



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm. 235/2009

Parte demandante: MAX CO .LTD

Procurador: CRISTINA QUINTAR MINGOT

Abogado: CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ

Parte demandada: GRUPSIDER SA

Procurador: LUIS MIGUEL GONZALEZ LUCAS

Abogado: JORGE MUÑOZ-SEBATÉ I CARRETERO

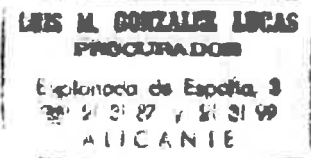
SENTENCIA núm.497/10

En Alicante, a 3 de Noviembre de 2010

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 235/2009 promovidos a instancia de MAX CO .LTD representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. CRISTINA QUINTAR MINGOT y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ contra GRUPSIDER SA, representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. LUIS MIGUEL GONZALEZ LUCAS y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a JORGE MUÑOZ-SEBATÉ I CARRETERO, sobre infracción de dibujo y modelo comunitario y demanda reconvenicional formulada por la segunda contra la primera en solicitud de nulidad de modelo comunitario

#### ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que: *"- Declare que mediante la comercialización de bobinas de alambre que ha sido probada en esta demanda, y en su caso mediante la importación de dichas bobinas, el*



J. Muñoz-Sabaté

Munné & Muñoz-Sabaté

Munné & Muñoz-Sabaté





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

demandado ha infringido los derechos que otorga a la actora su registro de Modelo Comunitario número 191.085-0001.

2º.- Condene a la demandada a cesar en la realización de cualquier acto de utilización de las bobinas de alambre objeto de esta demanda y abstenerse en lo sucesivo de llevar a cabo dicha utilización o cualquier acto de explotación comercial en infracción del Modelo Comunitario 191.085-0001.

3º.- Ordene el embargo y posterior destrucción de las bobinas que se hallen en cualquiera de los almacenes o dependencias de la demandada.

4º.- Ordene el embargo y posterior destrucción de cualesquiera medios relacionados con la infracción, y específicamente cualquier molde para la fabricación de las bobinas que sea de su propiedad, esté en su poder o en poder de terceros por cuenta del demandado.

5º.- Condene a la demandada a pagar los daños y perjuicios que su actuación infractora ha causado a la actora:

- i) En la cantidad de € 1.131.20 en concepto de daño emergente.
- ii) En la cantidad que corresponda al beneficio que el demandado haya obtenido por su actuación infractora desde el 19 de septiembre de 2004 (fecha de publicación del registro de la actora), o subsidiariamente desde el 5 de noviembre de 2007 (fecha de recepción de la primera reclamación enviada al demandado) y hasta la fecha en que el perito auditor de cuentas nombrado por el Juzgado concluya su informe.
- iii) En la cantidad que corresponda al beneficio que el demandado haya obtenido por su actuación infractora desde la fecha en que el perito auditor de cuentas concluya su informe y hasta el cese definitivo de la actuación infractora; en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.
- iv) En la cantidad que corresponda al 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con la comercialización de las bobinas infractoras, criterio que se aplicará sólo en el caso que por cualquier causa el perito contable no pudiera determinar el beneficio obtenido por el demandado, o dicho beneficio fuera inferior al 1% de la cifra de negocios realizada con la venta del artículo infractor.

6º.- Condene a la demandada a pagar las costas del procedimiento..”



**Segundo.-** Que admitida a trámite, tras desacumular las acciones por infracción de propiedad intelectual sobre un conjunto de sonidos, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, verificándolo en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables y formulo reconvencción en reclamación de la nulidad de los modelos comunitarios números 191.085-0001, con los pronunciamientos inherentes a su la misma

**Tercero.-** De dicha reconvencción se dio traslado a la actora, que en tiempo y forma presentó escrito de contestación en el que, tras las alegaciones que estimó pertinentes, interesaba su desestimación

**Cuarto.-** Precluido el trámite de contestación a la demanda reconvenccional, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y acordado traslado a la demandada de los originales de los documentos nº 11 a 15 de la demanda, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental y pericial que se admitieron, señalándose la celebración del juicio

**Quinto -** El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes, y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

**Sexto.-** En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación ascendiendo a 839 y 496 el número de asuntos registrados y sentencias dictadas en 2010 hasta la presente resolución, que superan el módulo de asuntos previstos por el CGPJ para un órgano judicial de esta clase

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**Primero: Planteamiento.**

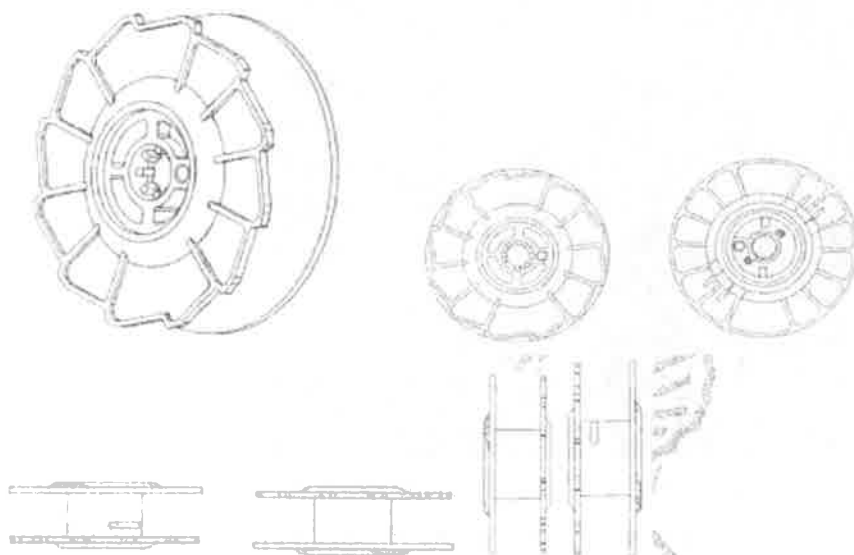


1. La mercantil japonesa MAX CO, LTD que diseña y fabrica ,entre otras, una maquina atadora de alambre de las empleadas para atar el forjado del hormigón, formula demanda contra GRUPSIDER SA por considerar que la explotación comercial que el demandado hace de una bobina para alambre infringe los derechos exclusivos que ostenta sobre el modelo comunitario registrado num 191.085-0001 al ser una reproducción idéntica de este, cuyo objeto es la bobina para alambre que se coloca en dicha maquina, con invocación de los arts 3 c, 19.1, 10 y 88.2 del Reglamento (CE) número 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y los arts 53 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de Julio de Protección Jurídica el Diseño Industrial ( en lo sucesivo LDI)

2. En la contestación a la demanda GRUPSIDER SA no niega que las bobinas para alambre para maquinas atadoras produzcan igual impresión general en el usuario informado que el modelo registrado, pero se opone al considerar que no hay infracción por ser el modelo comunitario de la actora nulo, formulando demanda reconvencional por los siguientes motivos : a) la forma viene determinada por su función técnica y el diseño de interconexiones y b) no reunir los requisitos del diseño, por no ser visibles los planos que dotan de apariencia al producto, con invocación, en el primer caso, del art 11 LPJDI y en el segundo, de los arts 8LPJDI y 1.2ª LPJDI. En todo caso niega los daños y perjuicios reclamados al limitarse a vender desde finales de 2007 a principios de 2009 unos productos que había adquirido a una empresa portuguesa, importadora y primera distribuidora en Europa del artículo

3.Reconvención que debe ser la primeramente estudiada, pues, de estimarse, devendría carente de sustento la demanda principal , por aplicación del art 26 RDMC, regulador de los efectos de la nulidad del modelo o dibujo comunitario, no siendo especialmente clara en su exposición ni correcta la cita de preceptos de la ley nacional, ya que tratándose de modelo comunitario registrado su régimen jurídico lo fija el RDMC , por lo que conforme al principio iura novit curia , procede analizar los correlativos preceptos de la legislación de la Unión alterando su orden , pues si se impugna el propio concepto de diseño, parece lógico que se principie por su análisis

4. El modelo comunitario objeto de nulidad cuya protección solicita la actora tiene fecha de presentación 15/6/2004 , siendo publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios fechado el 7/9/2004 solicitado para bobinas de hilo representado por 7 dibujos en distintas vistas (doc num 3 de la demanda) que se reproducen a continuación:



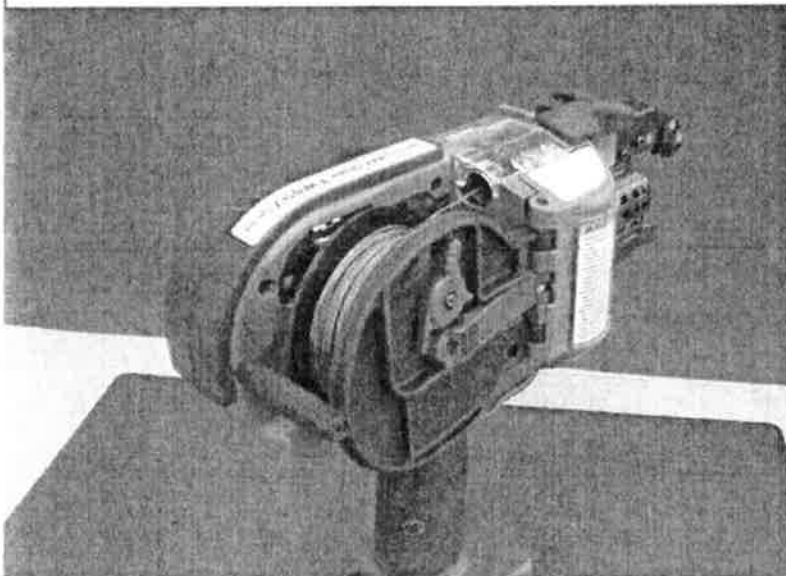
5. Conforme al art 85 la impugnación de la validez del modelo comunitario registrado sólo puede realizarse mediante demanda de reconvención (que es la empleada) o excepción de nulidad, sólo en caso de asistirle al demandado un derecho nacional previo (art 85.1 y 25. 1.d), pues de lo contrario se considerará válido

Tercero.-La causa de nulidad del art 25.1.b) del RDMC por no reunir los requisitos de protección por falta de visibilidad



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

6. El modelo registrado que nos ocupa, como se ha dicho, se trata de una bobina que se coloca en una maquina de atar alambres, tal y como figura en la fotografía que figura al folio 4 de la demanda se reproduce a continuación.



7. Desde la óptica de dicha máquina nos encontramos ante un producto complejo de los contemplados en el art 3.c) del RDMC, al estar constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten su montaje y desmontaje, como indica la actora, y viene a asumir, si bien de forma poco nítida, el demandado, pues su oposición parte de la hipótesis de considerar la bobina como un componente de esa máquina.

8. Al decir en el fundamento jurídico segundo de la reconvención que quedan *"ocultos los planos frontal y posterior que son los que le dotan de apariencia al producto"*, se entiende, si bien adoleciendo de claridad en la exposición, que lo que se cuestiona es que la bobina como componente de ese producto complejo reúna los requisitos para merecer su protección como modelo comunitario registrado por no ser visibles las partes que le dotan de novedad y singularidad

9. Tratándose de un componente de un producto complejo el art 4 tras indicar que *"El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular"* dice en su número 2 *"Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:"*



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y

b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular" aclarando que a estos efectos que "se entenderá por utilización normal cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación" , que se reproduce en el art 8 de la ley española, que es el incorrectamente invocado en la demanda reconvenzional

10. Los requisitos que prevé la norma son acumulativos, de manera que el diseño incorporado al componente del producto complejo (aquí la bobina para atar) solo es susceptible de ser protegido como modelo comunitario si una vez instalado resulta apreciable por la vista y en la medida en que las partes visibles en sí mismas reúnan los requisitos de novedad y carácter singular. O dicho de otra manera, no son protegibles si permanecen invisibles o si la parte visible no reúne las características de novedad ni singularidad. Como dice el Considerando 12 del RDMC "No deberían protegerse aquellos componentes que no sean visibles durante el uso normal de un producto, ni a las características de tales componentes que no sean visibles cuando la parte está montada, o que, por sí solas no cumplirían los requisitos de novedad y carácter singular".

11. Visibilidad que, como pone de relieve la doctrina, resulta esencial e inherente al concepto de diseño, y que se desprende de la expresión "apariencia" empleada en la definición legal ( art 3. a RDMC y 1 de la Directiva 98/71/CE , de 13 de octubre de 1998 , sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos ) y expresamente en el art 4.2.a comentado (en iguales términos art 3.de la Directiva), que debe apreciarse por el usuario final en su utilización normal, resultando lógica tal prevención y trascendencia, ya que si la finalidad del diseño es atraer al cliente ( el valor añadido al producto desde el punto de vista comercial como bien jurídico protegido, como dice la EM de la ley española), la misma no se puede cumplir si el consumidor no puede apreciarlo por permanecer ocultas



GENERALITAT  
VALENCIANA



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

12. En el caso presente de la prueba practicada consta, de una parte, que la bobina colocada en el interior de la maquina solo permite una visión parcial de la misma, según se recoge en la fotografía obrante al folio 4 de la demanda y 11 del dictamen pericial, que abarca el canal central donde se ubica el alambre, manifestando el perito propuesto por la actora que las caras o laterales de la bobina, una vez ensamblada no se ven, como así se desprende de la práctica de la pericia en el acto de juicio. De otra, las partes de la bobina que según el dictamen pericial no son necesarias para que la bobina pueda encajarse y pueda funcionar (partes estas que se entienden excluidos de protección, art 8) lo constituyen unos nervios radiales, unos pequeños salientes inclinados, cajeados y nervaduras ubicadas en las caras de la bobina

13. A la vista de ello debe prosperar la demanda reconvenzional dado que ninguna de las apariencias formales específicas de la bobina que se pretenden proteger por novedosas y singulares y no impuestas exclusivamente por su función técnica ni como interconexión en un producto complejo, según consta probado (sin que importe, en virtud del principio de adquisición procesal, quién aportó la prueba ( SSTS 25 de junio y 13 de julio 2009 , entre otras), son visibles en su utilización normal, que es la realización de lazos de alambre para atadura de elementos como, por ejemplo, la ferralla, sin que se comparta la tesis de la actora que parece apuntar como utilización normal también la operación de ensamblaje de la bobina en el maquina o "pistola" de atar alambre.

14. La retirada de bobinas ya utilizadas y colocación de unas nuevas permite que la máquina despliegue su función: atar mediante alambres, pero no constituye la utilización normal de ésta, sino actividades preparatorias de la misma. En todo caso dicha actividad de ensamblar la bobina ( en la que sí es visible en su totalidad) se asimila más a operaciones de "*mantenimiento, conservación o reparación*" excluidas que a un uso normal del producto, al implicar reposición de un elemento agotado por otro nuevo

15. En definitiva, concurre el supuesto del art 25.1b en relación con el art 4.2 del RDMC, sin que la aplicación de este último se limite al supuesto de invocación de anterioridades por el demandado, como viene a sostenerse en la contestación a la demanda reconvenzional, y por ende, la estimación de la



GENERALITAT  
VALENCIANA





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

reconvencción, que hace innecesario analizar el otro motivo apuntado en el que se entremezclan los distintos supuestos previstos en el art 8 RDMC

16. Estimación que conlleva la publicidad registral en la OAMI (art 86.4 RDMC) y en consecuencia la absolución del demandado al carecer de título la actora para sustentar la acción de violación, por lo que deviene innecesario el análisis de los presupuestos para fijar daños y perjuicios y su quantum

#### Cuarto. Costas

17. En aplicación del principio de vencimiento las costas se imponen al actor y demandado reconvenido

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

### FALLO

Que debo desestimar la demanda interpuesta por MAX CO .LTD contra GRUPSIDER SA absolviendo a éstas de las pretensiones contra ellas formuladas

Que estimando la demanda reconvenicional interpuesta por GRUPSIDER SA contra MAX CO .LTD debo declarar y declaro la nulidad del modelo comunitario registrado nº número 191.085-0001

Las costas se imponen al actor y demandado reconvenido MAX CO.LTD

Firme esta resolución, librese mandamiento a la OAMI para que proceda a inscribir la nulidad del modelo comunitario

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el



GENERALITAT  
VALENCIANA



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

recurso (artículos 451 y 452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre).

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

**PUBLICACION:** A la presente resolución se le ha dado la publicidad prevista en la Constitución y las leyes. Doy fe

