento anterior, para que un diseño industrial se haga acreedor de la protección que dispensa a los autores la legislación sobre propiedad intelectual, es preciso que el nivel creativo sea mucho más elevado, desbordante incluso, hasta el extremo de que se pueda entender como obra artística.

22. Cuál deba ser ese nivel de creatividad exigible para que pueda ser considerado como obra artística no resulta una cuestión fácil, particularmente cuando no contamos con una doctrina jurisprudencial suficientemente explicativa. El caso más significativo es la STS 561/2012, de 27 de septiembre, antes citado, el denominado *caso farolas*, supuesto en el que tanto el Tribunal Supremo como antes este mismo tribunal negamos que el diseño industrial examinado se hiciera acreedor de la doble protección.

23. De la jurisprudencia alemana se puede referir el caso resuelto por el Tribunal de Apelación de Hamburgo el 3 de mayo de 2001 relativo a unas sillas (sillas de Le Corbusier-Móbel, concretamente, la silla "Move" en el que el tribunal reconoció la protección de los derechos de autor, aún aplicando condiciones muy estrictas, que son las propias del derecho alemán de acumulación muy restringida. Para el tribunal, lo determinante se encuentra en la forma especial que presenta la silla y su especial atractivo estético. Si bien, la doctrina que hemos tenido



la ocasión de consultar presenta ese caso como excepción en una línea jurisprudencial tendente a exigir un nivel de creatividad extremadamente elevado.

24. No creemos que en nuestro derecho deba ser exigible un nivel de creatividad extraordinariamente elevado. Nuestra jurisprudencia hace referencia a un "plus de creatividad", lo que no creemos que se identifique necesariamente con un nivel de protección absolutamente excepcional. Basta que podamos apreciar que las creaciones tienen "altura artística", por más que lo que pueda entenderse como tal dista mucho de ser fácil de determinar.

25. Otra cuestión relevante es la que está relacionada con el punto de vista desde el que se ha de enjuiciar la originalidad o altura artística, particularmente, si es el punto de vista de un consumidor medio, esto es, el del "padre de familia cultivado", es decir, un consumidor relacionado con el arte, aunque no un especialista, o bien el de un especialista. Aunque la cuestión nos parece dudosa con carácter general, creemos que, al menos en nuestro caso, el punto de vista relevante es el de un especialista, aunque más el de un especialista en diseño industrial que el de un especialista en arte. Así lo consideramos porque la dificultad que se presenta al hacer esa valoración se encuentra en poder percibir cuándo el diseño, sin dejar de atender a las exigencias propias del destino del objeto que se pretende construir, tiene suficiente altura creativa para ir más allá.

26. Por consiguiente, las periciales aportadas por la parte actora creemos que cumplen ese requerimiento, pues los peritos son diseñadores y profesores en escuelas de diseño industrial. Por tanto, son expertos en diseño industrial, conocedores de las novedades que han ido surgiendo en ese ámbito y con la suficiente capacidad crítica como para poder determinar cuándo un concreto diseño alcanza una altura creativa extraordinaria, que va mucho más allá del simplemente novedoso.

27. Por otra parte, no es un hecho discutido que los cuatro autores demandantes son profesionales muy reputados en el mundo del diseño industrial. Podría decirse que no son simples diseñadores sino que se trata de profesionales que han alcanzado una enorme notoriedad gracias a la gran calidad de sus creaciones. Ese dato puede no ser definitivo para considerar que todas sus obras hayan de contar con una altura creativa extraordinaria pero sí que puede ser muy significativo desde la perspectiva de determinar si sus concretas obras, las sillas y el taburete que examinamos, merecen ser consideradas como creaciones con una altura creativa extraordinaria, en la medida en que puede permitir al profesional que las examina contar con un parámetro adicional de extraordinario valor: examinar si las obras reflejan de forma particular el sello de autor que les pueda atribuir esa especial altura creativa.

SEXTO. Examen de las periciales respecto de la altura artística.

28. La resolución recurrida no solo les reconoce originalidad a los diseños sino que también les atribuye altura creativa y se funda para ello, de forma esencial, en los informes periciales aportados por la parte actora. La justificación que ofrece es que se trata, en todos los casos, de obras de grandes diseñadores, con prestigio internacional, lo que permite presumir la altura artística, si bien la misma se corrobora a partir de las periciales aportadas por la actora, altura artística que no ha conseguido desvirtuar la pericial de la demandada.

29. El recurso cuestiona tales conclusiones valorando separadamente cada una de las periciales de la parte actora y hace las siguientes consideraciones:

a) En cuanto a la **pericial del Sr. Ildefonso**, explica cuáles son las razones por las que "en su opinión" los diseños tienen la consideración de diseños artísticos, pero no da razón alguna para poder considerar que las sillas y el taburete objeto de los informes tienen originalidad subjetiva, es decir, en qué



se basa para sostener que son expresión de la personalidad de sus creadores. El Sr. Ildefonso , prosigue, otorga mucha importancia a los aspectos funcionales de las sillas y a características tales como la ergonomía, confort, resistencia a las inclemencias, durabilidad, estabilidad, ligereza, transportabilidad, apilabilidad, etc., que son características básicamente funcionales, técnicas, pero no artísticas.

b) En cuanto a las **periciales de Marí Trini** (Presidenta de Fomento de las Artes y del Diseño [FAD]) y **Elisenda** (Presidenta de la Asociación del Diseño Industrial del FAD [ADIFAD]), afirma que los dictámenes emitidos conjuntamente por ambas peritos, en lo que se refiere a la originalidad subjetiva y objetiva de las sillas, se valen de textos proformados que hacen que sea seriamente cuestionable la validez técnica de los mismos.

c) En cuanto a la **pericial de Jesús** , afirma que en las conclusiones del perito relativas a las sillas MIRALOOK, CORSET y JAMAICA, cabe reconocer el dominio del lenguaje y de la terminología empleada por el perito para poder explicar y transmitir lo que a él le suscitan estas piezas (cumpliendo con ello la metodología de su informe), pero lo cierto es que en dichas conclusiones el perito no dedica una sola línea a explicar las razones por las que, en su opinión, las sillas y el taburete son expresión de personalidad de sus autores a efectos de reconocer en ellos la originalidad subjetiva que los hagan tutelables como obras de propiedad intelectual. Por lo que respecta a las conclusiones del perito relativas a la silla BIKINI, afirma que constituyen un absoluto jeroglífico. Para concluir que, a pesar de la emoción y vehemencia con las que el perito Sr. Jesús se expresó en el acto del juicio oral para responder las cuestiones formuladas por el letrado de la parte demandante, lo cierto es que en sus respuestas, como se puede comprobar, se limitó a hacer una descripción de los productos, de las emociones que a él le generan, a realizar toda una labor de ensoñación sobre lo que puede transmitir el producto al que lo utiliza, sus referencias culturales, la relación que puede establecerse entre los diseñadores con otros artistas ya fallecidos vinculados con la pintura o la arquitectura.

Valoración del tribunal

30. Como punto de partida, es preciso reconocer que no resulta sencillo determinar cuándo el diseño de un objeto de uso tan cotidiano como una silla o un taburete trasciende a la mera novedad y alcanza altura artística. Las razones de esa dificultad son diversas: primera, que no resulta fácil definir lo que es una obra de arte, de manera que resulta inevitable tener que acudir a puntos de vista subjetivos; y segunda, que esa dificultad se acrecienta cuando el objeto de una creación es el diseño de un objeto destinado al uso industrial y humano.

31. Si consideramos que la expresión arte sirve para designar una obra que expresa una gran creatividad y que una obra de arte es un producto que transmite una idea o una expresión sensible, la intención de un artista, llegamos a la conclusión de que existe un primer punto de vista subjetivo que hay que tomar en consideración, el del artista. Por otra parte, cualquier obra de un artista no tiene por qué ser considerada obra de arte, sino que únicamente lo será en la medida en que pueda considerarse el resultado de una gran creatividad, esto es, que sea un producto útil para transmitir una idea o una expresión sensible. La cuestión está en valorar cuándo la obra de un artista cumple esa característica tampoco resulta una cuestión sencilla y también en esta valoración existe un gran componente de subjetividad, la de quien efectúa esa valoración.

En definitiva, lo que queremos decir es que imputar a los informes periciales subjetivismo, aún siendo completamente justificado, no hace desmerecer su valor probatorio. Lo que las periciales aportadas por la actora nos muestran es que para los Sres. Ildefonso y Jesús y para las Sras. Marí Trini y Elisenda los



diseños de los demandantes tienen una altura creativa suficiente como para merecer la consideración de obras de arte. Y para ello se fundan no solo en el hecho de que conozcan el indiscutido talento de los autores como artistas sino en el examen de la propia obra.

32. Los referidos peritos han podido hacer un examen de los diseños con mayor o menor profundidad pero, en cualquier caso, creemos que suficiente para expresar la opinión que contienen sus respectivos informes. No podemos ignorar que todos ellos están relacionados con el diseño industrial y que las sillas son objetos que incorporan mucho diseño y que ocupan con frecuencia la atención de los diseñadores, razón por la que no nos extraña que cada uno de los diseños les pudieran resultar bien conocidos desde mucho tiempo antes de la emisión de su dictamen. Eso puede justificar que el estudio concreto de los diseños y su comparación con los existentes en el momento de su creación no haya ocupado especialmente la atención de los peritos, a diferencia de lo que habría ocurrido en el caso en que no pudiera presumirse ese conocimiento previo.

33. Las opiniones que han emitido cada uno de los peritos podrían estar mejor justificadas. También eso es cierto. Pero la posible falta de justificación de la opinión, esto es, la ausencia de razones concretas o su parquedad, no es razón suficiente para privar de valor al informe, particularmente si se considera que, en última instancia, como hemos razonado, de lo que se trata es de emitir un juicio de valor subjetivo sobre la altura creativa de una obra. Más allá de la mayor o menor profusión de argumentos o de mejor o peor fortuna al expresar esa idea, lo trascendente es que los peritos han hecho ese juicio de valor, que en sustancia se condensa en la idea de que cada una de las sillas y el taburete, a la vez que cumplen con las características técnicas propias de un objeto de consumo con un diseño adecuado para su uso (ergonomía, confort, resistencia a las inclemencias, durabilidad, estabilidad, ligereza, transportabilidad, apilabilidad, etc.), no son simples creaciones industriales sino que alcanzan una altura creativa elevada que los hace merecedores de protección desde la perspectiva de la protección de los derechos de autor.

34. La especial altura creativa no tiene por qué estar relacionada exclusivamente con aspectos de carácter puramente estéticos sino que no es completamente ajena a la forma en la que se da solución a cada uno de los problemas técnicos que plantea el diseño. Podríamos decir que también puede ser encontrada en la conjugación de unos y otros criterios, como sucede en el caso de la mayor parte de las creaciones, particularmente de la silla Corset del Sr. Pascual, o en el caso de las sillas Bikini, Splash y Toledo del Sr. Marcial o en el del taburete Jamaica del Sr. Raúl. Si no hemos entendido mal, lo que expresan los peritos y nosotros compartimos es que en todos los casos se trata de diseños en los que el resultado muestra una especial belleza estética a la vez que da solución razonable a los problemas de carácter práctico o funcional.

35. Lo que hemos querido decir se puede explicitar con mayor claridad tomando como referencia la creación del Sr. Pascual, la silla Corset. Lo más relevante en ese diseño, en nuestra opinión y en la de los peritos, es haber sido capaz de convertir en ventajas estéticas lo que *a priori* se presentaban como inconvenientes (la percepción en la cara opuesta de las diferencias de grosor del plástico inyectado). La especial originalidad que nos lleva a atribuirle altura creativa consiste en la peculiar disposición de las nervaduras de su parte posterior, que no solo contribuyen a dotar al asiento de una mayor consistencia sino que permiten evocar el talle encorsetado de una mujer, a lo que contribuye de forma notable su reflejo en la parte anterior. En nuestra opinión, no cabe duda que no solo se trata de un diseño original y novedoso sino que estimamos que el mismo tiene una especial altura creativa que justifica su protección como derecho de autor.



Y que la silla esté inspirada en la obra de un diseñador famoso (Jacobsen), como reconoce el propio autor, no constituye un argumento para negarle valor artístico, como tampoco lo es que su realización esté pensada a través de un material tan poco noble como el plástico y a través de un procedimiento industrial (la inyección).

36. En el caso de las sillas Bikini, Splash y Toledo del Sr. Marcial y del taburete Jamaica del Sr. Raúl también creemos que cada uno de esos diseños presenta una altura creativa notable que los hace acreedores de la protección que dispensa la legislación sobre propiedad intelectual. Y también en todos ellos esa especial altura creativa creemos que se encuentra en que los autores no solo han conseguido crear diseños que han permitido fabricar objetos cómodos y muy aptos para el consumo humano sino que lo han conseguido con una perfección formal especialmente sobresaliente, de manera que han logrado crear diseños de gran belleza estética, por más que años más tarde, y gracias a su éxito, nos puedan parecer formas fácilmente reconocibles.

37. Particular consideración merece el caso del diseño del Sr. Plácido, la silla Miralook, respecto de la que los informes periciales han puesto de manifiesto que concurre en ella un peculiar sello de autor. Estamos de acuerdo que en este caso la especial altura creativa radica, de forma esencial, en aspectos puramente estéticos y solo es reconocible gracias a que el autor de ese diseño es un artista muy reconocido por el éxito de sus diseños. La particular disposición de los orificios del respaldo de esta silla expresa un estilo fácilmente reconocible e identificable con el autor del diseño, lo que probablemente no hubiera ocurrido si el Sr. Plácido no fuera un diseñador tan reconocido.

38. En suma, compartimos las conclusiones a las que ha llegado la resolución recurrida respecto de la necesidad de reconocer a cada uno de los diseños invocados en la demanda una especial altura creativa que los hace acreedores de la protección que establece la legislación sobre propiedad intelectual a los autores. Y buena muestra de ello creemos que se halla en el especial interés de las demandadas en querer explotar precisamente esos diseños y no cualesquiera otros similares.

SÉPTIMO. Sobre la adjudicación por parte de Injeter de los moldes para la fabricación de sillas.

39. Las recurrentes insisten en que la codemandada Injeter, como adjudicataria de buena fe de los moldes con los que Amat venía fabricando las sillas, está habilitada para seguir explotándolos, o al menos llegó al convencimiento de ello, porque así se deducía del propio texto del escrito de actualización del plan de liquidación redactado por el AC en el concurso de Amat. Y afirma que en el plan de liquidación no se informó acerca de la existencia de los contratos de 22 de marzo de 1995 y 26 de mayo de 2010 entre Estudio Mariscal, S.A. y Amat, por los que se cedían a la concursada los derechos sobre la silla Mariscal, y los de 1 y 26 de abril de 2010, suscritos entre Jorge Pensi Diseño, S.L. y Amat, por los que se cedían a Amat los derechos sobre las sillas Toledo, Bikini y Splash. Y se afirma que nada hacía pensar en que el registro de diseños industriales por parte de Amat se hiciera de espaldas a los autores, de donde se deduce que, comprobada por Injeter la caducidad de los referidos diseños, nada impedía su libre utilización. Por último, alega que es sorprendente que BD y Resinas invoquen la defensa de unos derechos de explotación de los que ellas carecen (lo que determina su falta de legitimación activa) porque resulta evidente que los derechos de explotación no correspondían en este caso a los diseñadores sino a las sociedades Pepe Cortés Asociados, S.L. y Jorge Pensi Diseño, S.L.



40. Los demandantes se oponen a este motivo del recurso argumentando lo siguiente:

- a) Las propias recurrentes no defienden que se hubieran adjudicado derechos de propiedad intelectual cuando se adjudicaron los moldes y utillajes, tal y como se deriva del Plan de Liquidación, y las cesiones no pueden presumirse (art. 56.1 TRLPI).
- b) El valor de los moldes que pagó Injecter es acorde con su valor de mercado.
- c) En realidad, las recurrentes no discuten en el recurso la legitimación de BD y Resinas, a diferencia de lo que hicieron en la primera instancia. Y la falta de aportación del contrato entre el autor y sus sociedades no justifica que no se transfirieran los derechos cuando ambos autores confirmaron la realidad de la cesión.

Valoración del tribunal

41. Tampoco creemos que el segundo motivo del recurso tenga el menor fundamento. No basta el convencimiento de haber adquirido unos derechos para que realmente los mismos se llegaran a hacer propios. De las propias manifestaciones que se hacen en el recurso acerca de los particulares incluidos en el Plan de Liquidación de Amat no se deduce otra cosa que el hecho de que lo vendido a Injecter fueron exclusivamente unos moldes que eran aptos para explotar industrialmente unos determinados diseños de sillas y un taburete. Ahora bien, con independencia de lo que pudiera haber interpretado el comprador que hubiera adquirido, lo cierto es que la concursada no le transfirió derecho alguno que la habilitara para la explotación de la obra. Ese es un dato en el que debemos coincidir con la resolución recurrida y que no podemos considerar que el recurso esté discutiendo realmente. Y que, si lo discutiera, no cuenta con ningún argumento serio que lo soporte.

42. A ello debemos añadir que, en el caso de que las demandadas se consideren defraudadas como consecuencia de la adjudicación en la subasta a la que concurrieron, de ello no tienen culpa alguna los demandantes, que se limitan a ejercitar derechos propios y que no tienen relación alguna con el concurso ni con la concursada, más allá de haber firmado con ella previamente contratos de cesión de derechos. La existencia de los mismos, fueran o no conocidos por la adjudicataria, es muestra de que Amat precisaba para explotar los moldes la autorización de los autores o de quienes explotaban sus derechos.

43. Tampoco creemos que tenga sentido alguno cuestionar, siquiera sea de manera indirecta, la legitimación activa de BD y Resinas como titulares de unos derechos de explotación que los propios autores han aceptado de forma explícita en el proceso haberles cedido.

OCTAVO. Consecuencias de la infracción.

44. Bajo la designación que sirve de título al presente fundamento, el recurso cuestiona las bases que han servido de fundamento a la resolución recurrida para fijar la indemnización de daños y perjuicios consecuencia de la infracción en sus diversos apartados. Concretamente, estiman las recurrentes que:

- a) Aplicando el criterio del apartado b/ del art. 140.2 TRLPI , el juzgado ha fijado como daños patrimoniales para los autores el 3 % de royalties por cada una de las piezas comercializadas y el recurso cuestiona que ese porcentaje sea correcto cuando solo cuenta como fundamento los contratos de la propia actora. También cuestiona que sea correcto que ese porcentaje se aplique sobre el precio de ventas en el mercado nacional e internacional calculadas a precio mayorista, cuando en los contratos de la actora se toma como referencia el precio de venta neto por unidad de modelo.



b) En cuanto a las indemnizaciones a BD y Resinas, se afirma que sorprende que el juzgado dé por buenos unos márgenes de beneficios que únicamente se sustentan en documentos emitidos por la propia parte y que fueron impugnados por las recurrentes y que no encuentran soporte en otros documentos sino solo en meras declaraciones de parte. Y añade que no es lo mismo margen de beneficio que margen de distribución.

c) En cuanto a las bases para la determinación de los daños morales a los diseñadores, que se funda en el hecho de que se hubiera hecho la venta de las sillas sin citar el nombre de los diseñadores, afirma que ese hecho no puede considerarse acreditado. Y sostiene que, dado el alto importe señalado por este concepto (10.000 euros por cada modelo de silla o taburete), la discrecionalidad judicial se ha convertido en mero enmascaramiento de una indemnización punitiva.

45. La parte recurrida contraargumenta sobre esos particulares lo siguiente:

a) En cuanto al porcentaje del royalty, que el recurso se limita a quejarse de que un 3 % sea un porcentaje excesivo pero no acredita cuál es el correcto.

b) Lo mismo cabe decir respecto de las indemnizaciones a BD y Resinas, que se trata de una queja por la queja, pues no se aporta ni un solo indicio de que los importes consignados en dichos certificados no se ajusten a la realidad.

c) Las recurrentes incurren en contradicción al alegar falta de acreditación de un hecho por ellas mismas aceptado en el propio motivo. Y tampoco estiman que tenga fundamento la impugnación del *quantum*, que juzgan adecuado a la vista del prestigio de los autores y de sus obras, así como el grado de difusión de la obra ilícitamente explotada.

Valoración del tribunal

46. Sobre la indemnización a los autores. La resolución recurrida se limita a fijar una indemnización de un 3 % de royalties por cada una de las piezas comercializadas, por lo que entendemos que el cómputo del porcentaje se ha de entender referido al precio de venta. Y, en cuanto al porcentaje del 3 %, creemos que está suficientemente acreditado en las actuaciones que es el que los autores habían venido aplicando por la cesión de esos derechos. Precisamente, es más significativo de la regalía hipotética el hecho de que los contratos aportados sean de los propios actores que si fueran de terceros.

47. Indemnización a explotadores de los derechos. Tampoco creemos que tenga fundamento la impugnación de este concepto, por más que no cuente como prueba más que con los propios documentos de parte. Esa razón no los desacredita, particularmente cuando la impugnante no ha hecho esfuerzo probatorio para justificar que no sea razonable lo que resulta de los mismos.

48. Daños morales a los autores. No tienen razón los autores en la primera parte de su argumentación pues de forma explícita han admitido que no consideraban que los autores tuvieran derecho alguno sobre las obras, lo que implica admitir implícitamente que las comercializaban sin citar su nombre. Por ello, no hace falta mayor esfuerzo probatorio. Y, en cuanto a la cuantía en la que fijar el importe del daño moral, es cierto que se trata de una indemnización difícil de cuantificar en la que comúnmente el arbitrio judicial tiene un peso muy importante, de forma que se debe corresponder con una justificación suficiente.

48.1. En nuestro caso, el daño moral que se afirma vulnerado correspondería exclusivamente a no haber hecho mención de la autoría al proceder a la difusión de la obra. Y las circunstancias que la demanda juzga relevantes para juzgar la entidad del daño son las siguientes:

a) Las circunstancias de la infracción, caracterizada por la explotación reiterada de unos diseños de los mejores diseñadores españoles de la actualidad.



- b) La gravedad de la lesión, caracterizada porque la conducta infractora se haya venido realizando a pesar de las advertencias de los titulares de los derechos.
- c) El grado de difusión de la obra, caracterizada porque la omisión se haya producido tanto en los folletos de publicidad y en internet, así como en cualquier otro tipo de iniciativas de comercialización.

48.2. Las demandadas se defendieron con dos argumentos:

- a) El primero, de carácter general, negando la existencia de derechos.
- b) El segundo, afirmando que el grado de la difusión de la obra hubiera sido importante, ya que el proyecto de la demandada Sitting se encontraba en fase inicial.

48.3. Con tales antecedentes estimamos que la cuantificación que ha fijado la resolución recurrida es razonable y que son parámetros que justifican la indemnización que los autores de cada uno de los diseños sean personas muy reconocidas en el sector y que la demandada se haya negado, a pesar de los requerimientos de los autores o de los explotadores de sus derechos, a atender a los mismos forzándoles a tener que ejercitar acciones judiciales.

48.4. El hecho de que en la determinación de la cuantía tenga una trascendencia importante el arbitrio judicial no convierte el daño fijado en daño punitivo, como alega el recurso, en la medida en que no se pretende sancionar a las demandadas por la infracción sino resarcir a los diseñadores por la violación de sus derechos. **NOVENO. Acerca de la reconvención.**

49. El último de los motivos del recurso está referido a la reconvención, que resultó desestimada en la primera instancia. Si bien, en realidad, no existe ninguna argumentación que no sea identificable con la que ya ha sido objeto de los demás motivos del recurso. Por consiguiente, no tenemos nada más que añadir tampoco nosotros.

DÉCIMO. Costas.

50. A pesar de que la demanda resulte desestimada, estimamos que la cuestión controvertida plantea dudas de hecho y de derecho que justifican que no se impongan las costas de ninguna de las instancias, dudas que proceden del hecho de que no sea del todo claro en nuestro derecho las condiciones de la protección acumulada del diseño industrial a través de las normas de la propiedad intelectual y de la dificultad de determinar cuándo un diseño ostenta la necesaria altura creativa. Aunque nos hemos decantado con claridad por una tesis concreta, la que nos ha parecido como más razonable, no dejamos de reconocer que la cuestión controvertida no es del todo clara porque el marco normativo presenta dudas y porque no existe una doctrina jurisprudencial en nuestro ordenamiento que podamos considerar suficientemente establecida y que hubiera permitido a las partes conocer con la necesaria seguridad si sus respectivas pretensiones tenían un fundamento sólido.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Casa OTS Holding, S.L., Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 16 de mayo de 2018, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, salvo en lo relativo al pronunciamiento sobre costas, que dejamos sin efecto.

No hacemos imposición de las costas en ninguna de las instancias y acordamos la pérdida del depósito.



Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ