

## Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante Núm. 227/2009, de 29 de mayo de 2009

### 1. Antecedentes de hecho

La entidad "Univermoble, S.A." demandó a "Franquicias Silvassa, S.L.", "Compañía Bensia, S.L." y "Daer Mobiliario, S.L." por la infracción de sus derechos de exclusiva de su modelo comunitario registrado y llevar a cabo actos de competencia desleal. La sentencia absolvió a las dos primeras demandadas y condenó a "Daer Mobiliario, S.L." a retirar y destruir los folletos publicitarios en los que se hubieran insertado las fotografías de catálogos de muebles de la actora.

Frente a dicha sentencia, la actora planteó un recurso ante el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante (TMC de Alicante) en el que solicitaba que se revocaran los pronunciamientos relativos a las demandadas, "Franquicias Silvassa, S.L." y "Compañía Bensia, S.L." y que se les condenara por infringir sus derechos de propiedad industrial.

### 2. Fundamentos de Derecho

En el primer motivo del recurso, la recurrente alegaba que la entidad "Franquicias Silvassa, S.L." en su calidad de franquiciadora era responsable de los mismos actos que la sentencia imputaba a la mercantil franquiciada "Daer Mobiliario, S.L.". El TMC de Alicante, sin embargo, entendió que no se había acreditado la intervención de "Franquicias Silvassa, S.L." en la elaboración y difusión de los folletos a través de los cuales se había infringido los derechos de la actora, siendo dicha conducta atribuible en exclusiva a "Daer Mobiliario, S.L."

Por otra parte, la recurrente consideraba que de las pruebas presentadas se infería que la demandada, "Compañía Bensia, S.L.", había llevado a cabo la importación y comercialización de los modelos de muebles objeto del litigio. El TMC rechazó el argumento de la apelante, por no considerar probada la realización de tales actividades por parte de la demandada, desestimando así el recurso y condenando a "Univermoble, S.A." al pago de las costas.

El TMC de Alicante señaló que las pruebas aportadas no demostraban la realización de la infracción de los derechos de la actora. Así, se había aportado en primer lugar, un informe de detective acompañado de un DVD en el que constaba, tan sólo, que se visitó el almacén de "Compañía Bensia, S.L." y que un empleado manifestó que los muebles estaban expuestos en las tiendas de "Colección Hogar", pero en ningún caso que dichos muebles estuvieran en dicho almacén. En segundo lugar, se presentó un informe pericial contable en el que constaba que "Comercial Bensia, S.L." no vendió a "Franquicias

Silvassa, S.L." ni a "Daer Mobiliario, S.L." ningún modelo objeto de litigio. Por último, el TMC declaró además que dicho informe pericial contable acumulaba varios errores no subsanados que impedía atribuir al mismo el valor probatorio pretendido por la demandante.

### 3. Comentario

En esta sentencia la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios (en adelante, TMC de Alicante), resolvió dos cuestiones relevantes para la práctica de la propiedad industrial: por una parte, la infracción de los derechos de exclusiva de la recurrente sobre sus modelos comunitarios registrados y no registrados y, por otra parte, una acción de competencia desleal, por la cual solicitaba una indemnización de daños y perjuicios. El TMC de Alicante resolvió el caso entendiendo que los daños alegados no habían sido probados suficientemente.

La recurrente alegaba que "Franquicias Silvassa, S.L." y "Compañía Bensia, S.L.", al importar y comercializar sus modelos de muebles comunitarios (tres registrados y cuatro no registrados) habían infringido sus derechos de propiedad industrial, al amparo del artículo 10 y 19 del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios<sup>1</sup>. Según el cual, “un dibujo o modelo comunitario registrado confiere a su titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización a terceros sin su

---

<sup>1</sup> Artículo 10 del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios: “Ámbito de protección. 1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. 2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo.”

Artículo 19 del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios: “Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario 1. Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados. 2. En cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular. 3. El apartado 2 también se aplicará a un dibujo o modelo comunitario registrado sujeto a un aplazamiento de publicación mientras que no se hayan expuesto para consulta pública con arreglo al artículo 50 los asientos correspondientes en el Registro y el expediente.”

consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados”. En cuanto al modelo comunitario no registrado, el párrafo 2 del mismo artículo establece que "sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1, si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular" Además, la recurrente alegaba que las empresas recurridas habían llevado a cabo también un comportamiento desleal, por haber realizado y difundido folleto publicitarios de muebles que constituían una copia de su catálogo, infringiendo así los artículos 5<sup>2</sup> (actos de competencia desleal), 11<sup>3</sup> (imitación)

---

<sup>2</sup> Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal: “Actos de engaño. 1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: A) La existencia o la naturaleza del bien o servicio. B) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio. C) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones. D) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta. E) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio. F) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación, y la modificación del precio inicialmente informado, salvo que exista un pacto posterior entre las partes aceptando tal modificación. G) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido. H) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr. 2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios.

<sup>3</sup> Artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal: “Actos de imitación: 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

y 12 <sup>4</sup>(aprovechamiento de la reputación ajena), contemplados en la Ley de Competencia Desleal 3/1991.

Sin embargo, a pesar de las alegaciones de la recurrente, el TMC de Alicante desestimó el recurso de apelación y absolvió a las demandadas, considerando que al no existir acción directamente imputable a ninguna de las empresas acusadas, tampoco cabía entrar a examinar la condena de la entidad "Compañía Bensía, S.L." al pago de la indemnización por daños y perjuicios requerida por la recurrente.

Las razones que llevaron al TMC de Alicante a absolver a las partes recurridas fueron tres:

En primer lugar, porque en relación a la responsabilidad de las recurridas relativa a la elaboración de los folletos en los que constaba que se habían copiado los modelos propiedad de la recurrente, todas las partes emplazadas admitieron en la audiencia previa que fueron realizados exclusivamente por "Daer Mobiliario, S.L." (la empresa que fue condenada, en Primera Instancia, a retirar y destruir todos los folletos publicitarios en los que aparecían los modelos comunitarios de la recurrente, por infringir los derechos de propiedad industrial de la recurrente). Así, en este caso, la participación en la elaboración de los folletos de las partes recurridas dejó de ser un hecho controvertido.

En segundo lugar, en cuanto a la entidad "Franquicias Silvaza, S.L.", porque en las pruebas aportadas no quedaba acreditada su intervención; ni en la venta y suministro de los muebles en cuestión, ni en la difusión de folletos entre las empresas franquiciadas.

Y, en tercer lugar, en cuanto a la entidad "Compañía Bensía, S.L.", porque en la prueba pericial contable no constaba que hubiera vendido o suministrado los muebles objeto de litigio y tampoco cuales eran sus facultades de supervisión respecto a la publicidad de los folletos. Además, el TMC de Alicante hizo hincapié en que todas las pruebas aportadas, el informe del detective, el informe pericial contable, el interrogatorio del perito y el DVD tenían tal cantidad de errores que no procedía atribuirles valor probatorio alguno.

En conclusión, la falta de impericia y exactitud en las pruebas aportadas, relativas a la comercialización e importación de muebles y difusión de folletos publicitarios copiados de los catálogos de la recurrente, llevaron al TMC de Alicante a confirmar la absolución

---

<sup>4</sup> Artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal: "Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como *modelos, sistema, tipo, clase* y similares."

de las empresas acusadas, sin que fuera necesario entrar a analizar la existencia de daños y perjuicios, con el consiguiente pago de una indemnización en favor de la empresa recurrente, “Univermable S.A.”.

**Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004861\\_Reglamento\\_CE\\_6-2002\\_sobre\\_los\\_dibujos\\_y\\_modelos\\_comunitarios\\_2001\\_12\\_12.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004861_Reglamento_CE_6-2002_sobre_los_dibujos_y_modelos_comunitarios_2001_12_12.pdf)

Ley Nº 3/1991, de Competencia Desleal.

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000000880\\_LEYDEC1.XML](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000000880_LEYDEC1.XML)

**Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=3581](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3581)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)