



SENTENCIA ES: APB:2019:4105

ANTECEDENTES DE HECHO:

D. Pascual es, además de diseñador, arquitecto, pintor y escritor. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre otros, el Premio Nacional de Diseño en 1988, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Creu de Sant Jordi. Es el autor y creador de la silla denominada CORSET.

D. 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.

D. Marcial es un diseñador 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.

D. Raúl interiorista y diseñador galardonado con el Premio Nacional del Diseño en el año 2006. Es el autor y creador del taburete denominado JAMAICA.

La entidad actora BD Barcelona 1972, S.L. ("BD") tiene cedidos los derechos del taburete JAMAICA, creación de D. Raúl.

La entidad actora Resinas Olot, S.L. ("Resinas") tiene cedidos los derechos de las creaciones de D. Marcial, concretamente, y en lo que aquí interesa, las sillas BIKINI, SPLASH y TOLEDO.

Las mercantiles demandadas: Casa OTS Holding, S.L. ("Casa OTS"), matriz del grupo, Sitting Barcelona, S.L. ("Sitting Barcelona") e Injector, S.A. ("Injector"), adjudicataria de los moldes y utillajes de la concursada Amat, forman parte de un mismo grupo empresarial.



En fecha 1 de marzo de 2005 el Administrador Único de la mercantil Amat registró a su nombre diseños comunitarios ante la EUIPO sobre los muebles de autos, los cuales expiraron el 1 de marzo de 2010.

La sociedad Amat explotó pacíficamente los muebles en cuestión durante años, pero fue declarada en Concurso voluntario por Auto de 6 de septiembre de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona.

Dentro del procedimiento de liquidación en el año 2015 la demandada Injecter, S.A. adquirió los moldes de esos muebles, empresa que los venía fabricando para Amat.

Las actoras BD y Resinas requirieron a las demandadas el cese en la conducta infractora.

La demandada Casa OTS ha anunciado en su web las sillas objeto de la demanda, y la mercantil Sitting Barcelona ha publicitado las mismas y las comercializa en su página web, acudiendo a ferias.

Sitting Barcelona ha registrado las siguientes marcas: "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).

Resinas en tanto que titular anterior de dos marcas de la Unión Europea que contienen las denominaciones SPLASH y BIKINI, para los mismos productos, se opuso a las solicitudes de registro de la demandada que contienen dichos nombres.

La EUIPO en resolución de 9 de noviembre de 2017 acordó rechazar su registro de las marcas "SITTING BIKINI" y "SITTING SPLASH".

BD, Resinas, D. Pascual, D. Plácido, D. Marcial y Raúl interpusieron demanda de juicio ordinario contra Casa OTS, Injecter y Sitting Barcelona ejercitando frente a ellas acciones de propiedad intelectual y de competencia desleal.

El 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. 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).

Las demandadas se opusieron a la demanda cuestionando su legitimación pasiva y que los demandantes ostenten 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 del TRLPI. También alegaron que, al haber sido 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 los demandantes afirman ostentar en realidad les pertenecen, 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 y Pepe Cortés Asociados, S.L. para la explotación del taburete JAMAICA y del suscrito entre Resinas y entre D. 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.

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 reconvencción. El juzgado de lo mercantil consideró 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.

El recurso de las demandadas cuestiona tanto la desestimación de la reconvencción 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 adjudataria 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 Administrador Concursal.

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 y Resinas 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 de las consecuencias de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, en particular: (i) las bases para la determinación de los daños y perjuicios patrimoniales de los autores; (ii) las bases para la determinación de los daños patrimoniales a las sociedades demandantes; y (iii) las bases para la determinación de los daños morales.

d) El último de los motivos del recurso cuestiona la desestimación de la reconvención 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.

RESUMEN:

El tribunal comienza analizando la alegación de falta de imparcialidad de los peritos y considera que la demandada, ahora recurrente, no especificó 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. Por tanto, dicha tacha no parece seriamente fundada.

Sin embargo, aunque la tacha hubiera sido fundada, el tribunal considera que los peritos tachados son profesionales de reconocido prestigio en el sector del diseño, y que la relación entre unos y otros resulta inevitable como consecuencia de la profesión común y del prestigio atesorado por unos y otros en su desempeño profesional. La mera existencia de esa relación profesional no priva de imparcialidad a los peritos.

A continuación, el tribunal pone de manifiesto que la cuestión de fondo que se plantea en el caso consiste en determinar si un diseño industrial puede merecer protección desde la perspectiva de los derechos de autor, particularmente cuando tales diseños han sido a su vez objeto de protección por 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).

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, en particular en la STS 561/2012, de 27 de septiembre, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del TRLPI y de la Disposición Adicional 10ª de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, 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.

Estima el tribunal que 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.

Posteriormente el tribunal pasa a analizar el concepto de originalidad de la obra y apunta que si bien tradicionalmente imperó la concepción de la originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura...), hoy día la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea.

El tribunal analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular la STS 561/2012, de 27 de septiembre (caso farolas) y no cree 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 cree que se identifique necesariamente con un nivel de protección absolutamente excepcional. Basta que podamos apreciar que las creaciones tienen "altura artística".

En cuanto a las periciales aportadas por la parte actora, el tribunal cree que 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.

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 determinar si las obras reflejan de forma particular el sello de autor que les pueda atribuir esa especial altura creativa.

Como punto de partida, el tribunal reconoce 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.

El tribunal matiza que imputar a los informes periciales subjetivismo, aun siendo completamente justificado, no hace desmerecer su valor probatorio.



En este sentido, 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.

El tribunal considera necesario 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 cree que buena muestra de ello se halla en el especial interés de las demandadas en querer explotar precisamente esos diseños y no cualesquiera otros similares.

En definitiva, a lo largo de su argumentación lo que el tribunal deja claro es que todos estos diseños cuentan con una especial belleza estética y alcanzan una altura creativa elevada que los hace merecedores de protección desde la perspectiva de la protección de los derechos de autor. Asimismo, deja entrever que cada uno de los diseños constituye un peculiar sello del autor y es reflejo de la personalidad de los diseñadores.

El tribunal tampoco cree 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 manifestaciones del recurso acerca de los particulares incluidos en el Plan de Liquidación de Amat, el tribunal deduce que lo vendido a Injeter 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.

A ello añade 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.

Tampoco cree que tenga sentido alguno cuestionar 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.

En relación con la indemnización, la resolución recurrida se limita a fijar una indemnización de un 3% de royalties por cada una de las piezas comercializadas, por lo que entiende que el cómputo del porcentaje se ha de entender referido al precio de venta.

En cuanto al porcentaje del 3 %, cree 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.

Tampoco cree 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.

El tribunal estima 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.

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.



COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que trata un tema discutido en la doctrina como es el de la acumulación de la protección de la protección por diseño industrial y por derecho de autor. La sentencia se dicta antes de la STJUE (C-683-17) Cofemel-GStar Raw de 12 de septiembre de 2019. Sin embargo, a pesar de que la Audiencia Provincial de Barcelona sigue exigiendo el requisito de la altura creativa a los diseños para ser merecedores de la protección por derecho de autor y no la mera originalidad, en cierta medida, podría afirmarse que ya abre paso a un cambio de línea jurisprudencial, al dejar entrever que cada uno de los diseños constituye un peculiar sello del autor y es reflejo de la personalidad de los diseñadores, lo cual les hace merecedores de la protección por derecho de autor.