



SENTENCIA ES: APA:2019:3960

ANTECEDENTES DE HECHO:

La actora Mr. Wonderful Communication S.L. (“Mr. Wonderful”) es una empresa constituida en 2012 que diseña artículos de regalo, bolsas, tazas, artículos de papelería, etc. de tendencia Kawaii, consistente en componer diseños de objetos sobre la base de mensajes sencillos e infantiles como una taza con el mensaje “I love you to the moon and back”.

Cial Lama S.L. (“Cial”) opera en el mercado desde 1994 importando, distribuyendo y exportando productos de menaje y decoración para el hogar y regalo, siendo la codemandada DCasa Seletion S.L. (en adelante, DCasa) uno de sus principales distribuidores.

Mr. Wonderful interpone demanda por infracción de (38) diseños industriales, así como la comisión de un ilícito desleal por imitación por asociación entre los consumidores y aprovechamiento de la reputación ajena del art. 11.2 LCD. Los codemandados se opusieron “y en primera instancia se desestimó la demanda en relación con el diseño industrial porque, según se argumenta, no se articula la acción de infracción de los diseños sobre la base de la comparación entre diseños y productos infractores sino la comparación entre elementos definitorios de un estilo de diseño de Mr. Wonderful a partir de registros, sin cita de los registros infringidos (...) procede estimar la acción de imitación al concluir en esencia que no solo la actora tienen implantación en el mercado atendiendo los datos de extensión geográfica, redes sociales, amplitud de empresa, nivel de negocio (...) sino que tiene un estilo de diseño propio conformado por determinados componentes textuales, gráficos y cromáticos que, tal y como los combina, dotan de singularidad al estilo de diseño de Mr. Wonderful permitiendo a los consumidores la identificación del origen empresarial, y en tanto Cial incorpora a los productos que comercializa los elementos definitorios del estilo de diseño de Mr. Wonderful, hay copia o imitación que conduce a la confusión o asociación a los consumidores finales” (FD1). El juzgado de primera instancia declara la existencia de actos de imitación desleal con arreglo al art. 11.2 LCD, condenando a las codemandadas a cesar en el uso de “elementos definitorios del estilo de diseño” de Mr. Wonderful, retirando

del tráfico económico los productos que incorporen o imiten diseños “del estilo de Mr. Wonderful” y ordenando indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos.

Las codemandadas recurren la estimación parcial de primera instancia alegando diferentes motivos, entre los que se incluye rebatir la estimación de la acción de competencia desleal por imitación por asociación y por aprovechamiento de la reputación y el esfuerzo ajeno.

RESUMEN:

La AP estima los recursos de apelación, revocando la sentencia de primera instancia y por ende absolviendo a las codemandadas de las pretensiones de la demanda.

La AP comienza su análisis de la infracción del art. 11 LCD recordando la reiterada jurisprudencia del TS en relación a este precepto, según la cual “la regulación de la imitación (...) parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que los ampare (...) la deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado dicha imitación”. Partiendo de esta afirmación, la AP entiende que no hay imitación desleal porque no entiende que los diseños de Mr. Wonderful tengan singularidad competitiva.

En primer lugar, el juzgador estima que no se puede entender que hay una infracción de un diseño cuando la actora no cita el registro concreto de los dibujos comunitarios y nacionales registrados supuestamente infringidos, sino que se fundamenta simplemente en un estilo de diseño.

En segundo lugar, recuerda la AP, citando jurisprudencia del TS, que los elementos de dominio público no pueden ser monopolizados. La AP entiende probado que los dibujos y colores referenciados por la actora como definatorias de su estilo de diseño, así como las frases o la inspiración en logos de terceros que usa Mr. Wonderful, son de uso habitual en el mercado, respondiendo al estilo Kawaii que entiende la AP en base a las pruebas periciales presentadas, “está pluralmente extendido en el mercado en lo que se presenta claramente a modo de tendencia, tenga o no una denominación común, demostrando el estado de saturación del mercado de los productos de regalos y demás de aquellos contenidos gráficos, textuales y cromáticos que pretenden conformar el estilo competitivo



propio de Mr. Wonderful” (FD4). Por ello, la AP concluye que la codemandada Cial no está imitando, sino siguiendo una tendencia en el mercado por lo que “o no hay imitación o, de haberla, difícilmente en el contexto descrito podríamos decir que es desleal” (FD4).

A mayor abundamiento, la AP recuerda que para que pueda ser desleal una imitación, el riesgo de asociación implica que la prestación sea apta para evocar una determinada empresa. Sin embargo, en este caso la AP entiende que no se puede deducir “que el público destinatario de los productos asocie los productos de la demandante con un determinado origen empresarial (...) no cuestionamos el hecho de la implantación en el mercado de Mr. Wonderful. Pero entendemos que la implantación en el mercado se sustenta en datos objetivos (...) que no revelan en sí mismos que ello implique respecto del público en general, que es el consumidor medio, un conocimiento del origen empresarial (...). Ello lo aporta la singularidad o el mérito competitivo, y éste no se refleja en aquellos datos” (FD5). Por último, la AP cierra este argumento citando al TS que en reiteradamente ha recordado que “el riesgo de asociación en el caso de imitación de prestaciones puede evitarse por el uso de marcas y otros signos distintivos en las prestaciones enfrentadas” (FD5).

COMENTARIO:

Esta sentencia resulta interesante porque trata con minuciosidad cuándo concurre un ilícito desleal por imitación, valorando si dicha imitación afecta o no a los elementos singulares del producto. Además, también es interesante ya que revoca la sentencia de primera instancia fallando que los diseños de tendencia Kawaii (componer diseños de objetos sobre la base de mensajes sencillos e infantiles), tan habituales en España en los últimos años, son elementos comunes y no singulares.