



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

XDO. DO MERCANTIL N. 2 A CORUÑA

SENTENCIA: 00067/2017

C/ ENRIQUE MARIÑAS S/N.- EDIFICIO PROA 7 PLANTA, (MATOGRANDE), A CORUÑA

Teléfono: 881881150-881881151

Fax: 881881152

Equipo/usuario: AG

Modelo: N04390

N.I.G.: 15030 47 1 2015 0001180

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000553 /2015

Procedimiento origen: /

Sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL

DEMANDANTE D/ña. COLLARTE ARCHITECTS STUDIO, S.L.P., LUIS COLLARTE RODRIGUEZ

Procurador/a Sr/a. MARIA TERESA PITA URGOITI, MARIA TERESA PITA URGOITI

Abogado/a Sr/a. IGNACIO ALAMAR LLINAS, IGNACIO ALAMAR LLINAS

DEMANDADO D/ña. JUAN ANTONIO MIGUEZ FERNANDEZ, URBAN SQUARE LIGHTING & FURNITURE, S.L. ,
ALBERTO MARTINEZ VILA

Procurador/a Sr/a. ADOLFO OLMEDO IGLESIAS, ADOLFO OLMEDO IGLESIAS , ADOLFO OLMEDO IGLESIAS

Abogado/a Sr/a. DIONISIO DE ANA PRIETO, , DIONISIO DE ANA PRIETO

SENTENCIA 67/2017

En Coruña, a 31 de Marzo de 2017.

La Ilma. Sra. M^a Salomé Martínez Bouzas, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil número dos de los de A Coruña, habiendo visto los presentes autos de JUICIO ORDINARIO seguidos ante el mismo a instancia de D. LUIS COLLARTE RODRÍGUEZ 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 ACCIÓN REIVINDICATORIA DE TITULARIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL; contra la entidad URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE S.L., asistida por el Letrado Sr. De Ana Prieto y representada por el Procurador Sr. Olmedo Iglesias; en virtud de las facultades que me confiere la constitución y las leyes dicto la siguiente sentencia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora Sra. Pita Urgoiti presentó demanda en fecha 28 de Octubre de 2015 reivindicando la titularidad del diseño industrial de la farola marina. Señala la demanda que D. Luis Collarte es el autor de la farola marina, creación integrada dentro

de los trabajos realizados como adjudicatario del proyecto de Obra de Urbanización del Parrote por la empresa constructora COPASA, Proyecto puesta en valor de las estructuras históricas del Parrote por la empresa constructora COPCISA y Obra de Urbanización Dársena Marina por la empresa constructora UTE Dársena. Las empresas adjudicatarias de la ejecución del proyecto encomendaron la realización de algunas áreas de trabajo a empresas externas y entre ellas la demandada fue seleccionada para la fabricación de las Farolas Marinas que formaban parte del proyecto. La demandada solicitó a su nombre y con el consentimiento de los demandantes en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro del diseño industrial.

Concluye suplicando 1/ se declare que D. Luis Collarte Rodríguez 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/ declarando 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/ condenando a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, 4/ condenando a la demandada a ceder a D. Luis Collarte Rodríguez y a Collarte Architects Studio la titularidad del registro del diseño industrial número 518.895; 5/ condenando 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 SL (ALVE ILUMINACIÓN) y DIMALNOX SL. Con imposición de costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite, fue emplazada la demandada para que la contestara, lo que hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma por cuanto si bien es cierto que los trabajos citados en la demanda se encomendaron a los demandantes como figura en los proyectos de urbanización del Parrote, el diseño de la Farola Marina fue desarrollado por la entidad demandada, que demandantes y demandada convinieron que la demandada registrara el diseño y comercializara el diseño que figuraba en el proyecto de urbanización del Parrote; por lo que solicitaron tal y como acordaran el registro en la OEPM mencionando en la propia solicitud que el diseñador era Luis Colarte. Se reconoce que la autoría de la creación intelectual a D.



Luis Collarte pero insistiendo en la licitud del comportamiento de la demandada derivado de que el diseño en cuestión fue desarrollado por la demandada; y que la mención de Luis Collarte en el registro excluye la mala fe de la demandada.



TERCERO.- El día 9 de Noviembre de 2016 tuvo lugar la audiencia previa al juicio, y tras su natural desarrollo, fue propuesta y admitida prueba. El acto de juicio se celebró en fecha 22 de Marzo de 2017, en el que se practicaron las pruebas propuestas y admitidas con el resultado que obra en las actuaciones, quedando los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita en el presente procedimiento acción en reivindicación del diseño industrial de la Farola Marina.

D. Luis Collarte es el autor de la Farola Marina, creación integrada dentro de los trabajos realizados como adjudicatario del proyecto de Obra de Urbanización del Parrote por la empresa constructora COPASA, Proyecto puesta en valor de las estructuras históricas del Parrote por la empresa constructora COPCISA y Obra de Urbanización Dársena Marina por la empresa constructora UTE Dársena. Las empresas adjudicatarias de la ejecución del proyecto encomendaron la realización de algunas áreas de trabajo a empresas externas, y entre ellas la demandada Urban Square Lighting & Furniture fue seleccionada para la fabricación de las Farolas Marinas que formaban parte del proyecto.

La demandada solicitó en fecha 04.03.2014 a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro del diseño industrial de la Farola Marina. Mencionando en la propia solicitud que el diseñador era D. Luis Collarte.

D. Luis Collarte es el autor de la creación intelectual de la Farola Marina.

En estos hechos están conformes las partes por lo que están exentos de prueba (artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

SEGUNDO.- El marco normativo básico está constituido por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que establece en su artículo 1 que (1) esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño. (2) A los efectos de esta ley se entenderá por: a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. b) Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

El derecho al registro se regula en su artículo 14, que señala que (1) el **derecho a registrar el diseño pertenece al autor** o a su causahabiente. El artículo 15 establece que cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.

En su artículo 16 la Ley de Diseño Industrial señala que (1) si el diseño hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenía derecho a su registro según los artículos 14 o 15, la persona legitimada conforme a dichos artículos podrá reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle.

La Disposición adicional décima de la citada Ley 20/2003 señala que la protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual.

La Ley de Propiedad Intelectual también debe tenerse en cuenta, como marco normativo, y particularmente sus artículos 1, 3.2, 17 y concordantes.



TERCERO.- Fijado lo anterior, resulta que de los hechos probados por conformidad de las partes y de los citados preceptos resultaría la estimación íntegra de la demanda. Debemos pues entrar a valorar si puede prosperar alguna de las causas de oposición alegadas en la contestación. Dos son las causas de oposición. En la primera, la demandada se limita a alegar genéricamente que si bien la creación intelectual de la farola es del demandante, ella ha realizado lo que denomina -sin mayor precisión- el desarrollo industrial.

Ciertamente de los preceptos citados resulta que lo que se protege con el diseño industrial es la apariencia, no una instalación eléctrica interna como parece pretender la demandada. El artículo 11 de la Ley 20/2003 señala que (1) el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

Si fuere cierto que se había realizado por la demandada un desarrollo técnico podría haberlo registrado, pero no por la vía del diseño. En todo caso, en el acto de juicio el propio perito Sr. Montero Cereijo -que declaró a propuesta de la parte demandada- indica que en el documento número cuatro de la demanda lo que se registró como diseño industrial es solo la estructura, no una instalación eléctrica, que no se describe nada más que la apariencia externa y en todo caso es indivisible la resolución técnica de la forma estética.

CUARTO.- Alega además la demandada como segunda causa de oposición que convinieron que fuera ella la que registrara el diseño y comercializara el diseño.

De esta afirmación no se aporta ni un solo soporte documental. Pero es que de la ingente prueba practicada en el acto de juicio resulta que ni siquiera uno de los testigos propuestos ha manifestado en el sentido de confirmar la existencia del alegado convenio. El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que (1) cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimaré las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. (3) Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean

aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

No habiendo acreditado el demandado el hecho en el que fundaba su oposición, procede en virtud de lo expuesto en los precedentes fundamentos de derecho la estimación íntegra de la demanda.

QUINTO.— En cuanto a los efectos de la demanda. El artículo 18 de la Ley 20/2003 señala que (1) cuando se produzca un cambio total en la titularidad del derecho sobre el diseño registrado en ejecución de una resolución recaída en el procedimiento al que se refiere el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre el diseño registrado se extinguirán con la inscripción en el Registro de Diseños del legítimo titular. (2) Tanto el titular anterior del registro, como el titular de una licencia obtenida antes de la inscripción de la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa misma inscripción hayan explotado el diseño en España, o hayan hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que dentro del plazo de dos meses desde la inscripción si se trata del titular anterior, o desde que el titular de la licencia hubiere recibido notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicándole la inscripción, soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito. La licencia deberá ser concedida para un período adecuado y en unas condiciones razonables. (3) Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación si el titular anterior del derecho o el titular de la licencia actuaron de mala fe en el momento en que comenzaron la explotación del diseño o los preparativos para hacerlo.

En el caso de autos de la prueba practicada resulta evidente la mala fe del demandado, se infiere de su actuación sin que sea suficiente para desvirtuar esta naturaleza que haya mencionado al efectuar el registro a su nombre que le diseño lo hiciera Luis Collarte. Como señala la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de fecha 8 de mayo de 2014, dictada en el asunto T-327/12, "el hecho, recordado en el apartado 37 de la resolución impugnada, de que el antiguo titular solicitara el registro de la marca comunitaria controvertida a pesar de que tenía conocimiento de las marcas anteriores y sin haber instado previamente la caducidad de tales marcas, no fue lo único que la Sala de Recurso consideró pertinente para concluir la



existencia de mala fe de aquél. 60 En efecto, como resulta del apartado 38 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso tomó particularmente en consideración el objetivo concreto del antiguo titular «de explotar de manera parasitaria el valor de las marcas registradas conocidas por [la coadyuvante] y sacar provecho de [su] buena reputación [...] mediante un uso ilegítimo deliberado del signo SIMCA». Dicho enfoque no constituye un error de Derecho, ya que, como resulta de la sentencia *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, citada en el apartado 19 *supra*, la mala fe del solicitante, a los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 207/2009, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso concreto. En primer lugar, como ya se ha señalado (véase el apartado 39 de la presente sentencia) forman parte de dichos factores el origen de la palabra o sigla que constituye la marca impugnada y el uso anterior de ésta como marca en el comercio, en particular, por empresas competidoras, es decir, en el caso de autos, las circunstancias no controvertidas que reflejan una utilización seria, cuando menos «histórica», de las marcas que incluyen la sigla SIMCA por parte de la coadyuvante o de una empresa que forma parte de su grupo, siendo anterior al uso de dicha sigla por parte del antiguo titular en el contexto de la marca comunitaria controvertida. 61 En segundo lugar, la Sala de Recurso se refirió, con acierto, a la lógica comercial a la que respondía la solicitud de registro de la sigla como marca comunitaria por el antiguo titular, teniendo en cuenta que éste se refirió de forma expresa, ante sus socios comerciales, a una lógica basada en la intención de utilizar una marca adaptada a los productos amparados por el registro de marca, ya fuera una marca no registrada o una marca que, a pesar de estar registrada, hubiera perdido toda protección jurídica, en particular, por la falta de un uso serio por su titular (véanse los apartados 45 y siguientes anteriores). Por otra parte, la demandante pone de relieve esta misma motivación en el apartado 41 de la demanda, subrayando que fue precisamente el hecho de que las marcas anteriores no hubieran sido utilizadas desde hacía mucho tiempo lo que podía considerarse como «razón que incitó [al antiguo titular], al corriente de dicha circunstancia, a presentar una solicitud de marca con el fin de utilizarla en su beneficio». (...) 63 En tales circunstancias, la demandante no puede apoyarse en el mero hecho de que las marcas anteriores ya no eran

utilizadas para negar la existencia de mala fe del antiguo titular en el momento del registro”.

SEXTO.- En materia de costas procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (1) en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por D LUIS COLLARTE RODRÍGUEZ 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 ACCIÓN REIVINDICATORIA DE TITULARIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL; contra la entidad URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE S.L., asistida por el Letrado Sr. De Ana Prieto y representada por el Procurador Sr. Olmedo Iglesias, acuerdo:

- 1/ Declarar que D. Luis Collarte Rodríguez 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 D. Luis Collarte Rodríguez y a Collarte Architects Studio la titularidad del registro del diseño industrial número 518.895;
- 5/ 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 SL (ALVE ILUMINACIÓN) y DIMALNOX SL.

Con imposición de las costas procesales a la parte demandada.



La presente resolución no es firme y contra ella cabe RECURSO DE APELACIÓN para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Coruña, sección cuarta, a interponer directamente en este Juzgado el plazo de 20 DÍAS desde su notificación, previa acreditación del depósito de la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este mismo Juzgado, domiciliada en la Entidad Banesto.



ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Notifíquese a las partes.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.— La anterior sentencia ha sido publicada por el Sr. Juez que la suscribe en el mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia pública con mi asistencia el secretario, de lo que doy fe.