



Roj: **SAP B 150/2019 - ECLI: ES:APB:2019:150**

Id Cendoj: **08019370152019100056**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **14/01/2019**

Nº de Recurso: **501/2018**

Nº de Resolución: **29/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **MANUEL DIAZ MUYOR**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

### **Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120158009177

### **Recurso de apelación 501/2018-2ª**

Materia: Juicio ordinario propiedad industrial

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 965/2015**

**SENTENCIA NUM. 29/2019**

### **Magistrados**

JUAN F. GARNICA MARTIN

Manuel Diaz Muyor

ELENA BOET SERRA

En Barcelona, a catorce de enero de dos mil diecinueve.

**APELANTE:** S **TOUS** S.L.

**Procurador:** Ignacio López Chocarro

**Letrado:** David Gómez Sánchez y Nicolás Martínez de las Ribas

**APELADO:** ASOCIACION PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE CORDOBA SAN ELOY

**Procurador:** Ana Camps Herreros

**Letrado:** Magdalena Entrenas Angulo

**Resolución recurrida:** Sentencia

**Fecha:** 19 de abril de 2017

-Demandante: ASOCIACION PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE CORDOBA SAN ELOY

-Demandada: S.**TOUS, SL**

### **ANTECEDENTES DE HECHO**



**PRIMERO.-** En los autos de Juicio Ordinario número 965/2015 del Juzgado Mercantil Dos de Barcelona se dictó Sentencia de fecha 19 de abril de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por parte de la entidad Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy contra la entidad S. **TOUS** S.L. debo declarar:*

*La nulidad del diseño industrial nacional con número de registro de la Oficina Española de Patentes Y Marcas IO 135127-E titularidad de la demandada por falta de novedad, librando el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes Y Marcas para que proceda a la cancelación de la inscripción y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.*

*Se desestiman el resto de peticiones contenidas en el escrito de demanda y especialmente la de nulidad del diseño industrial con número de registro IO 149837- E de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*No se imponen las costas procesales".*

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición. Seguidamente, fueron emplazadas las partes y se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el rollo correspondiente, señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 31 de octubre de 2018, en el que tuvo lugar.

**TERCERO.-** En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el magistrado Manuel Diaz Muyor.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

### **PRIMERO.- Antecedentes relevantes.**

La demandante es la ASOCIACION PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE CORDOBA "SAN ELOY".

La demandada S. **TOUS**, S.L. es una sociedad que se dedica a la joyería, de reconocido prestigio y de ámbito internacional, que es titular de dos registros de diseño industrial.

Tales registros son los siguientes:

Modelo industrial IO 135127, solicitado el día 1 de julio de 1995 por Ceferino y cedido a la sociedad demandada el día 1 de abril de 1999. Está compuesto por varias piezas de joyería y entre otras, con la letra E, se describe una figura con forma de corazón.

Modelo industrial IO 149837 cuyo registro de solicitó el día 1 de septiembre de 2001, compuesto también por varias piezas de joyería y bisutería, y con la letra E, se describe una figura con forma de flor.

La Asociación demandante acredita la comercialización, publicación, fabricación y exposición en ferias, revistas y exposiciones, de diseños idénticos (o con diferencias irrelevantes) cuya apariencia se corresponde con los modelos registrados .

La actora entiende que el registro de los citados diseños es nulo por carecer de los requisitos de "novedad" y "singularidad", ello al amparo de los arts. 13 y 65 de la ley 20/2003 de Diseño Industrial.

La demandada se opuso alegando, respecto del diseño 135127-E, que la protección registral del mismo expiró el día 28 de noviembre de 2015, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda, por lo que la acción carece de objeto. Sobre el registro 149837 entiende que no procede la acción de nulidad por no ser de aplicación la Ley de Diseño Industrial, afirmando que en ambos casos el diseño de la demandada goza de novedad y originalidad.

### **SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones de las partes en esta instancia.**

La sentencia de instancia, sobre el diseño 149837-E, consistente en una flor, que sitúa bajo la regulación del Estatuto de la propiedad Industrial, considera exigibles los requisitos de la novedad y de la originalidad, que entiende concurren en el diseño de la demandada y desestima la nulidad de dicho registro.

Sobre el registro 135127-E la sentencia de instancia considera que la demanda se presentó antes de la caducidad del registro, y que su caducidad posterior no es obstáculo para apreciar su legitimación y la consiguiente estimación de la demanda ya que sobre este diseño no se han planteado por la demandada alegaciones de ningún otro tipo.



La demandada cuestiona este último pronunciamiento estimatorio de la nulidad y, en síntesis, sostiene que la sentencia adolece de incongruencia por no dar respuesta a las cuestiones que le han sido planteadas, y en concreto, que existe oposición por motivos de fondo sobre el registro del diseño 135127-E válidamente alegados sobre los que el Juzgador de instancia omite todo pronunciamiento.

#### **TERCERO.- Valoración del Tribunal.**

Se cuestiona en esta instancia la nulidad del diseño registrado en favor de la demandada con el número 135127-E, figura en forma de corazón, tras afirmar la sentencia de instancia que sobre el mismo la única excepción que formuló la recurrente fue que la acción de nulidad que se ejercitaba frente al mismo carecía de objeto, excepción que fue desestimada.

Debe decirse que la demanda que motiva las presentes actuaciones fue presentada ante el Decanato de los Juzgados de Barcelona el día 12 de noviembre de 2015 y se admitió por Decreto el día 14 de ese mismo mes.

Por su parte, el diseño industrial 135127-E (diseño del "corazón") tuvo lugar el día 28 de noviembre de 1995, sometido a las normas del estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, que en su art. 185 otorgaba una protección máxima de 10 años, renovable por otros 10 años más, por lo que la sentencia acertadamente entiende que no se había producido la caducidad de dicho registro en el momento de la presentación de la demanda.

El art. 65 de la LPJDI, sobre las causas de nulidad dice que " 1. El registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de esta ley como causas de denegación de registro. 2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los cinco años siguientes a su caducidad o extinción". Y en cuanto a la legitimación para su ejercicio se dice (artículo 66 LPJDI) que la legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad corresponde a " cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo" con las salvedades que se recogen en este mismo artículo y que no resultan de aplicación al presente caso.

En definitiva, la demanda se interpuso estando vigente el registro cuya nulidad se interesa por la actora, teniendo legitimación para ejercitar esta acción, a tenor de la explícita redacción legal, que pone de manifiesto además la imposibilidad de entender que concurre pérdida sobrevinida de objeto si la acción se interpone, al menos durante los cinco años posteriores a la caducidad o extinción del registro.

#### **CUARTO.- Sobre la supuesta incongruencia de la sentencia.**

Se achaca a la sentencia de instancia un defecto de incongruencia omisiva, por abordar únicamente uno solo de los motivos de oposición, afirmando la recurrente que también planteó en este caso la concurrencia de novedad y originalidad en el diseño industrial que se impugna, alegando además indefensión por dicho motivo, e invocando el principio *iura novit curia*.

El art. 216 LEC sobre el principio de justicia rogada, que dice " Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales" y el art. 218 del mismo texto legal, referido a la exhaustividad y congruencia de las sentencias y su motivación dice: " 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos".

La sentencia del Tribunal Supremo de 02 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS: 2017:3472) recuerda que la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 1 17.1 CE ), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica,

permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo.

No existe un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión ( SSTC 108/2001, de 23 de abril , y 68/2011, de 16 de mayo ) y por ello " *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*" ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo, y 736/2013, de 3 de diciembre )".

#### QUINTO.-

En este caso, existe una ausencia absoluta de alegaciones entorno a la validez del registro efectuado por **TOUS**, S.L. cuestionado por la actora que aparezcan en el escrito de contestación a la demanda, que distingue nítidamente, las excepciones que formula frente al registro 135127-E y donde concluye que la acción ejercitada sobre este carece de objeto, para seguir cuestionado la demanda, por motivos diferentes, ajenos a la cuestión procesal planteada y todos ellos referidos a los requisitos de válido registro del modelo de utilidad 149837-E, sin que por tanto sea posible aducir indefensión alguna, ni error en la aplicación de las reglas de la carga de la prueba del art. 217 LEC ni del principio *iura novit curia*, cuando la parte demandada no tuvo ningún impedimento en formular, en dicha contestación, cuantas excepciones considerase convenientes y no lo consideró oportuno.

No puede aceptarse que exista indefensión de la demandada por no acreditar la actora el régimen jurídico aplicable a la acción ejercitada, que además, pese a lo afirmado por la recurrente, se concreta en su escrito de demanda, y que no es otra que la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial, que de forma clara y precisa se cita en varios de sus preceptos a lo largo del escrito de demanda, siendo en todo caso una cuestión jurídica la determinación de su aplicación o de la otro cuerpo normativo, conforme al criterio del Juzgador y sin perjuicio, de que como tal cuestión jurídica, pueda ser objeto de revisión en esta alzada. Nada impide, y por ello resulta improcedente alegar indefensión alguna, que la parte demandada invoque aquellas normas que entienda son las aplicables para la defensa de sus argumentos y alegaciones, debiéndose valorar, como correctamente hace el juzgador de instancia conforme a la valoración de la prueba que las partes hayan podido aportar y sin que deban ponderarse mas hechos y cuestiones de derecho que las que introdujeron las partes en los momentos procesales oportunos, por lo que procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia.

#### SEXTO. Sobre la falta de singularidad y novedad del registro IO 135127-E.

Por lo demás, el diseño IO 135.127-E, que viene referido a una figura con forma de corazón, se encuentra reproducido de forma habitual en el mercado, y en particular en el ámbito de la joyería y bisutería, de forma que adolece de falta de novedad, y así lo acredita la actora mediante la aportación de diferentes catálogos y revistas del sector.

Igualmente puede decirse que adolece de falta de singularidad, desde la perspectiva del usuario informado, como conocedor en este caso de los diferentes dibujos y modelos existentes en el sector de la joyería y un cierto grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos.

En este punto, cabe afirmar que la reproducción de un corazón no puede tener carácter singular, ya que la impresión de tales diseños no es susceptible de generar en el consumidor una impresión distinta a la de otros diseños similares anteriores al registro por parte de la demandada, por lo que debe mantenerse la nulidad que declara la sentencia de instancia.

#### SÉPTIMO. Costas.

Dada la desestimación del recurso deben imponerse las costas procesales a la parte recurrente, por aplicación del art. 398 LEC.

#### FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por S. **TOUS**, S.L. contra la sentencia de fecha 19 de abril de 2017, dictada por el Juzgado Mercantil Dos de Barcelona, en el procedimiento ordinario 965/2015, que se confirma.

Con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.

Con pérdida del depósito para recurrir.



Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ