



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 A CORUÑA

SENTENCIA: 00331/2017

N10250
DE LAS CIGARRERAS, 1 (A CORUÑA)

-

Tfno.: 981182091 Fax: 981182089

MP

N.I.G. 15030 47 1 2015 0001180

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000345 /2017

Juzgado de procedencia: XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000553 /2015

Recurrente: URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE, S.L.

Procurador: ADOLFO OLMEDO IGLESIAS

Abogado: DIONISIO DE ANA PRIETO

Recurrido: LUIS COLLARTE RODRIGUEZ, COLLARTE ARCHITECTS STUDIO SLP

Procurador: MARIA TERESA PITA URGOITI, MARIA TERESA PITA URGOITI

Abogado: IGNACIO ALAMAR LLINAS, IGNACIO ALAMAR LLINAS

S E N T E N C I A

Nº 331/17

**AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION CUARTA
CIVIL-MERCANTIL**

ILTMOS. SRS. MAGISTRADOS:

JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ-MONTELLS Y FERNÁNDEZ

PABLO GONZÁLEZ CARRERÓ FOJÓN

En A CORUÑA, a once de octubre de dos mil diecisiete

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000553 /2015, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000345 /2017, en los que aparece como parte apelante, URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE, S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ADOLFO OLMEDO IGLESIAS, asistido por el Abogado D. DIONISIO DE ANA PRIETO, y como parte apelada, LUIS COLLARTE RODRIGUEZ, COLLARTE ARCHITECTS STUDIO SLP, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA TERESA PITA URGOITI, asistido por el



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Abogado D. IGNACIO ALAMAR LLINAS, sobre ACCION REIVINDICATORIA DE LA TITULARIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 2 DE A CORUÑA de fecha 31-3-17. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimando íntegramente la demanda presentada por DON LUIS COLLARTE RODRIGUEZ Y DE LA ENTIDAD COLARTE ARCHITECTS STUDIO S.L.P., asistidos por el letrado SR. ALAMAR LLINÁS y representados por la Procuradora SRA. PITA URGOITI; sobre ACCION REIVINDICATORIA DE TITULARIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL; contra la entidad URBAN SQUARE LIGHT FURNITURE S.L., asistida por el letrado SR. DE ANA PRIETO y representada por el procurador SR. OLMEDO IGLESIAS, acuerdo:

1.- Declarar que DON LUIS COLLARTE RODRIGUEZ Y COLLARTE ARCHITECTS STUDIO SLP son los autores de los planos de ingeniería y del diseño de la farola objeto de procedimiento y, en consecuencia, titulares de los derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial;

2.- Declarar que el registro de la farola MARINA en la Oficina Española de Patentes y marcas CON EL NÚMERO 518.895 ha sido realizado de mala fe por la demandada;

3.- Condeno a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, 4/ condenando a la demandada a ceder a DON LUIS COLLARTE RODRIGUEZ Y A COLLARTE ARCHITECTS STUDIO la titularidad el registro del diseño industrial número 518.895;

4.- Condeno a la demandada a la comunicación fehaciente de la sentencia al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, a la Autoridad Portuaria de A Coruña, y a las compañías COPASA UTE, FCC, CAMERIL S.L. (ALVE ILUMINACION) Y DIMALNOX S.L.

Con imposición de las costas procesales a la parte demandada".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el demandado se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

FUNDAMENTOS DE DERECHO



Se aceptan los fundamentos de la sentencia recurrida y,

PRIMERO: Planteamiento del litigio en la alzada.-



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

Es objeto del presente litigio la demanda que es formulada por el actor D. LUIS COLLARTE RODRÍGUEZ y la sociedad profesional COLLARTE ARCHITECTS STUDIO S.L.P. contra la entidad URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE S.L., a los efectos de obtener un pronunciamiento judicial, que declarase que los demandantes son los autores de los planos de ingeniería y del diseño de la farola objeto del presente procedimiento y, en consecuencia, titulares de los derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial; declarando que el registro de la farola MARINA, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el número 518895 ha sido realizado de mala fe por la demandada, condenando a la misma a estar y pasar por dichas declaraciones y a ceder a los demandantes la titularidad del registro del diseño industrial antes reseñado, con comunicación fehaciente de la sentencia al Ayuntamiento de A Coruña, Autoridad Portuaria de la ciudad y a las compañías COPASA UTE, FCC, CAMERIL, S.L. (ALVE ILUMINACIÓN) Y DIMALNOX, S.L.

La demanda se fundamentó en la invocación de la legislación protectora de la propiedad intelectual Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, así como en la Ley 20/2003 de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

Seguido el juicio, en todos sus trámites, se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña estimando íntegramente la demanda deducida. Contra la referida resolución judicial se interpuso por la entidad interpelada el presente recurso de apelación a través del cual insta su revocación y consiguiente desestimación íntegra de la demanda deducida.

SEGUNDO: De los hechos declarados probados.

A los efectos resolutorios de la presente controversia judicializada es necesario partir de los siguientes hechos, que expresamente declaramos probados:

A) Los actores resultaron adjudicatarios y, en tal concepto, elaboraron los proyectos relativos a la obra de urbanización del Parrote a ejecutar por la empresa constructora COPASA; proyecto puesta en valor de las estructuras históricas del Parrote por la empresa constructora COPFISA, y obra de urbanización Dársena de la Marina por la empresa constructora UTE DÁRSENA, con una extensión aproximada de 50.000 metros cuadrados en el centro de A Coruña.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Dentro de los trabajos realizados los demandantes procedieron al diseño de las farolas de alumbrado urbano denominadas FAROLA MARINA.

B) Las empresas adjudicatarias de la ejecución del proyecto: COPASA UTE Y FCC encargaron inicialmente la fabricación de las farolas Marina, diseñadas por los actores, a la entidad demandada URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE S.L.

C) Con fecha 4 de marzo de 2014, la referida mercantil presentó solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de la inscripción del diseño industrial relativo a la farola litigiosa, figurando como diseñador o equipo de diseñadores: Collarte, Luis. La referida inscripción fue concedida mediante resolución de 5 de junio de 2014, a la cual correspondió el n° de registro 518.895, formulando oposición los demandantes, que fue desestimada con fecha 20 de mayo de 2015. Interpuesto recurso de alzada se estimó parcialmente por resolución de 2 de noviembre de 2016 de la OEPM. Se desconoce si tal resolución fue recurrida por vía contenciosa administrativa.

D) No resulta probado que URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE S.L., y D. LUIS COLLARTE llegaron a acuerdo alguno para que se registrara a nombre de aquella el diseño litigioso.

TERCERO: Breves consideraciones sobre la protección del diseño industrial.-

La Ley 20/2003, de 7 de julio, regula la Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante LDI), adaptando nuestro ordenamiento jurídico a la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. La mentada normativa coexiste con la comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea.

En la Exposición de Motivos de LDI se hace referencia a que el bien jurídicamente protegido, por esta forma de propiedad industrial, radica en el valor añadido que otorga el diseño al producto desde el punto de vista comercial. El diseño industrial se concibe "como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación". En este sentido, diseño es la forma proyectada para los objetos de uso, que son fabricados en serie. Nota característica de los mismos es pues su repetibilidad. También se protegen los artículos artesanales. El art. 1.2 a) de la precitada Disposición General define el diseño como "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación".

La mentada definición hace referencia tanto a la entidad inmaterial o corpus mysticum, constituido por la apariencia, como al soporte material o corpus mechanicum, conformado por el producto.

El concepto clave sobre el que se construye el elemento inmaterial viene constituido por la apariencia, a la que se refiere el Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño elaborado por la Comisión europea, al afirmar que "se ocupa de la protección jurídica del aspecto externo -la apariencia- de los productos", es decir de su aspecto visible. En el invocado artº 1.2 a) se señala en dónde habrá apreciarse las características que conforman el aspecto externo de un objeto, es decir en "las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación".

El diseño no es algo baladí, sino un valor adicional al producto, que incide directamente en el consumidor a la hora de proceder a su adquisición, al hacerlo más atractivo y/o funcional.

Es por ello que en la Exposición de Motivos de la Ley se señale que "se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquéllos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica".

Los requisitos necesarios para que proceda otorgar protección jurídica al diseño industrial son la novedad y el carácter singular, a los que se refieren los arts. 6 y 7 de la LDI.

CUARTO: Consideraciones previas o de partida.-

No se discute, en el presente caso, al ser hecho pacífico entre las partes, que el diseñador de las farolas objeto de este proceso es Luis Collarte y su estudio de arquitectura; pues así consta en el proyecto de la obra de la Dársena de la Marina y Parrote, así como de la consulta telemática del expediente del diseño industrial litigioso 518.895.

Tampoco se cuestionan los requisitos de novedad y carácter singular, precisamente con base en los mismos la entidad demandada procedió a llevar a efecto la inscripción a la que se refiere el art. 3 de la LDI, si bien a su propio nombre, lo que supone la atribución de la titularidad de un diseño que no le corresponde, con clara infracción de lo normado en el art. 14.1 de la mentada Disposición General, según el cual el derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente; condición jurídica que, insistimos, no ostenta la mercantil recurrente, sino los actores.



Especialmente ilustrativa al respecto fue la declaración de D. Manuel Herrero de COPASA, empresa adjudicataria de la ejecución de las obras, quien manifestó que en el proyecto figura el diseño de las farolas y comoquiera que tenían unas dudas técnicas al respecto consultaron con el estudio de Collarte, en donde se las solucionaron.

En definitiva, que nos hallamos ante un diseño industrial elaborado por la parte actora no nos ofrece duda alguna, así como que la demandada procedió a su registro atribuyéndose su titularidad.

QUINTO: Primer motivo de apelación fundado en la existencia de un diseño conjunto.-

En efecto, conforme a lo dispuesto en el art. 14.2 LDI, cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.

Mas en este caso no nos encontramos ante una situación de tal naturaleza, pues la demandada URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE S.L. no participó en el diseño de las farolas. Desde luego no le podemos atribuir tal condición jurídica por la circunstancia de que contratase los servicios de un electricista D. José Manuel Varela Rodríguez para llevar a efecto la instalación eléctrica de las farolas, el cual circunscribió su intervención en dotarlas del sistema de iluminación inherente a su función. Con ello no contribuyó a conformar una peculiar apariencia o específica ornamentación de dichos productos, con afectación a su configuración o aspecto externo, haciéndolos más atractivos o deseables, sino que se limitó, simple y llanamente, a que sirvieran para alumbrar el espacio público al que estaban destinadas como elemento de ornamentación e iluminación.

No es un problema de producto complejo, que define el art. 1 c) de la LDI, como aquél constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto, que además es susceptible de protección dentro del marco del diseño industrial por mor del art. 8 de la Ley; pues de dicha circunstancia, desde luego no acreditada, tampoco podríamos deducir la autoría conjunta del diseño en los términos legalmente exigidos. Es más, en la solicitud de registro, la propia demandada le atribuye el diseño a la parte actora con carácter exclusivo como hemos visto.



En este caso, tampoco se ha solicitado el registro de un diseño plasmado en un componente de un producto complejo, aun así, en cualquier caso, la protección dispensada al amparo de la Ley 20/2003, de 7 de julio, no sería factible por ausencia de un presupuesto normativo conceptual de todo diseño, cual es la nota de la visibilidad durante su utilización normal, que deviene básica para obtener el registro de productos de esta naturaleza a tenor de lo establecido en el art. 8 de la LDI. Circunstancia que nos exime también de examinar los requisitos de novedad o de carácter singular de la instalación eléctrica si, con fundamento en ello -se ignora si es así-, se pretende considerar al litigioso como producto complejo, que no lo es, el cual igualmente carecería de amparo, en el marco del diseño industrial, si las características de apariencia estuvieran dictadas exclusivamente por su función técnica (art. 11.1 LDI).

No es la instalación eléctrica lo que protege el diseño, que la demandada ilícitamente registró a su favor. Tampoco nos encontramos ante un diseño creado en el marco de una relación de empleo o de servicios del art. 15 de la LDI, pues los litigantes son entidades y profesional autónomos, sin relación de subordinación o dependencia entre ellas.

SEXTO: Motivo de apelación consistente en un supuesto acuerdo entre las partes relativo a que la demandada registrara el diseño a su nombre para proceder a su comercialización.-

En este caso, nos hallamos ante una afirmación huérfana del más elemental medio de prueba en que fundarla, con el mínimo rigor exigible de una resolución judicial.

En definitiva, difícilmente cabe argumentar sobre una alegación de tal clase, si no tiene los más mínimos indicios que le sirvan de base en que apoyarse. Es más constituye acto concluyente de la falta de autorización, la oposición y ulterior recurso de alzada frente al registro del diseño por parte de la apelada ante la OEPM, cuando tomó la parte actora constancia del comportamiento de la entidad interpelada recurrente.

La circunstancia de que un prototipo de la farola proyectada y diseñada por la parte demandante fuera llevada por la demandada a las instalaciones de ALVE ILUMINACIÓN, que procedió a su fabricación y comercialización, en modo alguno implica el aludido convenio, ni la concesión de licencia, ni tampoco la atribución consensuada del derecho de registro, que competía exclusivamente a la parte demandante conforme al art. 14.1 LDI.

No se da entre tales hechos un enlace racional y preciso, conforme a las reglas de la lógica humana y máximas de



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

experiencia, para obtener una conclusión mínimamente fundada en tal sentido, que refrende dicho motivo de apelación.

SÉPTIMO: Sobre la inexistencia de mala fe.-

Es evidente que la demandada actuó de mala fe, cuando conocedora de que el diseño de las farolas no le correspondía, sino que era creación de la parte actora, tal y como figuraba en el proyecto de las obras litigiosas, aprovechándose de su participación en ellas y teniendo de tal forma acceso al mismo, lejos de solicitar la autorización del actor para su explotación de alguna de las formas lícitas previstas en los arts. 59 y ss. de la LDI, optó por el camino fácil de apropiarse del diseño, aprovechándose de que, en los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño, tal y como resulta de lo normado en el art. 14.4 LDI, provocando de esta manera un registro ilícito para gozar de la protección que dispensa la inscripción, que incluso pretendió hacer valer contra la entidad ALVE ILUMINACIÓN, autorizada para la fabricación de las farolas, bajo diseño de la parte demandante a la que sorprendió en su antijurídico proceder.

Desde luego, atribuir a la parte demandada una actuación conforme a los postulados de la buena fe, un comportamiento "civiliter", o una ignorancia disculpable, atenta a los más elementales principios de la lógica común y de toda conducta leal respetuosa con los derechos ajenos.

OCTAVO: Sobre las costas procesales y depósito.-

De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de apelación interpuesto deben ser impuestas a la parte recurrente, al haber sido plenamente desestimado su recurso.

También procede acordar la pérdida del depósito constituido por dicha recurrente 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.

F A L L A M O S

Con desestimación del recurso de apelación interpuesto, confirmamos la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

lo Mercantil nº 2 de A Coruña, con imposición de las costas procesales de la alzada a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Esta resolución no es firme en Derecho y contra ella cabe recurso de casación, y, en tal caso, extraordinario por infracción procesal a interponer en el plazo de 20 días en este mismo tribunal para su conocimiento por la Sala 1ª del Tribunal Supremo.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que remitió.

Así por esta sentencia de la que se llevará certificación al rollo de apelación civil, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Srs. Magistrados que la firman y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.