

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE - SECCIÓN OCTAVA -
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNION EUROPEA**

**ROLLO DE SALA Nº 1059 (U-26) 19
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 757/17
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante**

Apelante/s: CIAL LAMA, S.L. y D CASA SELETION, SL.
Procurador/es: IRENE ORTEGA RUIZ y IRENE ORTEGA RUIZ
Letrado/s: MARIA CARMEN BUGANZA GONZALEZ y JOSE VERGE GONZALEZ

Apelado/s: MR. WONDERFUL COMMUNICATION, S.L. COMMUNICATION SL
Procurador/es : JOSE ANTONIO SAURA SAURA
Letrado/s: XAVIER FÀBREGA SABATE

SENTENCIA Nº 1476/19

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de dibujo y modelo de la Unión Europea y actos de competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea con el número 757/17, y de los que conoce en grado de

apelación en virtud del recurso entablado por las partes demandadas, la mercantil Cial Lama S.L. (Cial), representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Irene Ortega Ruiz y dirigida por el Letrado D^a. María del Carmen Buganza González; y la mercantil D Casa Seletion S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Irene Ortega Ruiz y dirigida por el Letrado D. Jorge Verge González; y como parte apelada la demandante, la mercantil Mr. Wonderful Communication S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. José Antonio Saura Saura y dirigido por el Letrado D. Xavier Fábrega Sabate, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 757/17, dictó Sentencia con fecha 6 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"Que con ESTIMACION PARCIAL de la demanda presentada por el Procurador delos Tribunales don José Antonio Saura Saura, en nombre y representación de la entidad mercantil Mr. Wonderful Communication, S.L., contra las entidades mercantiles Cial Lama, S.L. y D Casa Seletion, S.L., debo:*

1. DECLARAR Y DECLARO:

a) Que las entidades mercantiles Cial Lama, S.L. y D Casa Seletion, S.L. han incurrido en actos de imitación desleal del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal.

b) Que las entidades mercantiles Cial Lama, S.L. y D Casa Seletion, S.L. han causadodaños y perjuicios a la entidad mercantil Mr. Wonderful Communication, S.L., comoconsecuencia de sus actos de imitación desleal del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal.

II. CONDENAR Y CONDENO a las entidades mercantiles Cial Lama, S.L. y D, casa Selection S.L.

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones

b) A cesar en el uso de los elementos definitorios del estilo de diseño de la entidad mercantil Mr. WonderfuL, S.L., copiando estos elementos en los diseños y/o dibujos que incorporen a los productos comercializados por las entidades mercantiles Cial Lama, S.L. y DCasa Seletion. S.L.

c) A retirar del trafico económico y destruir todos los productos que incorporen dibujos y/o diseños que copien o imiten los elementos definitorios del estilo de diseño de MR. WONDERFUL.

d) A indemnizar a la entidad mercantil Mr. Wonderful Communication, S.L. por los daños y perjuicios sufridos con motivo de los actos de imitación desleal del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal a que se refiere la presente sentencia, en la cantidad de 1.664,73 euros en concepto de daño emergente, y de la que resulte en fase de ejecución de sentencia, en concepto de regalía hipotética (criterio de cuantificación del lucro cesante elegido por la parte demandante), sobre la base de sumar a la cantidad de 42.000,00 euros como importe mínimo garantizado, la cifra que resulte de multiplicar el 12% sobre las ventas realizadas con los productos que incorporen los elementos definitorios del estilo de diseño de MR. WONDERFUL entre el mes de enero de 2014 y el día de interposición 'de la demanda instauradora de la presente litis.

e) A la publicación, a su costa, de la presente sentencia en la edición de Barcelona del periódico "LA VANGUARDIA".

III. ABSOLVER Y ABSUELVO a las entidades mercantiles Cial Casa Seletion, S.L. del restode pedimentos contenidos en la demanda.

Todo ello sin expresa condena en costas procesales, debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por las partes arriba referenciadas del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 2 de julio de 2019 donde fue formado el Rollo número 1059/U-26/19, denegándose por Auto de este Tribunal de fecha 19 de julio de 2019 la propuesta de prueba pericial de la mercantil apelante Cial, señalándose una vez firme esta resolución, para deliberación, votación y fallo, el día 12 de diciembre de 2019 en 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 Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El litigio enfrenta en esencia a dos comerciantes. De un lado Cial, en el mercado desde 1994, principalmente dedicado a la importación, distribución y exportación de productos de menaje y decoración para el hogar y regalo, actividad que lleva a cabo al por mayor, siendo uno de sus distribuidores la mercantil co-demandada DCasa Seletion S.L. De otro Mr Wonderful Communication S.L., constituida en el año 2012 y que se ocupa de diseñar artículos de regalo, bolsas, tazas, artículos de papelería, carcasas para móviles, láminas para decoración, prendas de vestir, etc. Es esta empresa la que afirma que sus diseños han sido reproducidos e imitados en los productos Cial, distribuidos por

Dcasa, promoviéndose por ello en la demanda la infracción de diseños industriales que alega -38 en concreto-, así como la comisión de un ilícito desleal por imitación por asociación entre los consumidores y aprovechamiento de la reputación ajena del art. 11.2 LCD.

Los demandados se opusieron y en primera instancia se desestimó la demanda en relación con el diseño industrial porque, según se argumenta, no se articula la acción de infracción de los diseños sobre la base de la comparación entre diseños y productos infractores sino la comparación entre elementos definitorios de un estilo de diseño de Wonderful a partir de los registros, sin cita de los registros infringidos buscando no la protección propia de los derechos de exclusiva sino el correcto funcionamiento del mercado, evitando que los competidores incorporen los elementos definitorios de su estilo de diseño, ahorrando esfuerzos y el diseño y aprovechando el esfuerzo o reputación ajena para lograr que el consumidor adquiera productos, bien porque confunda el origen empresarial, bien porque al menos los asocie, lo que considera la sentencia de instancia, reduce la protección al ámbito competencial, de cuyo análisis concluye que procede estimar la acción de imitación al concluir en esencia que no solo la actora tiene implantación en el mercado atendidos los datos de extensión geográfica, redes sociales, amplitud de la empresa, nivel de negocio, colaboraciones con terceros y otorgamientos de licencias sino que tiene un estilo de diseño propio conformado por determinados componentes textuales, gráficos y cromáticos que, tal como los combina, dotan de singularidad al estilo de diseño de Mr. Wonderful permitiendo a los consumidores la identificación del origen empresarial, y en tanto Cial incorpora a los productos que comercializa los elementos definitorios del estilo de diseño de Mr Wonderful, hay copia o imitación que conduce a la confusión o asociación a los consumidores finales, lo que siendo evitable, conduce a la apreciación de la conducta descrita en el art. 11.2 LCD cometido tanto por Cial como por su distribuidora D´casa, formulando recurso de apelación el demandado respecto de la estimación de la acción de competencia desleal descrita.

Construye su recurso Cial sobre seis motivos, a saber, en base al art. 459 LEC en relación a los artículos 337, 265.1.4º y 270 LEC, al art. 119 ley de patentes y art. 24 CE, por infracción de normas o garantías procesales por inadmisión en la Audiencia previa de la segunda parte del informe pericial anunciado en la contestación de la demanda, en segundo lugar, y al amparo del art 469.1.4º LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia que afectan al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva del art. 24 CE en tanto la Sentencia realiza una valoración ilógica e irracional de la prueba sin tener en consideración los hechos acreditados en contra de lo establecido en los art. 217 y 218.2 LEC, en tercer lugar, por infracción de los artículos 217 LEC sobre carga de la prueba y 376 LEC en relación a los art. 326 y 335 por valoración incorrecta de la prueba en tanto se impone la inversión de la carga de la prueba a la demandada, no valorándose además las documentales aportadas ni tomado en consideración los interrogatorios practicados durante la vista del juicio del testigo y de los peritos, en cuarto lugar, por aplicación incorrecta de la normativa y doctrina jurisprudencial sobre la imitación desleal del art. 11.2 LCD, en quinto lugar, por infracción de los artículos 2209.3 y 218 LEC en relación a la inaplicación del art. 32.1.5º LCD y del art. 1902 CC por incongruencia, en tanto la Sentencia modifica lo solicitado por la actora incurriendo en incongruencia y por aplicación indebida de la normativa vigente en relación a los daños producidos por acciones de competencia desleal y, en sexto lugar, por infracción de la normativa aplicable a la protección del diseño industrial y la doctrina jurisprudencial en tanto no se contempla el estilo de diseño como objeto de protección, concediéndose un derecho de exclusiva en contra de la doctrina jurisprudencial contraria a tal derecho respecto de elementos en el dominio público, contrariando el derecho a la libertad de empresa del art. 38 CE y en conducta colusoria del art. 1 LDC.

Por su lado la mercantil D´casa deduce igualmente recurso planteando,

primero, infracción de normas procesales e indefensión, con vulneración del art. 2 LCD en relación al artículo 3.2 y 19.1 de la misma ley al haber quedado acreditado testimonialmente que Dcasa Seletion es uno de los clientes de Cial y, segundo, error en la valoración de la prueba respecto de la comisión de actos de competencia desleal en tanto ni diseña ni fabrica, limitándose a la comercialización de productos para el hogar, atribuyendo sin embargo la sentencia a la recurrente una conducta dolosa de imitación sin tener en cuenta que en el proceso de compra de productos a Cial según la tendencia del mercado y en base al catálogo de la web de Cial no es sino una acción de compra realizada de buena fe, no participando en actos de diseño y/o fabricación con lo que no puede haber cometido actos de imitación.

Examinaremos en primer lugar, en tanto concentra todo el debate relativo a la existencia o no de la conducta infractora que determina la estimación de la acción deducida en la demanda de imitación desleal, también respecto de D'casa el recurso deducido por Cial.

SEGUNDO.- Como hemos señalando, plantea en primer lugar Cial la infracción de normas y garantías procesales por inadmisión de la segunda parte del informe pericial, motivo que concluye con la invocación de los artículos 459 y 460 LEC para la admisión en el trámite de apelación de la prueba que considera indebidamente rechazada en la instancia, a cuyos efectos aporta con el recurso la segunda parte del informe pericial realizado por D. Eugeni Boldú para su admisión e incorporación a los autos.

Lo cierto es que sobre esta propuesta ya se pronunció este Tribunal en su Auto de fecha 19 de julio de 2019, rechazando que la inadmisión en la instancia hubiera sido indebida en relación a lo dispuesto en el art. 119.2 LP, lo que determinó lógicamente que se inadmitiera la propuesta formulada ante este Tribunal.

Esta decisión que no fue objeto de recurso y que quedó firme en derecho.

El motivo quedó de este modo resuelto por lo que no cabe ya sino desestimarlos de conformidad con lo resuelto por el Tribunal en la resolución reseñada cuyo contenido damos aquí por reproducido.

TERCERO.- Plantea seguidamente Cial a lo largo de cuatro motivos el conjunto las razones por las que rebate la estimación de la acción de competencia desleal por imitación por asociación y por aprovechamiento de la reputación y del esfuerzo ajeno, argumentos que confluyen por distintas vías a un mismo fin y que conviene, desde nuestro punto de vista, darles respuesta conjunta en tanto a la postre vienen a rebatir, por los argumentos que formalmente constituyen el motivo legal de impugnación, los argumentos de la Sentencia que sustentan el hecho de la imitación y la deslealtad de la misma, partiendo para ello no solo de la doctrina legal y jurisprudencial sobre este tipo competencial sino de la prueba practicada en el proceso.

En efecto, bajo los argumentos de infracción de la tutela judicial efectiva en relación a la valoración de la prueba, de las reglas de la carga de la prueba y de la jurisprudencia aplicable a los casos de imitación desleal, niega el apelante la comisión de la infracción imputada y por la que se le condena, con los efectos derivados en materia de cese, remoción, indemnización y publicación.

Alega en síntesis, primero, que yerra el Tribunal de instancia en la interpretación de la prueba -que califica de irracional e ilógica- obviando por lo demás la valoración de las pruebas de la demandada en particular la relativa a que los productos que Wonderful comercializa ya existían y se comercializaban con anterioridad a la creación de la actora, a que Cial se dedica a su actividad desde 1994 siguiendo un modelo de negocio que es distinto al de la actora y que precisamente por ello, siendo la actividad de Cial mayorista, llevando a cabo actos de importación y venta a terceros para su posterior distribución, no habiendo tampoco tomado en consideración que su actividad no ha afectado a la implementación de

Wonderful en el mercado, no habiéndose por lo demás determinado en la sentencia la singularidad competitiva del negocio de la actora, limitándose a afirmar que hay un estilo de diseño propio a pesar de que se acredita que el estilo reivindicado no ha sido creado por la actora, que sus dibujos no son originales en tanto se limita a utilizar recursos del dominio público, no habiéndose aportado ni libro de estilo ni estudio de mercado sobre los estilos existentes en el mercado ni un estudio del Arte, falta de actividad evidente que el juez reprocha, dice el apelante, a la demandada recurrente.

Afirma que la valoración de la prueba es irracional porque la aportación de un libro de estilo es relevante para acreditar la existencia de un derecho, no bastando con que los diseñadores conozcan su propio estilo si no lo prueban, siendo necesaria prueba de especialistas en bellas artes, habiéndose hecho caso omiso en la Sentencia, sin embargo, al informe pericial aportado por la recurrente que determinó que no había un estilo propio Wonderful, no aportando ningún elemento creativo propio o singular, limitándose a mezclar de forma arbitraria e inconsistente elementos comunes que están en el dominio público, colores pastel y frases comunes de lenguaje que no son propias, limitándose en realidad a copiar a otros -se extiende en la descripción de este aspecto-, sin que por lo demás se explique en la Sentencia como conectan los dibujos Wonderful con el origen empresarial.

Sostiene que se infringen las normas reguladoras de la inversión de la carga de la prueba cuando dice que la prueba de la prueba de la existencia de estilos de diseño que anticipan el estilo Wonderful incumbe a quien lo alega -el recurrente- no al demandante cuando en realidad, conforme al art. 265.1 LC era Wonderful, que pretende un monopolio, acreditar su estilo.

Reitera que en todo caso sí se aportó la prueba para acreditar la anticipación del estilo de que se trata, si bien los documentos aportados no fueron tomados en consideración, llevando a que Juez yerre en su valoración de la prueba, no siendo cierto que los diseños registrados de la

actora utilicen elementos definitorios del estilo que reivindica, sustentado en la combinación de un componente textual, otro gráfico con elementos dominantes, ornamentales y fondos y un componente cromático porque en los registros no se usan tales combinaciones, tal y como resulta de la mera observación de los registros y del informe pericial del Sr. Boldú.

Plantea finalmente en este conjunto de alegatos sobre la crítica a la estimación de la acción de competencia desleal por imitación que la Sentencia ha hecho una aplicación incorrecta de la normativa -art 11.2 LCD-, inaplicando la doctrina jurisprudencial sobre el citado tipo competencial pues la Sentencia ha ignorado la doctrina del Tribunal Supremo -que cita- relativa a que un elemento clave para valorar la existencia de la imitación es la singularidad competitiva, así como sobre la imposibilidad de monopolizar los elementos comunes que están en el dominio público, resultando en suma que la Sentencia recurrida es contraria a derecho porque no es posible considerar la existencia de singularidad competitiva a prestaciones comunes y estandarizadas del sector del mercado.

En relación a todo ello insiste el apelante que la Sentencia no analiza si la imitación reúne los requisitos exigidos para reputarla ilícita, siendo así que la jurisprudencia exige un plus sobre la simple copia o imitación, no habiéndose acreditado por la actora que Cial haya actuado de forma parasitaria ni aprovechado de la misma, tanto más cuando ha que dado probado que Cial solo usa los dibujos que crea su equipo de diseñadores, no habiendo aprovechado la publicidad ni estrategia de comunicación de Wonderful porque Cial no vende a consumidores ni otorga licencias, no habiendo tampoco ahorro de costes ni usado los signos de la actora.

En suma -y con ello concluye-, debería haberse acreditado el requisito de singularidad competitiva de las prestaciones Wonderful y que la imitación de las mismas implica un ahorro de costes de manera injustificada.

CUARTO.- Es constante el Tribunal Supremo (Sentencia 306/17, de 17 de

mayo), cuando afirma que *"...la regulación de la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales contenida en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que los ampare"*, señalando a su vez que *"...la deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación"*.

Partiendo de estos asertos examinaremos el caso que nos ocupa sobre la base de los argumentos extensamente expuestos por el apelante Cial, no sin antes reafirmar algo que se sostiene con acierto en la Sentencia de instancia vinculado a la legitimación pasiva de Dcasa, a saber, la innecesaria existencia de una relación de competencia para la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, habiendo señalado al respecto ya desde su Sentencia de 13 de mayo de 2002 el Tribunal Supremo que la protección de la competencia es en interés de todos los que participan en el mercado -art 1 LCD-, sentido en el que se pronuncia la Exposición de Motivos de la Ley -apart III.1- en relación al art. 3.2 de la ley al recordar que la regulación de la competencia desleal *"...deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado"*, siendo así que la ley protege no solo *"... los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses de consumo."*, criterio recientemente reiterado en la STS 59/2019, de 29 de enero al afirmar que *"...resulta irrelevante que ninguno de los dos demandados desarrolle una actividad empresarial que entre en competencia con la sociedad demandante...lo relevante es si los comportamientos denunciados y acreditados son idóneos para influir en el mercado, en concreto porque mermen la competitividad de la sociedad demandante en beneficio de sus competidores"*.

Pues bien, desde nuestro punto de vista, no concurren en el caso los requisitos necesarios para que se haya incurrido por la apelante en la conducta desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal consistente en la imitación desleal por riesgo de asociación ni por aprovechamiento indebido de la reputación ajena ni por aprovechamiento injustificado del esfuerzo de Mr Wonderful ya que, por lo que diremos, la conclusión que alcanzamos es que Cial, ni consecuentemente su distribuidora Dcasa, reproducen los diseños ni desde luego el estilo, de haberlo, de Mr Wonderful, no pudiendo afirmarse en absoluto que haya existido imitación desleal en la comercialización de los productos a que hace referencia la actora.

El Tribunal de instancia ha considerado que Mr Wonderful aplica a sus productos un estilo de diseño propio que tiene singularidad competitiva. Y como concluye que ha habido imitación de los elementos que contienen la singularidad competitiva en los productos referenciados por la actora -que son los identificados por la actora en su doc nº 13 y que aparecen con la marca Dcasa y con los datos de mercantil-, ha existido imitación.

En primer lugar hemos de negar que haya imitación. En segundo lugar hemos de afirmar que, aunque hubiera existido imitación, esta no habría afectado a elementos con singularidad competitiva porque no los hay en los diseños Mr Wonderful. Y en tercer lugar hemos de sostener que aunque hubiera habido imitación y esta hubiera afectado a elementos con singularidad competitiva, tampoco se habría incurrido en la conducta desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal. Veamos las razones de tales afirmaciones.

No ha habido imitación porque no solo no consta, sino que además se ha demostrado lo contrario, que se reproduzcan por Cial elementos de unas prestaciones en otras, no siendo bastante para sostener lo contrario el hecho de que se utilicen elementos conceptualmente similares cuando se trata de elementos absolutamente comunes en el diseño de la tendencia Kawaii o, en todo caso, de las tendencias de mercado relativas a componer diseños sobre objetos sobre la base de mensajes sencillos e

infantiles -gráficos o textuales o combinados- como son el uso de dibujos como estrellas, corazones o nubes, mensajes positivos, estampados de puntos, uso de colores pastel junto a otros colores más intensos y otros motivos como rayas marineras -doc nº 2 y 3 contestación demanda-.

De hecho solo, según resulta del propio informe Gescom aportado por la actora, si se descomponen formas y tamaños, extrayendo de su lugar de origen los distintos elementos y formulando hipótesis de trabajo, es posible apreciar imitación.

Baste aquí traer a colación los argumentos dados de la Sentencia de instancia para rechazar la infracción de los diseños cuando afirma, sin que se rebata por la parte contrariada, que lo que se pretende es "*...la comparación entre los elementos definitorios de un estilo de diseño de la entidad demandante, tal y como puede extraerse de los registros existentes*", sin cita de los dibujos comunitarios y nacionales registrados supuestamente infringidos, lo que es especialmente relevante teniendo en cuenta que la actora fundamenta su "estilo de diseño" en los diseños registrados que invoca en la demanda.

Sin duda hay nubes en los productos de las partes litigantes enfrentadas. También otros elementos gráficos son comunes. Y también el uso de frases positivas. Y por supuesto el empleo de colores pastel. Pero la composición se rebela siempre distinta, no solo en un sentido estricto sino también porque las formas y los contenidos son diversas.

Por otro lado no podemos desconocer una circunstancia relevante que afecta al hecho mismo de la imitación, y es que se atribuye la imitación respecto de "*...similitudes (que) se refieren a elementos que se encuentran en el dominio público y que por tanto, no pueden ser monopolizados por la demandante*" -STS 275/17, de 5 de mayo- como son los dibujos de nubes y demás referenciados en el litigio, incluso en sus formas humanizadas. Incluso se reconoce el uso de frases o la inspiración en logotipos de terceros. Es el caso de la frase "*I love you to the moon and back*" o del logotipo de Instagram.

A ello debe añadirse que ha quedado probado que es un estilo utilizado habitualmente en el mercado.

Buena prueba de ello son los casos expuestos en el informe pericial de la hoy recurrente -doc nº 21 contestación- donde es posible percibir como otras empresas del sector como Ale-hop, Maku mura, Be happy, Lovely story e item internacional, usan lo que Mr Wonderful calificaría de elementos definitorios de su estilo.

Es especialmente llamativo resulta también, y con referencia a los casos aportados en su contestación a la demanda por la hoy recurrente, el caso de las nubes de la diseñadora Juliette Collete o las empresas españolas que refiere el apelante "Ohlala detalles & eventos", que aporta a sus productos las frases, puntos, banderas, colores pastel, "Mr. Wonderfuck", que ironiza con un estilo similar sobre la desgracia con frases populares muchas de ellas y con la humanización de objetos, "Carlalluna", que tiene las nubes realmente similares a las que destaca en el informe Gescom como propias Wonderful, "Vagalume design", que aplica frases, colores, estilo general similar al que nos ocupa o "Que way" cuyos colores, frases, estilo no se diferencian del que defiende como singular la actora, negocios todos por cierto que operan, como Wonderful, en la red y que venden directamente a los consumidores -doc nº 11-A a 11-J contestación-.

Más aún, aporta la apelante en la documental que acompaña a su contestación prueba abundante de dibujos similares a los que aparecen como parte de los diseños invocados por la actora -doc nº 20 contestación- en relación a estrellas y lunas, galletas, vasos de leche, libretas, tostadas, nubes y soles, dulces, helados frutas enteras y en gajos o cortadas para comer, frases sobre láminas, tazas de café y tetrabricks de leche, cactus, planetas, etc., es decir, sobre la mayoría de elementos gráficos que se utilizan por la actora y sobre la paleta de colores.

De hecho, a la vista del mercado de las prestaciones de que se trata y que se refleja en lo que se califica de anterioridades por el perito

Boldú, que en todo caso expone una realidad de mercado, resulta casi imposible atribuir el "estilo" que se atribuye Wonderful a él mismo cuando, como es de observar, está pluralmente extendido en el mercado en lo que se presenta claramente a modo de tendencia, tenga o no una denominación común, demostrando el estado de saturación del mercado de los productos de regalo y demás de aquellos contenidos gráficos, textuales y cromáticos que pretenden conformar el estilo competitivo propio de Mr. Wonderful.

En consecuencia, lo primero que parece deducirse es que más que imitación, lo que ocurre es que Cial está incorporada a una tendencia del sector determinada, precisamente, por los elementos que dice la actora, forman parte inescindible de su estilo de diseño. Así que, o no hay imitación o, de haberla, difícilmente en el contexto descrito podríamos decir que es desleal.

En todo caso, abundaremos precisamente sobre las circunstancias de la deslealtad de la imitación porque, aun en la hipótesis contraria a la defendida, es decir, que hubiera imitación material, veremos que aquellas circunstancias que la hacen ilegal no concurren.

QUINTO.- En efecto, y con referencia a la primera circunstancia que puede hacer desleal una imitación, el riesgo de asociación, dice la STS 275/17, de 5 de mayo que es necesario que la prestación sea apta para evocar una determinada procedencia empresarial.

Dice en concreto esta resolución que *"en la imitación desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal, lo imitado no es el signo distintivo... sino la prestación misma. Cuando la deslealtad de la imitación radica en el riesgo de asociación, es necesario que la prestación en sí sea apta para evocar una determinada procedencia empresarial"*. Y eso exige que *"...goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que*

sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirle a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas", de manera tal que solo existirá deslealtad si se copia un elemento o aspecto esencial, que presenta 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial'".

Es cierto que para defender su estilo de diseño Mr Wonderful aportó, además de artículos de prensa -doc nº 3 demanda-, un informe pericial -elaborado por la Sra Lasarte, doc nº 24 demanda- que defiende que es la combinación de componentes textuales, gráficos y cromáticos la que crea la singularidad competitiva de sus prestaciones. Y lo que se afirma en síntesis es que la combinación y composición propios de estos tres elementos lo que conforma el estilo Wonderful y lo hace singular para el público, tesis que, como hemos dicho, asume el Tribunal de instancia.

Pero la Sentencia *ut supra* niega singularidad, entre otros casos, cuando se trata de productos estandarizados: *"Ello excluye la singularidad competitiva en los productos cuyas formas estandarizadas sean las generalmente utilizadas en el sector del mercado de que se trate, pues la prestación original debe reunir rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, de forma que permitan al destinatario individualizar su origen. Por tanto, el riesgo de asociación no concurre cuando la prestación imitada, por sus características, no es relacionada por sus destinatarios con un determinado origen empresarial."*

De la prueba practicada y de lo afirmado en la instancia, no resulta acreditado que las prestaciones de la demandante gocen de singularidad competitiva porque los elementos que se dice han sido imitados son -ya lo hemos dicho- habituales en ese sector del mercado en tanto se ha probado que existen otros fabricantes de este tipo de objetos que usan en los dibujos o diseños con que recubren sus objetos nubes, objetos cotidianos, estrellas, humanizándolos con las características de

miembros, ojos o bocas formados por simples líneas, ello unido al uso de colores pasteles para concluir con esa apariencia infantil e inocente.

Y para acreditar que Wonderful no ha creado estilo y que los objetos cuya representación gráfica es de uso común, se aporta informe pericial elaborado por D. Eugeni Boldú -doc nº 21 contestación- que examina los registros de Wonderful, los diseños aplicados por Cial según los documentos 29 y 30 de la demanda y que afirma que los diseños Wonderful -con referencia a los registrados como tales- combinan una serie de elementos que pertenecen al colectivo imaginario y que los conjuntos de dibujos no se disponen de manera concreta sino que presentan multitud de soluciones, careciendo en suma de patrón propio, afirmando que son producto de combinaciones ya existentes que no se puede atribuir a Wonderful, no desprendiéndose un "libro de estilo" (que no entendemos en un sentido literal o formal sino como una tendencia interna en el quehacer de la empresa) para singularizar las combinaciones existentes, poseyendo características generales comunes con soluciones propias de un cierto eclecticismo, que no es sino la tendencia de combinar elementos anteriores ya conocidos, opinión que resulta aceptable visto el contenido gráfico de los diseños múltiples y extraordinariamente variados que se invocan como fundamento de la singularidad o estilo de diseño que se afirma por la actora, diseños múltiples y extraordinariamente variados que contradice el concepto de mérito competitivo defender determinado por una combinación de elementos cuando resulta que solo eventualmente tal combinación se aplica a las prestaciones, defendiéndose como tal entonces la individualidad de lo que se califican como elementos definitorios.

Además, no consta, ni de lo expuesto (en especial por la tipología y naturaleza de los elementos de referencia y la existencia de una tendencia en el sector) puede deducirse que el público destinatario de los productos

asocie los productos de la demandante con un determinado origen empresarial, y menos aún que lo haga por referencia a los elementos en los que radica la similitud entre los productos de la demandante y de la demandada, que no sirven para identificar el origen empresarial de la prestación y diferenciarla de las que tienen otros orígenes empresariales.

Abunda esta conclusión el argumento a que se refiere la STS *ut supra* cuando afirma que *"...por la naturaleza del sector del mercado y de los productos en cuestión, no parece que se trate de unos productos en los que sus potenciales adquirentes den importancia al origen empresarial, que se presenta como un dato irrelevante para el consumidor habitual de estos productos, lo que excluye el riesgo de asociación"*.

En relación a estos últimos argumentos hemos de señalar además que no cuestionamos el hecho de la implantación en el mercado de Mr. Wonderful. Pero entendemos que la implantación en el mercado se sustenta en datos objetivos (número de trabajadores, puntos de venta, seguidores en redes sociales, facturación, colaboración con otras marcas, participación en campañas solidarias y en la concesión de licencias) que no revelan en sí mismos que ello implique respecto del público en general, que es el consumidor medio, un conocimiento del origen empresarial de las prestaciones por razón de la prestación misma. Ello lo aporta la singularidad o el mérito competitivo, y éste no se refleja en aquellos datos.

En el caso además tampoco podemos obviar que los productos de la actora aparecen en algunos casos empaquetados, mostrando el producto mismo, destacando su marca D'casa con lo que ello implica en cuanto, como recuerda la STS *ut supra*, *"...este tribunal, en varias sentencias, ha considerado que el riesgo de asociación en el caso de imitación de prestaciones puede evitarse por el uso de marcas y otros signos distintivos en las prestaciones enfrentadas. Así se ha apreciado, entre otras, en las sentencias 479/1996, de 5 de junio de 1997 (caso Vidal Sasoon/Neimy y Tayko), 840/2002, de 10 de septiembre (caso Bocabits) y 369/2004, de 17 de mayo 2004 (caso sartenes Tefal)..."*.

En conclusión, discrepamos de la conclusión a que llega el informe de la Sra. Lasarte cuando afirma que *"como resultado del éxito y la notoriedad alcanzados por estos diseños y por la marca Mr. Wonderful en el mercado, el Estilo de Diseño Mr. Wonderful tenderá a ser percibido por los usuarios medios como un referente visual de identificación espontánea con la marca Mr Wonderful"*.

SEXTO.- Sobre la deslealtad por aprovechamiento de la reputación ajena, tan solo recordar que se basa en la exigencia -ya rechazada- de que la prestación tenga mérito competitivo y, además, una calidad superior a la media del sector en el que la empresa esté asentada, aspecto respecto del que prueba alguna se ha aportado por la actora ya que no se trata, la calidad o buen nombre de sus prestaciones respecto de las de Cial, de implantación comercial -todos los litigantes lo están- sino de un tributo específico y diferenciado -que puede venir dado perfectamente por el diseño como tal- de la prestación respecto de los productos de los competidores que permite al consumidor atribuir, incluso para justificar un nivel de precio más alto, determinadas cualidades al producto o prestación respecto de los demás, no habiendo en todo caso prueba alguna sobre que, en la hipótesis de una diferencia de calidad entre productos de ambas empresas, ésta hubiera sido solventada por Cial mediante la imitación de los diseños o estilo sobre los productos propio de Wonderful.

Desde luego, no hay justificación acreditada en el caso sobre la apertura de nuevos mercados por Cial como consecuencia de la hipotética imitación e incorporación a través de ella de una imagen de calidad transmitida por Mr. Wonderful por sus gráficos que, incluso en esa hipótesis, tampoco podrían quedar limitados o cercenados para Cial dado que la imitación es lícita.

Argumentos de los que se sigue que no es posible apreciar deslealtad en la supuesta imitación, por razón del aprovechamiento de la reputación de

Mr. Wonderful.

SÉPTIMO.- Finalmente, y en relación a la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, parece claro que en buena parte los argumentos expuestos permite igualmente rechazarla.

Al fundamento esta modalidad de deslealtad hace referencia la STS 888/10, de 30 de diciembre, resolución que, poniendo fin a una polémica largamente sostenida afirma que *"Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones "sin reproducción mecánica" en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser "indebido", como exige el precepto legal"*.

Por tanto, para que sea desleal por este motivo, la imitación debe suponer un aprovechamiento del esfuerzo y tal aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, debe probarse una conducta que parasite el esfuerzo material y económico de un tercero si bien hay que tener en cuenta, dice la STS 254/17, de 26 de abril, que *"toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno"*.

Precisamente en relación a ello trae a colación la STS 675/2014, de 3 de diciembre que, según recuerda, afirma que *"dado que toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del art. 11.2 LCD que no deje sin contenido*

efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva que se contiene en el art. 11.1 LCD y que, además, respete la función de la Ley de Competencia Desleal como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren. En este caso de conducta desleal, se produce una matización del principio de la competencia por los propios méritos y prestaciones que inspira la normativa de la competencia desleal. Ese principio ha de compatibilizarse con el principio de libertad de imitación del art. 11.1 LCD".

Y añade: "También afirmamos en esa sentencia que el art. 11.2 LCD, al considerar desleal la imitación de prestaciones con aprovechamiento de esfuerzo ajeno, trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes y sin permitir que el pionero se afiance en el mercado.".

De lo anterior se desprende que para apreciar deslealtad en el caso, debería haberse probado que Cial, de haber imitado, se habría beneficiado de forma injustificada, de un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y lo cierto es que, como ocurría en el caso de la Sentencia que nos ocupa, no cabe afirmar el aprovechamiento indebido en Cial cuando está probado que tiene su equipo de diseño y que está en el mercado desde hace ya muchos años (1994), aplicando -doc 2 y 3 contestación- sus gráficas a sus prestaciones, y ello incluso en el caso de que lo hiciera en algún momento aplicando gráficos preexistentes en el mercado, pues con ello solo estaría dando forma a su derecho a integrarse en la tendencia de las empresas del sector que menciona el recurrente, y a las que hemos hecho ya referencia.

Es por ello por lo que al considerar que no está probado que Cial haya tenido una reducción significativa de costes de comercialización más allá

de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, ni desde luego que haya imposibilitado a Mr Wonderful su afianzamiento en el mercado -está probado que el progreso en el mercado de Mr Wonderful ha sido, desde su creación, muy posterior a Cial, ha sido siempre positiva- por lo que no cabe apreciar deslealtad por la circunstancia que nos ocupa.

OCTAVO.- Habiéndose considerado que no hay imitación desleal, no procede el examen del resto de motivos del recurso de apelación. Y no habiendo imitación y siendo la codemandada distribuidora de los productos de la recurrente, no cabe sino estimar igualmente el recurso de dicha parte, por los motivos aquí expuestos, desestimando en suma la demanda principiadora de estos autos respecto de ambos demandados.

NOVENO.- En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado los recursos de apelación, no procede hacer expresa imposición de las mismas a parte litigante alguna -art 398 LEC-, procediendo sin embargo modificar el criterio de la instancia en el sentido de hacer expresa imposición de las mismas a la parte demandante al quedar en su integridad desestimada su demanda -art 394-1 LEC-.

DÉCIMO.- En cuanto al depósito para recurrir y habiendo sido estimados los recursos de apelación no cabe acordar sino la devolución de los hechos por los apelantes -DA 15ª LOPJ nº 8-

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que estimando los recursos de apelación entablados por las partes demandadas, la mercantil Cial Lama S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Irene Ortega Ruiz, y la mercantil D Casa Seletion S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Irene Ortega Ruiz, contra la Sentencia dictada el día 6 de mayo de 2019 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Marcas de la Unión Europeo, debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud, desestimando en su integridad la demanda, debemos absolver y absolvemos a los demandados de las pretensiones deducidas en la demanda, con expresa imposición de las costas de la instancia a la parte demandante; y sin expresa imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8^a abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado,

uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. "D. Enrique García-Chamón Cervera.- D. Luis Antonio Soler Pascual.- Don Francisco Javier Martínez Medina. Firmado y Rubricados".

Y para que conste y sirva de notificación a las partes, se expide la presente, advirtiéndose a las mismas, que contra la precedente sentencia, procederá los recursos anteriormente indicados . De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal contra esta resolución, precisará que al interponerse el mismo se haya consignado un DEPOSITO por importe de 50 € por cada recurso, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banco Santander nº Expediente 2276/0000/06/1059/19 en el caso de recurso de casación, y en el caso de recurso extraordinario por infracción procesal: nº Expediente 2276/0000/04/1059/19, indicando en el campo "Concepto" del documento Resguardo de Ingreso que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre).

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y demás legislación vigente en la materia, los datos contenidos en la presente resolución son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA