



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

#### **TRIBUNAL SUPREMO**

*Sentencia 160/2014, de 30 de abril de 2014*

*Sala de lo Civil*

*Rec. n.º 1545/2012*

#### **SUMARIO:**

**Dibujos y modelos industriales.** *Ausencia de singularidad. Juicio comparativo.* Un diseño industrial es singular cuando su impresión de conjunto difiere claramente de la impresión que producen los demás diseños en un usuario informado. Para realizar tal enjuiciamiento es necesario tener en cuenta no solo el grado de libertad de creación, sino también la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo y en particular el sector industrial al cual pertenece. A efectos de apreciar la singularidad en el juicio de comparación, existe normalmente una relación inversa entre el parecido general del diseño respecto de otro y la similitud de la naturaleza del producto al que se aplica, de modo que diseños que presenten ciertas diferencias entre sí, aplicados a productos del mismo sector industrial, pueden provocar una misma impresión general en usuarios informados, mientras que diseños con ligeras diferencias pueden causar una impresión general diferente en usuarios informados si se aplican a productos de sectores industriales muy diferentes. Por «usuario informado» debe entenderse como concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. A efectos de valorar la singularidad, diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios informados de referencia son los mismos. A mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y en consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca en un usuario informado la misma impresión general; y a la inversa.

#### **PRECEPTOS:**

Ley 1/2000 (LEC), arts. 218 y 469.1.

Constitución Española, art. 24.

Reglamento (CE) n.º 6/2002 (dibujos o modelos comunitarios), arts. 3, 4.1, 6, 10 y 25.6.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**PONENTE:**

*Don Rafael Saraza Jimena.*

**SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación núm. 1545/2012, interpuestos por la entidad "PERFETTI VAN MELLE, S.p.A", representada ante esta Sala por el procurador D. Aníbal Bordillo Huidobro y asistida por el letrado D. Jorge Grau Mora, contra la sentencia núm. 160/2012, de 3 de abril, dictada por la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, en el recurso de apelación núm. 848 (C 41) 11, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 995/2009, seguidas ante el Juzgado de de lo Mercantil núm. 2 (Marca comunitaria) de Alicante. Ha sido parte recurrida la entidad "FIESTA, S.A.", representada ante esta Sala por el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y asistida por los letrados D. Jean B. Devaureix y D.ª Amaya Mallea Ferro.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.**

La procuradora D.ª Pilar Fuentes Tomás, en nombre y re presentación de la entidad "PERFETTI VAN MELLE, S.p.A.", presentó en el Decanato de los Juzgados de Alicante, con fecha 21 de octubre de 2009, demanda contra la entidad "FIESTA, S.A.", que una vez repartida, tuvo entrada en el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 y fue registrada como P.O. núm. 995/2009, cuyo suplico decía: «[...] dicte en su día sentencia por la que:

» DECLARE:

1) Que con la fabricación, comercialización, ofrecimiento y promoción de los hechos contenedores con forma de caramelo de palo gigante identificados en el hecho tercero de la demanda (documento nº 10), FIESTA, S.A. ha infringido el modelo industrial comunitario registrado nº 000721543-0001 de PERFETTI VAN MELLE, S.p.A.

» CONDENE A FIESTA, S.A.

2) A estar y pasar por la anterior declaración.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

3) A cesar en cualquier acto de comercio, incluida la fabricación, exportación, ofrecimiento o posesión para tales fines, de los contenedores con forma de caramelo de palo gigante identificados en el hecho tercero de la demanda (documento nº 10) y/o de cualesquiera otros que no produzcan en un usuario informado una impresión general distinta del contenedor protegido por el modelo industrial comunitario nº. 000721543-0001 de PERFETTI VAN MELLE, S.p.A.

4) A destruir a su costa, en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, los contenedores con forma de caramelo de palo gigante identificados en el hecho tercero de la demanda (documento nº 10) que obren en poder de FIESTA, S.A.

5) A indemnizar a PERFETTI VAN MELLE, S.p.A. por la infracción de modelo industrial comunitario registrado, en la cuantía que se fije de acuerdo con las bases que han quedado parcial y provisionalmente fijadas en el Fundamento de Derecho IV de la demanda.

6) A asumir el pago de las costas del procedimiento. »

#### **Segundo.**

Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la parte demandada para su contestación.

#### **Tercero.**

D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, procurador de la entidad "FIESTA, S.A.", en su escrito de contestación a la demanda solicitó al Juzgado: «[...] dicte Sentencia desestimando las pretensiones de la actora, con absolución de mi representada y expresa condena en costas de la demandante». Asimismo, formuló reconvencción y suplicó: «[...] dicte Sentencia por la que, estimando la presente reconvencción declare :

a) con carácter principal :

a. que el diseño comunitario nº. 000721543-0001 de PERFETTI VAN MELLE, S.p.A. carece de novedad;

b. que el diseño comunitario nº. 000721543-0001 de PERFETTI VAN MELLE, S.p.A. carece de carácter singular;

c. que el diseño comunitario nº. 000721543-0001 de PERFETTI VAN MELLE, S.p.A., por tanto, es nulo de pleno derecho, por carecer de novedad y/o de carácter singular;



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

b) con carácter subsidiario :

- a. que las perspectivas nº 0001.1 y nº 0001.2 del diseño comunitario nº. 000721543-0001 carecen de novedad;
- b. que las perspectivas nº 0001.1 y nº 0001.2 del diseño comunitario nº. 000721543-0001 carecen de carácter singular;
- c. la nulidad parcial del diseño comunitario nº 000721543-0001 por carecer sus perspectivas nº. 0001.1 y/o 0001.2 de novedad y/o de carácter singular;

Y, en consecuencia, condene a PERFETTI VAN MELLE, S.p.A. :

- a) a estar y pasar por las anteriores declaraciones;
- b) a la cancelación -ya sea total o parcial- del diseño comunitario nº 000721543-0001 ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, según proceda;
- c) al pago de las costas del presente procedimiento.»

#### **Cuarto.**

De la reconvención formulada se dio traslado a la parte actora, quien, en su escrito de contestación, solicitó al Juzgado: «[...] dicte sentencia por la que se acuerde la íntegra desestimación de dicha demanda reconvencional y se absuelva a PERFETTI VAN MELLE, S.p.A. de todas las pretensiones contenidas en la misma, con expresa imposición de las costas procesales a FIESTA, S.A.»

#### **Quinto.**

Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado Juez de lo Mercantil núm. 2 de Alicante dictó la sentencia núm. 200/2011, de 23 de junio , cuyo Fallo se transcribe a continuación: «Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora de los Tribunales y de la mercantil PERFETTI VAN MELLE, S.p.A. contra la mercantil FIESTA, S.A. y en consecuencia:

» A) Declaro que con la fabricación, comercialización, ofrecimiento y promoción de los contenedores con forma de caramelo de palo gigante identificados en el Hecho Tercero de la demanda (documento Nº. 10) FIESTA S.A. ha infringido el modelo industrial comunitario registrado Nº 000721543-0001 titularidad de la actora



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

» B) Condeno a la demandada:

- A estar y pasar por la anterior declaración;
- A cesar en cualquier acto de comercio, incluida la fabricación, exportación, ofrecimiento o posesión para tales fines, de los contenedores con forma de caramelo de palo gigante identificados en el Hecho Tercero de la demanda (documento Nº 10) y/o de cualesquiera otros que no produzcan al usuario informado una impresión general distinta del contenedor protegido por el modelo industrial comunitario registrado;
- A destruir a su costa, en el momento en que se produzca la firmeza de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, los contenedores con forma de caramelo de palo gigante identificados en el Hecho Tercero de la demanda (documento 10) que obran en poder de la demandada;
- A pagar a la actora en concepto de años y perjuicios la cantidad de trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta euros y un céntimo (336.750,01 euros);
- A pagar las costas del presente procedimiento.»

#### **Sexto.**

Los procuradores de las partes solicitaron aclaración de la referida sentencia, a la que se accedió mediante auto de 26 de julio de 2011, cuya parte dispositiva disponía: «Se rectifica la sentencia de 23 de junio de 2011 , en el sentido siguiente:

Donde dice en el Fundamento Tercero 810,83 euros debe decir 860,02 euros y en consecuencia, donde se dice en el Fallo 336.750,01 debe decir 337.528,20 euros.

Se incorpora al Fundamento Tercero el siguiente párrafo: el motivo de estimar los daños y perjuicios recogidos en el informe de la actora es por la credibilidad y precisión que me ha parecido que ofrece y tiene.

Se sustituye el ordinal del Fundamento Tercero. Sobre la indemnización de daños y perjuicios, por ordinal cuarto.

Se sustituye el ordinal quinto. Sobre las costas por ordinal sexto.

Se añade un Fundamento quinto: Sobre la reconvencción con el siguiente contenido: Por los motivos expuestos en el Fundamento segundo se desestima la reconvencción.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Se añade un párrafo al Fallo: Se desestima íntegramente la reconvención.»

*Tramitación en segunda instancia*

**Séptimo.**

"FIESTA, S.A." apeló la sentencia dictada en primera instancia. Del recurso de apelación interpuesto se dio traslado a la parte contraria, quien se opuso.

**Octavo.**

La resolución del recurso de apelación interpuesto correspondió a la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, que lo tramitó con el núm. de rollo 848 (C 41) 11 y tras seguir los correspondientes trámites dictó la sentencia núm. 160/2012, de 3 de abril, cuya parte dispositiva decía: «Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de FIESTA, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios n.º 2, de fecha 23 de junio de 2011, en los autos de juicio ordinario n.º 995/2009, debemos revocar y revocamos dicha resolución, en el sentido de dictar otra que desestimando la demanda interpuesta en su contra por PERFETTI VAN MELLE, SPA, la absuelve de las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a la parte demandante las costas de la primera instancia, sin especial imposición de las ocasionadas con el recurso; y con estimación de la reconvención, declara la nulidad parcial del modelo comunitario n.º 000721543-0001, en cuanto a sus perspectivas o representaciones fotográficas n.º 1 y n.º 2, acordando la cancelación parcial del mismo en la OAMI, sin especial imposición de las costas originadas por dicha reconvención; todo ello, sin imposición de las costas producidas en esta segunda instancia.»

*Interposición y tramitación de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación*

**Noveno.**

"PERFETTI VAN MELLE, S.p.A." interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia núm. núm. 160/2012, de 3 de abril, dictada por la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria.

El recurso extraordinario por infracción procesal fue interpuesto con base en los siguientes motivos:

» Primero.- Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia y, en particular, del art. 218.1 LEC, por padecer la



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Sentencia recurrida de un defecto de incongruencia, al acudir a un Fundamento de Hecho, integrante de la causa petendi y fundamental para la decisión, distinto del que las partes han hecho valer y sobre el que no hay controversia entre ellas.

» Segundo.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución (CE ), al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, arbitraria y con evidente error.

» Tercero.- Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia y, en particular, del art. 218.2 LEC , por padecer la Sentencia recurrida de un defecto de falta de motivación, al no expresar los fundamentos fácticos y jurídicos que, atendiendo a la prueba, conducen a la Sala a resolver la nulidad parcial del modelo industrial de esta parte.

» Cuarto.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE , al haberse incurrido en un claro defecto de falta de motivación, al decidir sobre una cuestión clave del conflicto.

» Quinto.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 CE , al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, arbitraria y con error patente.

» Sexto.- Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia y, en particular, del art. 218.2 LEC , por padecer la Sentencia recurrida de un defecto de falta de motivación, al no expresar los fundamentos fácticos y jurídicos que, atendiendo a la prueba existente, conducen a la Sala a considerar que el grado de libertad del auto a la hora de elaborar el diseño protegido por el modelo industrial de la actora era escaso.

» Séptimo. Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 CE , al haberse incurrido en un error patente por indebida apreciación de los datos de la realidad condicionantes de la resolución adoptada.»

El recurso de casación se formalizó, con fundamento en los motivos que a continuación se transcriben:

» Primero.- Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 3 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

(RDMC), al contravenir la jurisprudencia que define la figura del modelo industrial como la apariencia de un producto.

» Segundo.- Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 10 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la jurisprudencia que interpreta el ámbito de protección de los modelos industriales y el modo en que debe examinarse la impresión general que los mismo producen en el usuario informado, atendiendo al grado de libertad del autor a la hora de elaborarlo.»

#### **Décimo.**

La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes. Personadas éstas a través de los procuradores mencionados en el encabezamiento de esta resolución se dictó Auto de 29 de enero de 2013, cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda:

»1.- Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de la entidad mercantil Perfetti Van Melle, SPA, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª.), con fecha 3 de abril de 2012, en el rollo de apelación n.º 848/2011 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 995/2009, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante.

» 2.- Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que, en el plazo de veinte días, formalice su oposición por escrito, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.»

#### **Undécimo.**

La entidad "FIESTA, S.A." presentó escrito de oposición a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos de contrario.

#### **Duodécimo.**

Se tuvo por formalizada la oposición y al no haber solicitado todas las partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista o votación y fallo.

#### **Decimotercero.**



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Se nombró Ponente al Excmo. Sr. D. Higinio y, al no haber solicitado todas las partes celebración de vista, se acordó resolver el presente recurso, previa votación y fallo, señalándose a tal efecto el día 20 de marzo de 2014.

**Decimocuarto.**

Por Auto de 11 de febrero de 2014, se estimó justificada la abstención del Excmo. Sr. D. Higinio y se dejó sin efecto el señalamiento para votación y fallo.

**Decimoquinto.**

Mediante Providencia de 12 de febrero de 2014 se designó ponente al que lo es en este trámite y se acordó como nueva fecha de señalamiento el 6 de marzo de 2014, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena,

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**Primero.** *Antecedentes del caso.*

1.- La entidad "PERFETTI VAN MELLE, S.p.A" (que en adelante llamaremos PERFETTI) interpuso demanda contra la entidad "FIESTA, S.A." (en adelante, FIESTA) en la que ejercitaba acciones declarativa, de cesación, remoción e indemnización por infracción de modelo industrial comunitario registrado por la demandante, consistente en un contenedor con forma de caramelo de palo gigante.

FIESTA se opuso a la demanda. Alegó que el producto que comercializaba presentaba diferencias sustanciales con el modelo registrado, suficientes para producir una impresión general distinta en el consumidor, por lo que pidió la desestimación de la demanda. Además formuló reconvención en la que solicitó la nulidad del modelo comunitario registrado, argumentando que carecía de novedad y de carácter singular pues había sido objeto de comercialización varios años antes. Con carácter principal pidió la nulidad del modelo en su integridad, y con carácter subsidiario, la nulidad de las perspectivas nº 0001.1 y nº 0001.2 del diseño comunitario.

2.- La sentencia del juzgado mercantil estimó plenamente la demanda, declarando la existencia de la infracción y condenando a FIESTA a cesar en su comercialización, a destruir los contenedores infractores que obraran en su poder y a indemnizar a PERFETTI en 337.528,20 euros.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Como argumentos más relevantes, la sentencia desestimaba la alegación contenida en la reconvencción sobre la falta de novedad y/o originalidad del modelo registrado, o de alguna de sus perspectivas, por la anterioridad que suponían los caramelos de palo gigantes que aparecían en las fotos del creador de CHUPA CHUPS, porque no se había probado que fueran contenedores, y no caramelos, por lo que consideraba que se trataba de formas ya conocidas pero que se utilizaban con una finalidad diferente, y ahí radicaba su novedad

En lo relativo a la infracción, la sentencia consideraba irrelevantes las diferencias cromáticas del envoltorio, y aunque el interior era diferente, no se veía, afirmando que lo relevante para considerar si había existido infracción era el aspecto externo, no siéndolo las diferencias que se ponen de manifiesto tras haber tomado el consumidor su decisión de compra.

**3.- FIESTA** apeló la sentencia de primera instancia. La audiencia provincial estimó el recurso, revocó la sentencia apelada, declaró la nulidad parcial del modelo comunitario registrado, en cuanto a dos de sus perspectivas o representaciones fotográficas, con cancelación parcial del registro en la OAMI, y consideró que el producto comercializado por FIESTA no infringía el modelo registrado, en la parte subsistente.

Como argumentos más relevantes, la audiencia declaró la nulidad parcial del modelo comunitario registrado, concretamente las dos primeras perspectivas o representaciones gráficas, por considerarlas no merecedoras de protección dada la plena identidad con "la apariencia del producto hecho público en el año 1998", con referencia a los caramelos de palo gigantes que aparecían en tal fotografía.

Partiendo de las perspectivas que no eran anuladas para resolver la acción de infracción, la sentencia del tribunal de apelación consideró que no existía tal infracción pues los contenedores en liza no son más que reproducciones, en tamaño mayor, de los caramelos con palo que ambas partes comercializan en el mercado. La evolución del caramelo con palo a un producto, con la misma apariencia externa, pero que tiene como objeto contener un número mayor o menor de tales caramelos, puede estimarse, en principio, que no supone una gran innovación, por lo que las diferencias existentes entre el modelo, en las perspectivas subsistentes, y el producto considerado infractor eran suficientes para justificar una impresión global diferente y, por tanto, la ausencia de infracción.

**4.- PERFETTI** ha interpuesto contra dicha sentencia recurso extraordinario por infracción procesal, en el que denuncia las vulneraciones procesales que imputa a la sentencia de la audiencia, y recurso de casación, en el que denuncia las infracciones de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

*Recurso extraordinario por infracción procesal*

**Segundo.** *Formulación de los motivos primero y segundo*

1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se enuncia con el siguiente encabezamiento: «Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia y, en particular, del art. 218.1 LEC , por padecer la Sentencia recurrida de un defecto de incongruencia, al acudir a un Fundamento de Hecho, integrante de la causa petendi y fundamental para la decisión, distinto del que las partes han hecho valer y sobre el que no hay controversia entre ellas».

2.- El motivo argumenta, sintéticamente, que la sentencia se basa en hechos distintos de los que las partes han hecho valer, como son que el registro protege tres objetos distintos y no solo uno, por lo que se sustituyen cuestiones debatidas por las partes por otras fijadas por el tribunal.

3.- El segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con el siguiente epígrafe: «Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución (CE ), al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, arbitraria y con evidente error».

4.- Los argumentos que sustentan este motivo son, resumidamente, que la afirmación de que el modelo protege tres diseños distintos se basa en un error probatorio evidente, patente y manifiesto, pues se trata de un único objeto reproducido desde cuatro perspectivas distintas.

**Tercero.** *Valoración de la sala. Irrelevancia de las consideraciones consideradas infractoras para la adopción de la decisión*

1.- La afirmación de que las cuatro representaciones fotográficas incluyen tres modelos distintos que hace la sentencia recurrida no es ciertamente afortunada, pero es intrascendente.

La audiencia razona la posibilidad de declarar la nulidad parcial de un modelo comunitario registrado, con base en lo previsto en el art. 25.6 del Reglamento (CE ) núm. 6/2002, de 12 diciembre de 2001, de dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo, RDMC), por cuanto que la nulidad parcial de un modelo comunitario ha de referirse al caso de que alguna o algunas de sus representaciones gráficas no sean merecedoras de protección, de conformidad con el art. 4.1 RDMC, cuando la forma modificada cumpla los requisitos de protección (novedad y carácter singular) y el modelo mantenga su identidad. Sobre esta base, considera que existe



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

plena identidad entre la apariencia de los productos alegados como anterioridad (los caramelos de palo gigante que el creador del caramelo chupa-chups tenía en las manos en una fotografía de 1998) y las representaciones fotográficas 1 y 2 del registro. La audiencia consideró que las representaciones fotográficas 3 y 4 del registro cumplen los requisitos de protección y el modelo mantiene su identidad.

En consecuencia, el párrafo en el que la sentencia manifiesta que se está en realidad ante tres modelos distintos no tiene trascendencia efectiva en la decisión que se adopta, que consiste en la declaración parcial de nulidad del registro en cuanto a las representaciones fotográficas 1 y 2 del modelo y el mantenimiento de la validez de las representaciones fotográficas 3 y 4 porque el modelo mantiene su identidad.

2.- El segundo motivo del recurso ha de desestimarse no solo por la intrascendencia de la afirmación cuestionada, tal como se ha razonado, sino también porque no se trataría de una valoración de la prueba para extraer los hechos pertinentes, sino de la valoración jurídica de tales hechos, que no puede ser objeto de impugnación como errónea valoración de la prueba a través del recurso extraordinario por infracción procesal.

#### **Cuarto.** *Motivos tercero y cuarto del recurso*

1.- El tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con el siguiente epígrafe: «Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia y, en particular, del art. 218.2 LEC , por padecer la Sentencia recurrida de un defecto de falta de motivación, al no expresar los fundamentos fácticos y jurídicos que, atendiendo a la prueba, conducen a la Sala a resolver la nulidad parcial del modelo industrial de esta parte».

2.- El cuarto motivo se encabeza con este título: «Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE , al haberse incurrido en un claro defecto de falta de motivación, al decidir sobre una cuestión clave del conflicto».

3.- Como fundamentos de estos motivos se alega que la audiencia no ha motivado por qué la diferente naturaleza del producto invocado como anterioridad es irrelevante para valorar la novedad y carácter singular del modelo registrado, y al no hacerlo, ha incurrido en arbitrariedad.

#### **Quinto.** *Valoración de la sala. La motivación de la sentencia*



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

1.- La sentencia de primera instancia consideró que la falta de prueba de que los objetos que aparecían en la fotografía de 1998 eran caramelos de palo gigantes o contenedores de tales caramelos había de perjudicar a quien ejercitaba la acción de nulidad, pues faltaba uno de los elementos que, a juicio del juzgado, eran necesarios para fundar su pretensión, como era la misma naturaleza del objeto constitutivo de la anterioridad y de aquel en que consistía el modelo registrado (un contenedor).

Partiendo de lo anterior, el juzgado dio relevancia a dicha circunstancia, considerando que excluía la falta de novedad, puesto que la novedad consistía justamente en aplicar una forma preexistente a un nuevo objeto. Por el contrario, la audiencia no ha dado trascendencia a esta cuestión, pues ha considerado que lo relevante es la identidad entre la apariencia del producto hecho público con anterioridad a la solicitud de registro, y el modelo registrado, concretamente dos de sus perspectivas.

2.- Sentadas estas premisas, la sentencia cumple con la exigencia constitucional de motivación de las sentencia porque, como hemos advertido en otras ocasiones, «deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla» ( sentencia de esta sala núm. 294/2012, de 18 de mayo ).

Y la opción adoptada por la audiencia podrá compartirse o rechazarse, pero que no se comparta no significa que sea arbitraria.

La formulación de uno de los motivos de casación, en la que se combate extensamente la tesis sostenida por la audiencia en su sentencia, muestra que la sentencia no carece de motivación, sino que la recurrente considera que está motivada incorrectamente por aplicar incorrectamente las normas que regulan el objeto del proceso, lo cual es cuestión a discutir en el recurso de casación.

Ciertamente hubiera sido preferible una cierta ampliación de la justificación de la razón que la audiencia tuvo para optar por esta tesis sostenida por la reconviniendo frente a la mantenida por la reconvenida, que había sido aceptada por el juzgado. Pero ello, por sí solo, no es suficiente para que la impugnación pueda ser admitida, sin perjuicio de que pueda ser tomado en cuenta para el pronunciamiento sobre las costas del recurso.

**Sexto.** *Formulación de los motivos quinto y sexto del recurso*

1.- El quinto motivo del recurso se encabeza con este enunciado: «Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 CE , al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, arbitraria y con error patente».

2.- El sexto motivo se encabeza con el siguiente epígrafe: «Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia y, en particular, del art. 218.2 LEC , por padecer la Sentencia recurrida de un defecto de falta de motivación, al no expresar los fundamentos fácticos y jurídicos que, atendiendo a la prueba existente, conducen a la Sala a considerar que el grado de libertad del auto a la hora de elaborar el diseño protegido por el modelo industrial de la actora era escaso».

3.- Estos motivos se basan en que la sentencia ha valorado erróneamente la prueba, porque los informes periciales han afirmado que la libertad del autor era amplísima pues había a su disposición una infinidad de formas distintas posibles y no existían apenas condicionantes técnicos.

Considera asimismo la recurrente que las afirmaciones de la sentencia no constituyen una motivación suficiente.

**Séptimo.** *Valoración de la sala. Inexistencia de error en la valoración de la prueba*

1.- Como primer aspecto a tomar en cuenta, las afirmaciones de la sentencia sobre esta cuestión se hacen al tratar la acción de infracción, no la de nulidad.

La audiencia ha considerado que tanto el modelo registrado por la demandante como la realización cuestionada, realizada por la demandada, «no son más que reproducciones, en tamaño mayor, de los caramelos con palo que ambas partes comercializan en el mercado. La evolución del caramelo con palo a un producto, con la misma apariencia externa, pero que tiene como objeto contener un número mayor o menor de tales caramelos, puede estimarse, en principio, que no supone una gran innovación».

La afirmación relativa al grado de libertad del autor ha de entenderse desde el punto de vista que adopta la sentencia, esto es, que tanto quien registró el modelo como quien fabricó y comercializó el producto considerado infractor por la demanda, intentaron reproducir como contenedores los caramelos de palo que ambos comercializaban, a mayor tamaño.

La audiencia no está razonando sobre el grado de libertad del autor del modelo registrado, o del producto tachado de infractor, para realizar cualquier contenedor, sino sobre el que



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

derivaba del hecho de que ambos hubieran intentado realizar un contenedor que reprodujera la forma de los caramelos que comercializaban, a los que iban destinados los contenedores.

Es así como la audiencia justifica, por un lado, que no se atribuya gran singularidad al modelo registrado por la demandante, y por tanto una menor amplitud del ámbito de protección y, por otro, que las diferencias entre el producto de la demandada y el modelo de la actora sean suficientes para excluir la existencia de infracción.

En consecuencia, ni ha existido una errónea valoración de la prueba, puesto que se han realizado valoraciones jurídicas sobre hechos no necesitados de prueba pericial, y la motivación es suficiente para cumplir las exigencias del art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

**Octavo.** *Formulación del motivo séptimo del recurso*

1.- El séptimo y último motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con el siguiente enunciado: «Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 CE , al haberse incurrido en un error patente por indebida apreciación de los datos de la realidad condicionantes de la resolución adoptada».

2.- Según la recurrente, la infracción se habría cometido porque al evaluar la acción de infracción la audiencia solo ha tomado en consideración las perspectivas 3 y 4 del modelo registrado.

**Noveno.** *Valoración de la sala. Inexistencia de la infracción*

No existe la infracción denunciada. Dado que la audiencia ha declarado la nulidad parcial del modelo registrado, que afecta a las perspectivas 1 y 2 del registro, para la evaluación de la acción de infracción solo podía tomar en consideración el modelo tal como quedaba tras la declaración de nulidad parcial, esto es, las perspectivas 3 y 4.

Hubiera constituido una infracción legal que habiendo declarado nulo el modelo registrado en cuanto a sus perspectivas 1 y 2, para hacer el juicio de infracción la audiencia hubiera tomado en cuenta las perspectivas anuladas.

*Recurso de casación*

**Décimo.** *Formulación del primer motivo del recurso*



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente enunciado: «Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 3 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la jurisprudencia que define la figura del modelo industrial como la apariencia de un producto».

2.- El motivo se fundamenta, sucintamente, en que la sentencia de la audiencia considera irrelevante la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño a efectos de valorar la novedad y singularidad, pues considera que la preexistencia de un caramelo de palo con la misma forma que el contenedor registrado elimina la novedad de este. La infracción se habría cometido al considerar irrelevante la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño, pues, según la recurrente, no cabe desvincular el modelo registrado de la naturaleza del producto sobre el que se aplica.

El bien jurídico protegido, argumenta el recurso, es el valor añadido que una determinada forma confiere al producto industrial y no la forma con carácter absoluto, que sería propio de los derechos de autor. En el diseño industrial se protege la apariencia de un concreto producto, no la apariencia o forma en sí misma, desvinculada del producto.

Como conclusión del motivo, la recurrente manifiesta que la audiencia no debería haber prescindido, para valorar la novedad y singularidad a efectos de la acción de nulidad, de la distinta naturaleza del producto invocado como supuesta anterioridad.

**Undécimo.** *Valoración de la sala. Vinculación del carácter singular del modelo al producto al que se aplica y al sector industrial al que pertenece el producto*

1.- El art. 6 del RMDC establece que «se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público: [...] b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad».

2.- El considerando 14 del RMDC considera que «la determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Ésta diferirá claramente de la que cause el acervo de dibujos y modelos existente, teniendo en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al cual pertenece y el grado de libertad con que lo creó el autor». El considerando 13 de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, de protección jurídica de los dibujos y modelos, está redactado en términos muy



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

parecidos, concretamente en lo que se refiere a la relevancia de la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo, y concretamente del sector industrial al que éste pertenezca, a la hora de apreciar su carácter singular.

**3.-** Por consiguiente, un diseño industrial es singular cuando su impresión de conjunto difiere claramente de la impresión que producen los demás diseños en un usuario informado. Para realizar tal enjuiciamiento es necesario tener en cuenta no solo el grado de libertad de creación, sino también la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo y en particular el sector industrial al cual pertenece.

A efectos de apreciar la singularidad en el juicio de comparación, existe normalmente una relación inversa entre el parecido general del diseño respecto de otro y la similitud de la naturaleza del producto al que se aplica, de modo que diseños que presenten ciertas diferencias entre sí, aplicados a productos del mismo sector industrial, pueden provocar una misma impresión general en usuarios informados, mientras que diseños con ligeras diferencias pueden causar una impresión general diferente en usuarios informados si se aplican a productos de sectores industriales muy diferentes.

El producto al que se aplica el diseño puede ser relevante para determinar el modo en que se utilizó el dibujo o modelo pues puede permitir precisar los rasgos y características del diseño que son visibles durante su uso habitual y sobre las que por tanto ha de recaer el juicio comparativo. Además, el «usuario informado» que sirve de referente para valorar la singularidad del diseño es diferente según la naturaleza del producto o el sector industrial al que corresponde.

**4.-** El RMDC no contiene una definición del concepto de «usuario informado». El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que debe entenderse como un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de «usuario informado» puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate ( sentencias de 20 de octubre de 2011, asunto C - 281/10 P, caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA , y de 18 de octubre de 2012 , asuntos acumulados C- 101/11 P y C-102/11 P , caso Neuman y Galdeano contra José Manuel Baena Grupo , S.A.).



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

5.- De acuerdo con esta definición, el usuario informado, a efectos de valorar la concurrencia del requisito de singularidad del diseño, está vinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como "informado" van necesariamente referidos a un determinado sector industrial. Por tal razón, a efectos de valorar la singularidad, diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios informados de referencia son los mismos.

Declara en este sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P, caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA :

«Sin embargo, dado que, en materia de dibujos o modelos, la persona que procede a la comparación es un usuario informado que, como se ha señalado en los apartados 53 y 59 de la presente sentencia, se distingue del mero consumidor medio, no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos».

6.- En el caso objeto del recurso, a efectos de decidir sobre la acción de nulidad ejercitada en la reconvenición, los productos a los que se han aplicado los diseños (uno, el producto que es considerado como anterioridad, otro, el producto para el que se ha registrado el modelo) pertenecen a un mismo sector industrial, puesto que la anterioridad es un caramelo de palo, y el modelo registrado, un contenedor para caramelos de palo.

En el registro del diseño solo consta que el mismo se registra para ser incorporado a un contenedor, sin más precisiones. Pero la naturaleza del producto al que se incorpora el diseño registrado, y el sector industrial al que corresponde, no solo resultan de la indicación que se haga en la solicitud de registro, sino que pueden deducirse del diseño en sí mismo, en cuanto muestre con claridad la naturaleza del producto, su finalidad o su función. En este caso, el propio contenido de una de las perspectivas del modelo registrado, en la que se ven los caramelos de palo, adecuadamente colocados, que el contenedor tiene en su interior, muestra con claridad que estaba destinado a almacenar ese tipo de caramelos.

Ciertamente, se trata de productos distintos, como alega la recurrente. Pero no es menos cierto que corresponden al mismo sector industrial, hasta el punto de que uno está destinado



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

a ser contenedor o envase del otro, en una presentación que se oferta al destinatario final, por lo que el usuario informado a tomar en consideración es el mismo.

Como consecuencia de lo expuesto, el usuario informado que ha de servir de referente para enjuiciar la singularidad del modelo registrado lo es en relación al sector industrial en que pueden encuadrarse los caramelos de palo y los contenedores en los que se comercializan, y puede ser caracterizado como el comprador o consumidor habitual de este tipo de golosinas y de los envases y demás accesorios directamente relacionados con ellas, que está familiarizado con estos productos en un grado superior al que puede esperarse de un consumidor medio, que presta un nivel relativamente alto de atención cuando los adquiere o los utiliza, sin llegar a ser un experto ni, naturalmente, un diseñador, y que por ello tiene un cierto nivel de conocimiento de los diseños utilizados habitualmente en este sector.

7.- Además, no se trata de un diseño aplicado a parte de un producto, de modo que al estar incorporado a un producto completamente diferente de aquel para el que fue registrado con posterioridad provoque en el usuario informado una impresión general diferente entre la anterioridad y el modelo registrado. Se trata en ambos casos (la anterioridad y el modelo registrado) de la forma completa del producto, en que los rasgos relevantes para apreciar la singularidad del diseño son apreciables a simple vista en el uso normal que se da al producto, por lo que la impresión general que el modelo registrado causa en el usuario informado no difiere de la que causaba el producto divulgado con anterioridad, tanto más cuando corresponden a un mismo sector industrial.

8.- Teniendo en cuenta lo anterior, las dos primeras perspectivas del modelo registrado carecen de singularidad puesto que corresponden a rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el modelo registrado, y provocan en el usuario informado de ese sector industrial la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, dada la identidad de ambos diseños.

Por lo expuesto, la sentencia recurrida no incurre en la infracción legal denunciada al declarar la nulidad parcial del modelo industrial registrado por PERFFETI.

**Duodécimo.-** *Formulación del segundo motivo de casación*

1.- El segundo y último motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente epígrafe: «Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 10 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la jurisprudencia que interpreta el ámbito de protección de los modelos



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

industriales y el modo en que debe examinarse la impresión general que los mismo producen en el usuario informado, atendiendo al grado de libertad del autor a la hora de elaborarlo».

2.- El motivo se fundamenta, resumidamente, en que el grado de libertad del autor a la hora de elaborar el diseño es fundamental para evaluar la impresión general que un modelo produce en un usuario informado, y que tal grado de libertad se define con base en imperativos vinculados a características impuestas por función técnica de producto o de un elemento del producto, o por prescripciones legales aplicables al producto, o de las tendencias. Tales imperativos llevan a la normalización de ciertas características del diseño que pasan a ser comunes para el usuario informado y tienen menos peso visual en una impresión general. Por tanto, mientras menos libertad de creación, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud, y viceversa.

Al tener mucha libertad de creación el creador del modelo registrado, constituye una innovación formal ajena a su función estructural que la convierte en un elemento muy singular y atrayente en una impresión general.

Sin embargo, alega la recurrente, la comparación que realiza la sentencia recurrida se centra en detalles de poca entidad, sin entrar a valorar el elemento que más llama la atención en la impresión general de estos, que es la forma general de los contenedores en liza, la de caramelo con palo, que constituye una innovación formal ajena a su función estructural que la convierte en elemento muy singular y atrayente en una impresión general.

**Decimotercero.-** *Valoración de la sala. La importancia del grado de singularidad del diseño protegido para realizar el juicio comparativo*

1.- La función del recurso de casación es contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, entendiendo por tal la que declaró probada la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración por el tribunal que la dictó de los medios de prueba que se practicaron en el proceso. Así lo ha declarado esta sala en sentencias como las núm. 142/2010, de 22 de marzo , 153/2010, de 16 de marzo , y 93/2014, de 11 de marzo , entre otras.

Pero también ha declarado que los hechos, necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acaecidos, constituyen el enunciado de las normas jurídicas que a ellos se aplican, de tal modo que, además de reconstruidos o fijados en el proceso, los hechos efectivamente sucedidos tienen que ser puestos en relación con la norma de la que



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista.

Al igual que ha declarado esta sala en relación con el juicio de distintividad en materia de marcas, en diseño industrial, entre esos juicios de valor que aportan pautas o criterios adecuados para la subsunción de los hechos probados en el concepto jurídico de que se trate y cuyo control no queda fuera de la casación, se encuentra el juicio comparativo, relevante tanto a los efectos de determinar si concurre la prohibición relativa de registro de una forma como diseño industrial, pertinente para resolver una acción de nulidad del registro, como a los de precisar si el uso de una forma industrial invade la esfera de exclusión reconocida al titular de un diseño prioritariamente protegido porque produce en el usuario informado la misma impresión general, pertinente para resolver una acción de infracción.

Por tanto, la aplicación de los criterios jurídicos del juicio comparativo necesario para determinar si un diseño industrial produce en el usuario informado del sector industrial pertinente la misma impresión general que otro prioritariamente protegido, es materia susceptible de revisión en el ámbito del recurso de casación cuando se considera que el tribunal de apelación ha infringido los preceptos legales que lo regulan.

2.- Como punto de partida, tratándose de la protección de un modelo comunitario registrado, el enjuiciamiento de la infracción del diseño industrial de la demandante ha de realizarse teniendo en cuenta que las representaciones gráficas 1 y 2 han sido anuladas, por lo que el registro válido ha quedado limitado a las representaciones 3 y 4.

3.- Al definir el ámbito de protección conferida por el diseño industrial comunitario, el art. 10.1 del RMDC prevé que «se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta». Y el apartado 2 añade: «al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo».

4.- El grado de libertad del autor del diseño al que se imputa la infracción, al desarrollar su dibujo o modelo, es un criterio importante para realizar el enjuiciamiento pertinente para determinar si ha existido infracción. Pero existen otros criterios igualmente importantes. Entre ellos está el grado de singularidad del diseño protegido. A mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y en consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca en un usuario informado la misma impresión general.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Y, a la inversa, si el diseño protegido tiene una menor singularidad, bastarán algunas diferencias para que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general que el diseño protegido.

Aquellos rasgos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales rasgos pueden producir en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que las similitudes entre dos diseños estén referidas a elementos que se encuentren en el dominio público, esas similitudes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado.

Por último, debe tomarse en consideración que mientras que en el juicio de confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe la marca como un todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del diseño industrial, el usuario informado observa con mayor atención y cuidado el producto que incorpora el diseño, puesto que no es un simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sino un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.

Lo anterior es compatible con que los usuarios comunes de estos productos sean, también o mayoritariamente, niños, pues este especial cuidado o atención no tiene por qué responder a una actitud reflexiva y madura de aproximación al producto.

5.- La recurrente considera que la infracción cometida por la sentencia al realizar el juicio comparativo consiste en que ha omitido valorar el elemento que más llama la atención en la impresión general del modelo registrado, que es la forma de caramelo de palo, que constituye una innovación formal que la convierte en elemento muy singular, y que habría sido imitada por el producto de la demandada.

6.- Como se ha razonado al resolver el anterior motivo del recurso de casación, la utilización de la forma del caramelo de palo en un contenedor destinado a su vez a cobijar caramelos de palo, carece de singularidad por cuanto reproduce la forma de un producto anterior correspondiente al mismo sector industrial, por lo que no produce en un usuario informado una impresión general diferente a la de ese caramelo de palo, cuyo diseño se encontraba ya en el dominio público. Por tanto, las similitudes entre el registro de la demandante y el producto de la demandada que vengan referidas a una forma que se encuentra en el dominio público (la del caramelo de palo), carecen de relevancia para evaluar la impresión general que el producto



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

causa en el usuario informado y, en consecuencia, para considerar que el producto cuestionado infringe el modelo registrado.

La valoración del tribunal de apelación ha sido correcta al haber centrado su enjuiciamiento en los elementos distintos de esa forma general de caramelo de palo: respecto de la representación gráfica 3, el carácter traslucido de la tapa en el modelo registrado, que deja ver los caramelos de palo ordenados en su interior, mientras que la tapa del producto de la demandada es opaca y no deja ver lo que hay en su interior; y la diferente unión entre la tapa y la base de la esfera, y entre la esfera y el palo, en uno y otro modelo; respecto de la representación gráfica 4, la colocación perfectamente ordenada de los caramelos de palo en el modelo registrado, frente a la existencia de una simple bolsa de plástico con los caramelos amontonados sin orden en el producto de la demandada.

El juicio comparativo ha sido realizado correctamente por el tribunal de apelación, pues ha tomado en consideración que los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del "usuario informado", no los del simple consumidor medio, por lo que el motivo debe ser también desestimado.

#### **Decimocuarto.- Costas y depósitos**

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la existencia de serias dudas de derecho respecto del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva que no se haga expresa imposición de costas. Las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente por no concurrir tales dudas.

2.- También procede acordar la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

#### **FALLAMOS**

1.- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la entidad "PERFETTI VAN MELLE, S.p.A" contra la sentencia núm. 160/2012, de 3 de abril, dictada por la Sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Comunitaria , en el recurso de apelación núm. 848 (C 41) 11, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 995/2009, seguidas ante el Juzgado de de lo Mercantil núm. 2 (Marca comunitaria) de Alicante.

2.- Imponer al expresado recurrente las costas del recurso de casación y no hacer expresa imposición de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal

3.- Acordar la pérdida de los depósitos constituidos.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Antonio Salas Carceller, Ignacio Sancho Gargallo, Rafael Saraza Jimena. FIRMADA Y RUBRICADA.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Rafael Saraza Jimena , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.