

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ065713

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 608/2021, de 16 de septiembre de 2021

Sala de lo Civil

Rec. n.º 2723/2018

SUMARIO:**Diseños industriales registrados. Acción de declaración de nulidad. Impresión de conjunto. Novedad y carácter singular. Productos distintos que usan el mismo estampado tradicional. Cachirulo aragonés.**

Lo que plantea el recurso, en esencia, es si la comparación debe hacerse entre los diseños o entre los productos a los que se incorporan; así como la confrontación del diseño en posición de uso con el cachirulo (pañuelo). Cuestiones estrictamente jurídicas de interpretación y aplicación del art. 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), propias del recurso de casación. La aplicación de los **criterios jurídicos del juicio comparativo** necesario para determinar si un diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, produce en el usuario informado del sector industrial pertinente la misma impresión general que el diseño registrado con posterioridad, es materia susceptible de revisión en el ámbito del recurso de casación, si bien circunscrita a determinar si el tribunal de apelación ha infringido los preceptos legales que lo regulan.

Tanto en el sistema comunitario como en el nacional, **la noción de diseño industrial queda delimitada como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto** y se le otorga protección no solo por el mero hecho subjetivo de su creación (como ocurre con la propiedad intelectual), sino que, además, se requiere que esa apariencia implique una aportación relevante y enriquecedora del estado previo de las creaciones industriales estéticas, desde la perspectiva objetiva de su valor comercial por su aplicación a una actividad empresarial.

Los elementos del modelo o dibujo industrial hecho accesible al público con anterioridad que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que el diseño registrado con posterioridad que reproduce tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que los dos diseños confrontados presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, tales elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño registrado presenta algunos **elementos diferenciadores** respecto del que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente. 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 que no implica que deba darse preferencia a una comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general. Sino que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia. Desde ese punto de vista, **para que haya singularidad, deben identificarse rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el diseño registrado**, que no provoquen en el usuario informado la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, incluso partiendo de la similitud de ambos diseños. El grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se configura por los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.

En este caso, la mera aplicación de un estampado ya conocido, como es el del cachirulo, a una prenda de vestir distinta no aporta por sí misma carácter singular al diseño, que sigue siendo el mismo (falta de novedad) o similar (con algunas variantes), mientras no provoque una impresión general distinta al del estampado del cachirulo para un usuario informado de los productos a los que se incorpora el diseño registrado. En diseño no existe un principio de especialidad en función del producto al que se aplique, como

sucede con las marcas. El art. 7.1 LDI no supedita la novedad de un diseño a los productos a los que pueda incorporarse o aplicarse. **Lo relevante es que el uso del diseño en un determinado producto no produzca en el usuario informado (de los productos a los que se incorpora el diseño registrado) una impresión general distinta.** Con el diseño no se protege la idea de aplicar un dibujo (en este caso, un estampado) ya conocido a una prenda de vestir distinta, sino que se protege el dibujo o el modelo en sí: el diseño concebido como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. La referencia legal al sector, lo es en relación con el usuario informado y la impresión general producida. Por esta razón, en este caso, el *brachirulo* carece de carácter singular, partiendo de la base de que el estampado, si bien no es exactamente el mismo que el del cachirulo, no produce una impresión general distinta, incluso en atención a la diferencia de uso como pañuelo o como braga tubular. Ese mismo estampado aplicado a un pañuelo, no gozaría de carácter singular, por lo que, si la impresión general no es distinta a la del cachirulo, tampoco habrá singularidad cuando el estampado se aplique a una braga tubular o de cuello, mientras no produzca al usuario informado de estos productos una impresión general distinta.

PRECEPTOS:

Reglamento (CE) n.º 6/2002 (Dibujo o modelo comunitario), arts. 5.1 b), 6, 7 y 10.
Ley 20/2003 (Protección jurídica del diseño industrial), arts. 7, 13, 47 y 65.

PONENTE:

Don Pedro José Vela Torres.

Magistrados:

Don IGNACIO SANCHO GARGALLO
Don RAFAEL SARAZA JIMENA
Don PEDRO JOSE VELA TORRES
Don JUAN MARIA DIAZ FRAILE

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 608/2021

Fecha de sentencia: 16/09/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 2723/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 22/07/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE ZARAGOZA SECCION N. 5

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Transcrito por: MAJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 2723/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 608/2021

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres
D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 16 de septiembre de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto por Original Buff S.A., representada por el procurador D. Antonio Sorribes Calle, bajo la dirección letrada de D. Jordi Güell Serra contra la sentencia núm. 250/2018, de 27 de marzo, dictada por la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el recurso de apelación núm. 946/2017, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 278/2016 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza, sobre nulidad de diseño industrial. Ha sido parte recurrida D. Arturo, representado por el procurador D. Ramón Piñol Lázaro y bajo la dirección letrada de D. Alfredo Sánchez-Rubio Triviño.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. *Tramitación en primera instancia*

1. La procuradora D.ª Begoña Uriarte González, en nombre y representación de Original Buff, interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Arturo, en la que solicitaba se dictara sentencia:

"por la que SE DECLARE la nulidad de los diseños españoles nº 514810-01 y nº 514810-02, por falta de novedad y/o por falta de carácter singular y, en consecuencia, se ordene a la Oficina Española de Diseños y Marcas que proceda a anular sus registros y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Todo ello con expresa condena en costas de la presente litis a la parte demandada en caso de que su postura fuera otra distinta al allanamiento."

2. La demanda fue presentada el 9 de septiembre de 2016 y repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza, se registró con el núm. 278/2016. Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.

3. El procurador D. Ramón Piñol Lázaro, en representación de D. Arturo, contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación de la demanda y la imposición de las costas a la actora.

4. Tras seguirse los trámites correspondientes, la magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza dictó sentencia n.º 150/2017, de 20 de julio, con la siguiente parte dispositiva:

"Desestimando la demanda interpuesta por la entidad ORIGINAL BUFF, SA, representada por la procuradora de los tribunales Sra. Uriarte González contra Arturo, representado por el procurador de los tribunales Sr. Piñol Lázaro, absuelvo a este de las pretensiones de contrario, con imposición de costas a la parte demandante".

Segundo. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Original Buff S.A.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que lo tramitó con el número de rollo 946/2017 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 27 de marzo de 2018, cuya parte dispositiva dispone:

"DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto en representación de ORIGINAL BUFF, confirmando la Sentencia apelada con condena en costas a la parte apelante".

Tercero. Interposición y tramitación del recurso de casación

1. La procuradora D.ª Begoña Uriarte González en representación de Original Buff S.A., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"ÚNICO. Al amparo del artículo 477.2.3ª por existencia de interés casacional al haberse infringido el artículo 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, [...]."

2. Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 17 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Original Buff S.A., contra la Sentencia dictada con fecha 27 de marzo de 2018, por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5.ª), en el rollo de apelación n.º 946/2017, dimanante del juicio ordinario n.º 278/2016 del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza".

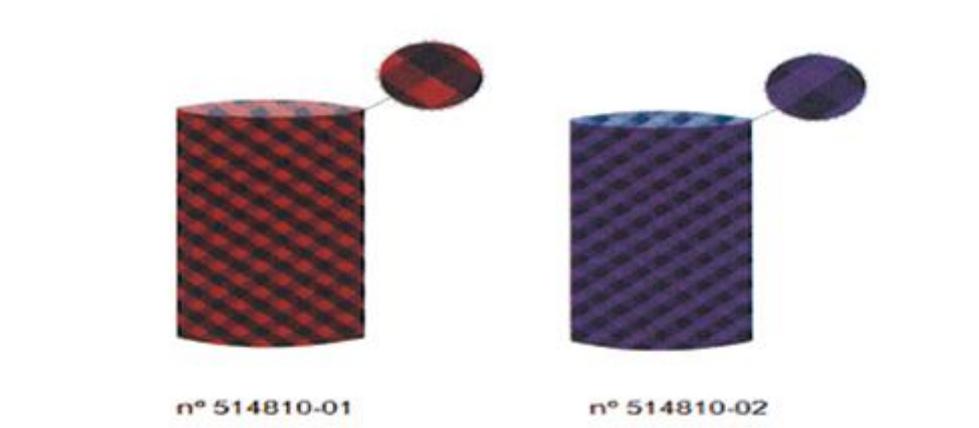
3. Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4. Al no solicitarse por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el 22 de julio de 2021, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resumen de antecedentes

1. D. Arturo es titular de los diseños industriales registrados núm. 514810-01 y 514810-02, consistentes en aplicar el estampado del cachirulo (pañuelo) aragonés, en sus dos versiones rojo-negro / morado-negro, a una prenda tubular o braga de cuello.



2. Desde 1995, la compañía mercantil Original Buff S.A. ya comercializaba tubulares multifuncionales de características similares, bajo los nombres "vichy rojo" y "vichy eléctrico".



Ref. 04/411
Vichy rojo



Ref. 04/413
Vichy eléctrico

3. Original Buff formuló una demanda contra el Sr. Arturo, en la que ejerció una acción de declaración de nulidad conforme al art. 65 de la Ley de Diseño Industrial (LDI), en relación con los arts. 13 y 7 de la misma Ley, al considerar: (i) que los diseños registrados, en posición de uso, producen la misma impresión de conjunto que la que produce el pañuelo típico conocido como cachirulo aragonés; (ii) el mismo producto, con los mismos patrones, las mismas características formales, las mismas características estructurales y la misma información visual era ya comercializado con anterioridad por la demandante.

4. La parte demandada se opuso a la demanda. Alegó que sus diseños no son simples prendas tubulares de abrigo, sino que modernizan y actualizan el tradicional cachirulo. La novedad protegida reside en aplicar el estampado tradicional del cachirulo, en sus dos versiones cromáticas, a una forma concreta -braga de cuello tubular elástica- que hace que el diseño, en su conjunto, resulte novedoso.

5. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Apreció las características de novedad y carácter singular de los diseños impugnados. Respecto del estampado del pañuelo tradicional, porque la forma tubular daba una nueva combinación de colores, forma y textura. Y respecto a la anticipación de los productos desde 1995, por considerar que existían elementos diferenciadores relevantes.

6. El recurso de apelación interpuesto por la demandante fue desestimado por la Audiencia Provincial. En lo que ahora interesa, entendió que: (i) existe novedad por la combinación de los colores típicos del cachirulo con una forma también conocida, pero mediante la introducción de diferencias que no producen en el usuario informado la misma impresión general; (ii) la comparativa entre ambos productos, al no tener que anudarse la braga elástica, produce una combinación de estampado y forma claramente diferente.

7. Original Buff ha interpuesto un recurso de casación.

Segundo. *Único motivo del recurso de casación. Planteamiento. Admisibilidad*

1. El único motivo de casación denuncia la infracción del art. 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en relación con la STS (Sala 1ª) de 30 de abril de 2014, recurso 1545/2012 (Caramelo con palo); la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de noviembre de 2013 (asunto T-337/12, Sacacorchos); la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Segunda) de 22 de junio de 2010 (asunto T-153/08, Equipos de Comunicación); y la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 14 de junio de 2011 (asunto T-68/10, Reloj Punch).

2. En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega que la sentencia recurrida no aplica el criterio jurisprudencial de que la apreciación de la impresión general que un dibujo o modelo produce en el usuario informado debe realizarse teniendo en cuenta el modo de utilización del producto representado por dicho dibujo o modelo. En particular, no toma en consideración que, si se compara el cachirulo aragonés con los productos fruto de los diseños del demandado en posición de uso, la impresión de conjunto no es distinta.

3. Al oponerse al recurso de casación, la parte recurrida alegó la inadmisibilidad del recurso, porque intenta alterar la base fáctica y la razón de decidir de la sentencia impugnada.

Sin embargo, no cabe atender esta objeción. Lo que plantea el recurso, en esencia, es si la comparación debe hacerse entre los diseños o entre los productos a los que se incorporan; así como la confrontación del diseño en posición de uso con el cachirulo (pañuelo). Cuestiones estrictamente jurídicas de interpretación y aplicación del art. 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), propias del recurso de casación.

Tercero. *La singularidad del diseño. La impresión general*

1. El art. 7 LDI, bajo la rúbrica "Carácter singular", establece lo siguiente:

"1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

"2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño".

2. La aplicación de los criterios jurídicos del juicio comparativo necesario para determinar si un diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, produce en el usuario informado del sector industrial pertinente la misma impresión general que el diseño registrado con posterioridad, es materia susceptible de revisión en el ámbito del recurso de casación, si bien circunscrita a determinar si el tribunal de apelación ha infringido los preceptos legales que lo regulan (sentencia 343/2014, de 25 de junio).

3. Tanto en el sistema comunitario como en el nacional, la noción de diseño industrial queda delimitada como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto y se le otorga protección no solo por el mero hecho subjetivo de su creación (como ocurre con la propiedad intelectual), sino que, además, se requiere que esa apariencia implique una aportación relevante y enriquecedora del estado previo de las creaciones industriales estéticas, desde la perspectiva objetiva de su valor comercial por su aplicación a una actividad empresarial.

Por ello, la exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 julio, que traspuso la Directiva comunitaria, afirma:

"hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección".

4. Al interpretar el art. 7 LDI, hemos mantenido que los elementos del modelo o dibujo industrial hecho accesible al público con anterioridad que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que el diseño registrado con posterioridad que reproduce tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que los dos diseños confrontados presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, tales elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño registrado presenta algunos elementos diferenciadores respecto del que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente.

5. 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 que no implica que deba darse preferencia a una comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general. Sino que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia (STJUE de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P, PepsiCo).

6. Desde ese punto de vista, para que haya singularidad, deben identificarse rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el diseño registrado, que no provoquen en el

usuario informado la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, incluso partiendo de la similitud de ambos diseños (STJUE, de 20 de octubre de 2011, C-281/10P, apartado 8). Como declaramos en la sentencia 343/2014, de 25 de junio:

"[I]os elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia".

En esa misma sentencia recordamos que el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se configura por los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.

Cuarto. Decisión de la Sala. Estimación del recurso de casación

1. En este caso, la Audiencia Provincial hace un juicio sintético sobre la singularidad de los diseños del demandado y considera que la impresión general de un usuario informado resulta diferente por el hecho de que, mientras el pañuelo (cachirulo) tiene que anudarse, la braga tubular no. Y respecto de los tubulares, aprecia que las diferencias resultantes del distinto tamaño de los cuadros y su disposición oblicua en vez de horizontal, produce una impresión general diferente.

El recurso de casación cuestiona la singularidad del diseño (braga de cuello con el estampado propio del pañuelo cachirulo) precisamente por la existencia de ese estampado en los pañuelos cachirulos, por lo que resulta procedente comparar el diseño con el cachirulo (o cachirulos, porque como hemos visto son dos estampados).

2. Para que haya singularidad, el diseño posterior debe ser razonablemente divergente de los diseños previos, de tal manera que, aunque no se requiera un alto grado de distinción, tampoco se admita una diferenciación mínima o anecdótica que permita obtener protección para diseños que solo se distinguen de los anteriores en detalles nimios o prácticamente insignificantes

En este caso, la mera aplicación de un estampado ya conocido, como es el del cachirulo, a una prenda de vestir distinta no aporta por sí misma carácter singular al diseño, que sigue siendo el mismo (falta de novedad) o similar (con algunas variantes), mientras no provoque una impresión general distinta al del estampado del cachirulo para un usuario informado de los productos a los que se incorpora el diseño registrado.

En diseño no existe un principio de especialidad en función del producto al que se aplique, como sucede con las marcas. El art. 7.1 LDI, concorde con el art. 5.1 b) del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), no supedita la novedad de un diseño a los productos a los que pueda incorporarse o aplicarse. Lo relevante es que el uso del diseño en un determinado producto no produzca en el usuario informado (de los productos a los que se incorpora el diseño registrado) una impresión general distinta.

3. Como señala la exposición de motivos de la LDI, el bien jurídico protegido es el valor añadido que el diseño otorga al producto y que coincide con el interés comercial que éste despierta. El ámbito de protección, por su parte, se extiende a cualquier otro diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general distinta de la que produce el diseño protegido, considerando el grado de libertad del autor a la hora de crear dicho diseño (47 LD y 10 RDC).

Con el diseño no se protege la idea de aplicar un dibujo (en este caso, un estampado) ya conocido a una prenda de vestir distinta, sino que se protege el dibujo o el modelo en sí: el diseño concebido como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. La referencia legal al sector, lo es en relación con el usuario informado y la impresión general producida (los ojos con que se mira, en expresión que utilizamos en la sentencia 537/2020, de 16 de octubre).

Por esta razón, en este caso, el cachirulo carece de carácter singular, partiendo de la base de que el estampado, si bien no es exactamente el mismo que el del cachirulo, no produce una impresión general distinta, incluso en atención a la diferencia de uso como pañuelo o como braga tubular.

Ese mismo estampado aplicado a un pañuelo, no gozaría de carácter singular, por lo que, si la impresión general no es distinta a la del cachirulo, tampoco habrá singularidad cuando el estampado se aplique a una braga tubular o de cuello, mientras no produzca al usuario informado de estos productos una impresión general distinta.

4. Al respecto, es muy significativa la STJUE de 21 de septiembre de 2017 (C- 361/15 y C-405/15P), Wasy Sanitary Solutions, que sobre el carácter singular declara:

"124 Procede recordar al respecto que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento nº 6/2002, 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. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el concepto de usuario informado, que en dicho Reglamento no se define, puede entenderse referido a un usuario que presta 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 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, apartado 53).

"125 Es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, apartado 59).

"126 Sin embargo, el concepto de usuario informado no puede interpretarse en el sentido de que el dibujo o modelo anterior pueda suponer un obstáculo para el reconocimiento del carácter singular al dibujo o modelo posterior únicamente si dicho usuario conoce ese dibujo o modelo anterior. En efecto, tal interpretación es contraria al artículo 7 del Reglamento nº 6/2002.

"127 Ha de señalarse al respecto que, a tenor de los artículos 5 y 6 del Reglamento nº 6/2002, solo procede comparar un dibujo o modelo con otro para declarar la novedad y el carácter singular de aquel si este se ha hecho público.

"128 Cuando se considera hecho público un dibujo o modelo con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002, esa divulgación vale tanto en lo relativo al examen de la novedad, en el sentido del artículo 5 de dicho Reglamento, del dibujo o modelo con el que se compara el dibujo o modelo hecho público, como en lo relativo al carácter singular de ese primer dibujo o modelo, en el sentido del artículo 6 de dicho Reglamento".

Y en lo que respecta a la novedad, la misma STJUE establece:

"89 Del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 6/2002 resulta que se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico, si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.

"90 El tenor de esta disposición no supedita la novedad de un dibujo o modelo a los productos a los que pueda incorporarse o aplicarse.

"91 Además, hay que recordar que, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento Nº 6/2002, 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.

"92 Por consiguiente, hay que señalar que si hubiese que defender la postura de ESS de que la protección de un dibujo o modelo depende de la naturaleza del producto al que se incorpora o aplica ese dibujo o modelo, tal protección se limitaría únicamente a los dibujos o modelos pertenecientes a un sector determinado. Por consiguiente, no cabe defender tal postura".

5. La afirmación contenida en el apartado 92 de la STJUE afecta no solo a la novedad, sino también al carácter singular. Por lo que cabe concluir que el cambio de producto no aporta necesariamente por sí mismo carácter singular a un mismo estampado muy conocido, mientras no genere una impresión general diferente en el reseñado usuario informado. Como ocurre en este caso, a la vista de lo argumentado anteriormente.

6. En cuya virtud, el recurso de casación debe ser estimado. Con la consecuencia de estimar también el recurso de apelación y estimar íntegramente la demanda, declarando la nulidad de los diseños registrados objeto de litigio, habida cuenta su falta de singularidad y de novedad.

Quinto. Costas y depósitos

1. Al haberse estimado los recursos de apelación y de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por ellos, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2. La íntegra estimación de la demanda conlleva que deban imponerse las costas de la primera instancia a la parte demandada, según determina el art. 394.1 LEC.

3. La estimación de los recursos de apelación y de casación comporta que deba ordenarse la devolución de los depósitos constituidos para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido:

1.º Estimar el recurso de casación interpuesto por Original Buff S.A. contra la sentencia núm. 250/2018, de 27 de marzo, dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, en el recurso de apelación núm. 946/2017, que casamos y anulamos.

2.º Estimar el recurso de apelación interpuesto por Original Buff S.A. contra la sentencia núm. 150/2017, de 20 de julio, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza, en el juicio ordinario núm. 278/2016, que revocamos y dejamos sin efecto.

3.º Estimar íntegramente la demanda formulada por Original Buff S.A. contra D. Arturo y declarar la nulidad de los diseños españoles núm. 514810-01 y núm. 514810-02, por falta de novedad y por falta de carácter singular. Ordenando la cancelación de tales registros en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

4.º Imponer al demandado las costas de la primera instancia.

5.º No hacer expresa imposición de las costas causadas por los recursos de apelación y de casación y ordenar la devolución de los depósitos constituidos para su formulación.

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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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.