



## SENTENCIA ES: APV:2019:5955

### ANTECEDENTES DE HECHO:

En primera instancia, Giorgio Armani Spa (en adelante, Armani) presenta una demanda solicitando la nulidad de los diseños industriales españoles D0525094, nº4 y nº7, titularidad del demandado, en base al art. 6.1.b LM. La actora aprecia un posible riesgo de asociación y confusión entre los citados diseños y sus tres marcas comunitarias prioritarias: la 504308, la 505594 registrada para las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y la 13174073. Las tres están registradas para las clases 3, 9, 14, 18 y 25, mientras que la última está registrada adicionalmente para las clases 28, 35 y 41. Por ello, insta a la nulidad de los diseños industriales al amparo de los artículos 6, 7 y 13.f LPJDI.

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia estima la demanda y declara la nulidad de los dos diseños del demandado.

El demandado apela la sentencia, bajo los argumentos: 1) de error en la valoración de la prueba en cuanto al riesgo de confusión y asociación y 2) de que sus diseños no evocan la figura del águila (marca de la actora) esencial y distintiva del signo. La mercantil demandante rechaza de plano los argumentos del recurso.

### RESUMEN:

La AP comienza su FJ3 aclarando que, aunque la sentencia de primera instancia puede resultar confusa, de la misma se desprende que el Juzgado de lo Mercantil estima la existencia de la causa de nulidad invocada con arreglo al art. 13.f) LPIJD. La AP no entra en más detalle sobre esta cuestión al no haber incluido la incongruencia de la sentencia entre los motivos de la apelación.

La AP reproduce los signos enfrentados a fin de analizar si existe o no un riesgo de confusión entre ellos pese a que, “de modo evidente, no son idénticos”. (FJ5). Usando como base diferente jurisprudencia del TJUE para determinar qué circunstancias han de ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre los signos en liza, la AP

recuerda que dicho análisis se debe realizar desde el punto de vista del consumidor medio, por lo que “así las cosas poco o nulo interés tiene la pericial practicada y las conclusiones que el perito pudiera emitir tanto en su dictamen escrito (doc. 21) como en su deposición en juicio en relación con el riesgo de confusión entre signos. Su condición de experto (así se presenta y se reconoce por la demandante) le priva de cualquier idoneidad al respecto. Es de ver cómo, acertadamente, el magistrado de instancia en nada valora tal informe” (FJ6).

En cuanto a la notoriedad de las marcas alegadas por Armani, la AP entiende que, aunque no haya una declaración expresa al respecto en primera instancia, “sin duda ha tenido peso tal conocimiento público en la apreciación del riesgo de confusión hecha por el magistrado (FJ6).

La AP realiza dos comparaciones de los signos en liza: 1) Entre la marca comunitaria 504308 y el diseño nacional 525094-4. La AP concluye que “desde la perspectiva del consumidor medio informado, por muy grande que sea el recuerdo de la marca del actor, no percibiría el diseño como próximo a ella o vinculado de alguna manera, ni por su elaboración ni por la figura que puede llegar a evocar. Jamás podría considerar que se trata de un ave (...) no se aprecia tal riesgo de confusión ni de asociación” (FJ6). 2) Entre la marca comunitaria 504308 y el diseño nacional 525094-7. En este caso, el juzgador entiende que sí que existe una impresión general similar y por lo tanto se estima el riesgo de asociación al apreciar que el consumidor percibirá el diseño como un ave con las alas extendidas y porque “el empleo del lineado horizontal negro sobre fondo claro hace mucho más evocador el diseño de la marca de la actora. Si a ello unimos que se incluyen las letras AE la proximidad se acrecienta. Es cierto que no son las mismas que contiene esa concreta marca de la actora (GA) (...) pero es que no hay que perder de vista las otras dos marcas de la actora que aportan al pleito (...) se advierte así que el demandado ha empleado parte de los elementos configuradores de la marca y, conociendo la vinculación con la denominación Emporio Armani y sus siglas EA, ha introducido en su diseño las letras alteradas en el orden. El resultado buscado y conseguido (...) es que el diseño se percibirá como signo distintivo (...) con un claro riesgo, al menos, de asociación” (FJ6).

Tras este análisis, la AP estima parcialmente el recurso y revoca la sentencia de primera instancia en cuanto a la declaración de nulidad del diseño 525094-4.



### **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante por contener un fallo detallado y argumentado jurisprudencialmente sobre una materia habitual en materia de vulneración de los derechos de propiedad industrial: el registro de un diseño industrial que puede evocar una marca anterior registrada. También es interesante la conclusión a la que llega la AP en relación al informe pericial presentado en primera instancia, informe al que el juzgador resta valor al entender que, si el riesgo de confusión se tiene que valorar desde el punto de vista de un consumidor medio, un perito no responde a estas características.