

EDJ 2009/405303

AP Alicante, sec. 8ª, S 22-12-2009, nº 490/2009, rec. 426/2009

Pte: Soler Pascual, Luis Antonio

Resumen

La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la demandante contra sentencia que apreció la acción de infracción de diseño comunitario no registrado ejercitada frente a la demandada en la comercialización de sus vestidos, revocándose la misma en el sentido de apreciarse ahora parcialmente la pretensión indemnizatoria de la apelante, ya que, siendo hecho admitido que la mercantil demandada ha venido adquiriendo de forma directa al fabricante los vestidos de que se trata incorporando diseños protegidos, mercaderías que no solo ofreció sino vendió a sus clientes en sus establecimientos, procede considerar la concurrencia de responsabilidad por razón de primera comercialización, que es objetiva y ajena a valoraciones relativas a la buena fe del comerciante. La indemnización se cuantifica sobre el margen comercial obtenido por el infractor, es decir, los beneficios obtenidos como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado, deducido el IVA. Emite voto particular el Magistrado D. Francisco José Soriano Guzmán.

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 20/2003 de 7 julio 2003. Protección Jurídica del Diseño Industrial
art.54

Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes
art.42

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	1
FUNDAMENTOS DE DERECHO	2
FALLO	4
VOTO PARTICULAR	4

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Clases

Comunitaria

Violación del derecho

Modelos y dibujos industriales

Infracciones

RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Poseedor no registral de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Agresor

Procedimiento: Apelación, Propiedad industrial

Legislación

Aplica art.54 de Ley 20/2003 de 7 julio 2003. Protección Jurídica del Diseño Industrial

Aplica art.42 de Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes

Cita art.20apa.1, art.203, art.205apa.1, art.394, art.398 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Cita art.3 de RD de 24 julio 1889. Código Civil

Jurisprudencia

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos y dibujos industriales STJCE Sala 11ª de 30 noviembre 2004 (J2004/165830)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 348/08, se dictó sentencia con fecha 8 de abril de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Juan Boluda S.A. contra Grupo de Empresas H- R S.L., debo declarar que la comercialización de los vestidos que realiza la demandada Grupo de Empresa H-R S.L. vulnera el dibujo/modelo comunitario no registrado y registrado de la actora y debo condenar a la demandada: 1º) al cese en la oferta, comercialización y difusión publicitaria por cualquier medio de prendas de vestir que incorporen los diseños de la actora objeto de este procedimiento. 2º) a la destrucción de los vestidos que tuviera en sus establecimientos o dependencias que incorporen los diseños objeto de este procedimiento. 3º) a la destrucción del material publicitario y de marketing en el que se difundan las prendas de vestir que incorporan los diseños objeto de este procedimiento y, en el supuesto de que no fuera posible su destrucción, a insertar junto a las fotografías de las mismas la mención de "no disponible". La destrucción acordada deberá llevarse a cabo por la demandada a su costa, con observancia de las normas administrativas de eliminación de residuos, con preaviso de 10 días a la actora del lugar y hora para estar presente, con acreditación notarial de su realización. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 5 de agosto de 2009 donde fue formado el Rollo número 426/C-12/09, en el que se designó como Magistrado Ponente al Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 9 de diciembre de 2009, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- No habiéndose conformado el Magistrado Ponente con la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal en la votación habida con ocasión de la deliberación de la propuesta de resolución, ha tenido que declinar de la redacción de la Sentencia a favor de otro de los Magistrados integrantes del Tribunal, encomendándose la redacción de la misma, conforme la previsión del artículo 203 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , al Magistrado Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

CUARTO.- 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 debate que se plantea ante este Tribunal queda limitado, por razón del impulso del recurrente, a la cuestión relativa a la pretensión indemnizatoria que, junto con la declarativa y de condena por infracción de diseño comunitario no registrado, constituía la base de la acción ejercitada en la demanda. Y dentro de la categoría general que hemos señalado, el aspecto esencial sobre el que gira esencialmente el recurso es el relativo al significado de la locución primera comercialización que el artículo 54 de la Ley 20/2003, bajo el título presupuestos de la indemnización, utiliza para señalar una de las condiciones que legitima pasivamente la pretensión indemnizatoria, y a la que sitúa como una actividad que, junto con la del fabricante e importador de los productos que incorporan el diseño infractor, al margen del título subjetivo, conlleva para el infractor del diseño una suerte de imputación objetiva de responsabilidad indemnizatoria. Por tanto, atribuir la condición de primer comercializador al infractor, supone arrojarse, en todo caso -art.54-1 LD -, la legitimación pasiva de los perjuicios que dimanen de la infracción, haya mediado o no requerimiento o advertencia previa de la infracción -art.54-2 -, haya o no culpa o negligencia -art.54-2 LD -. Se constituye así, en una de las llaves para el examen de la pretensión cuantitativa.

En el caso, el ámbito fáctico de la cuestión no está en debate. Es hecho admitido que la mercantil demandada, Grupo de Empresas HR S.L., ha venido adquiriendo de forma directa al fabricante, las mercaderías que ofrece para la venta al consumidor en sus establecimientos y que efectivamente, vende o ha vendido. Esto no obstante, ha rechazado la Sentencia de instancia que esta conducta sea equiparable a primera comercialización en el entendimiento de que dicha expresión viene referida a las figuras intermedias entre el fabricante o importador y el vendedor final abarcando los fenómenos de ventas al por mayor, y no a aquellos comerciantes que adquieren de forma primera o directa del fabricante, y en el comercio lícito, productos destinados al consumidor, a los que niega que puedan ser responsables económicos en la consideración de que tal actividad se desarrolla con buena fe y con desconocimiento de que el producto incorpora una infracción de un derecho de exclusiva. Y concluye la Sentencia señalando que, dado no ha habido en el caso requerimiento previo de cese y que no se ha acreditado culpa o negligencia en la mercantil demandada, aspecto sobre el que ningún pronunciamiento contiene la demanda, sin que de los hechos expuestos en la misma y de la práctica de la prueba haya resultado acreditamiento alguno sobre un comportamiento contrario al comportamiento diligente y ordenado del comerciante del que inferir que la demandada pudo tomar, con una diligencia exigible, el conocimiento de que los productos que adquiría -vestidos- portaban un diseño que era titularidad de Juan Boluda S.A., decía, a la vista de esta situación, concluye la resolución impugnada que no procede analizar las fórmulas de cálculo propuestas para la concreción de la cuantía indemnizatoria propuesta.

SEGUNDO.- Señala la Sentencia que algún autor, al analizar el precepto correlativo de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 -art.42-, apunta con extrañeza su contenido dado que es el fabricante el que realiza la primera comercialización al vender los productos al distribuidor por lo que parecería que la primera comercialización ya estaría protegida. Debe referirse a Manuel Lobato, autor que en sus Comentarios a la Ley 17/2001 en efecto, así lo señala. Ahora bien, lo que este autor no niega es que el legislador ha decidido objetivar respecto de tres conductas concretas, la responsabilidad por daños y perjuicios, a saber, 1) cuando la infracción consiste en fabricar productos que incorporan un diseño comprendido dentro del ámbito de protección de la exclusiva de un tercero titular del mismo; 2)

cuando la infracción consiste en la importación de productos que incorporan también un diseño protegido y; 3) en el caso de la primera comercialización de los productos que incorporan estos diseños, numerales que, en una primera aproximación, solo literal, nos permite afirmar que del tenor del artículo 54 de la Ley de Diseño Industrial no cabe entender que los procesos en el seno de una empresa o los actos de importación, puedan ser considerados comercializaciones de productos con diseño salvo que se pretenda desvirtuar el contenido de la norma. Y esta conclusión es particularmente relevante porque, si se considera que el proceso de elaboración de los productos o fabricación y la importación carecen de relevancia a efectos de determinar el momento de la comercialización, se plantea entonces la cuestión de quién puede ser el primer comercializador al margen de aquellos sujetos del mercado, quedando negativamente al menos, acotado ya el concepto en sentido normativo.

La Sentencia de instancia afirma que solo puede serlo el distribuidor. Sin embargo, un enfoque económico, nos permite hacer afirmaciones en sentido contrario, ya que si el fundamento o justificación de la legitimación pasiva objetiva, en todos los supuestos, y también por razón de la primera comercialización, se encuentra en la obtención de un provecho económico, resulta evidente que la puesta en circulación de los productos constituye comercialización en el sentido de introducir los productos en el mercado.

Mercado es, dice en sus conclusiones el Abogado General en el asunto C-16/03 EDJ 2004/165830, el lugar en el que se intercambian libremente prestaciones y contraprestaciones y donde el precio se forma mediante la oferta y la demanda. Y el significado semántico de comercializar es, según una de las acepciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, poner a la venta un producto, definiendo comercialización como acción y efecto de comerciar. Por tanto, que la oferta y venta de los productos en un establecimiento es comercialización resulta indudable porque, como se afirmara en aquellas conclusiones, hay comercialización cuando existe un acto de mercado.

Si, desde un punto de vista económico, hay comercialización de productos con la oferta y la venta de productos, e incluso interpretando que solo la hay con ocasión de la venta -como concluye la STJCE de 30 de noviembre de 2004, asunto C-16/03 EDJ 2004/165830 y se desprende de la STJCE de 8 de mayo de 1999, asunto C-414/99 -, lo que resta por determinar, dado que tanto ejercen comercio el distribuidor como el comerciante que destina su organización a la trasmisión de bienes directamente al consumidor, es si la referencia legal del artículo 54-1 Ley del Diseño se refiere en exclusiva, como entiende la Sentencia criticada, al ámbito macroeconómico o, también, a la comercialización microeconómica.

TERCERO.- A la decisión de la alternativa planteada, nada aporta el artículo 54 párrafo primero de la Ley de Diseño Industrial. Pero partiendo del concepto de comercialización y de mercado que hemos desarrollado, y considerando que lo que caracteriza la microcomercialización es el establecimiento de una corriente de bienes y servicios entre el productor y el cliente final a través, principalmente, de la venta al por menor, vinculación que se define como remota cuando se trata de la macrocomercialización, la conclusión que alcanzamos es que lo que caracteriza en realidad la sanción legal es la preeminencia en este proceso, es decir, la posición que se ocupa por razón de una primera actividad de comercialización que no es ni de fabricación ni de importación. En suma, lo relevante es realizar la primera actividad en la organización de los esfuerzos para satisfacer al consumidor y no que se asuma la función de vincular a productores y consumidores remotos o, por el contrario, productores y consumidores inmediatos, clientes directos.

Consecuentemente, si tanto se comercializa en el caso de la macro como de la micro comercialización, lo que se deduce desde la perspectiva de una norma no discriminatoria por ámbitos y en la que no hay una definición de naturaleza subjetiva, es que la imputación de responsabilidad viene determinada de manera objetiva a través de una posición eventual en el proceso de comercialización en el que, dependiendo de los casos, tanto puede ser acometida en calidad de comercializador por un distribuidor a gran escala como por un pequeño comerciante que adquiere sus productos directamente del fabricante o del importador.

En conclusión, y en el caso que nos ocupa, siendo hecho admitido que la mercantil demandada, Grupo de Empresas HR S.L., ha venido adquiriendo de forma directa al fabricante los vestidos de que se trata incorporando diseños protegidos, mercaderías que no solo ha ofrecido sino vendido a sus clientes en sus establecimientos procede considerar, sin necesidad de indagar el resto de supuestos de legitimación pasiva -por advertencia o por culpa- que contempla el artículo 54 de la Ley del Diseño Industrial, que estamos ante un caso de responsabilidad por razón de primera comercialización, que es objetiva y ajena a valoraciones relativas a la buena fe del comerciante, resultando por tanto procedente analizar la indemnización pretendida.

CUARTO.- Para el cálculo de daños y perjuicios la actora, en demanda, opta por el apartado a) del número 2 del citado precepto, solicitando el resarcimiento en el importe del margen comercial obtenido por el infractor, es decir, por el resarcimiento sobre la base de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado, que, como señala la doctrina, no es sino una forma de resarcimiento por enriquecimiento injusto.

Señala la actora en su demanda que dicho margen ha de calcularse deduciendo del precio de la venta de los vestidos comercializados por la demandada, el coste de adquisición de los mismos. Yerra sin embargo la recurrente en la fórmula aplicable ya que, el margen comercial, es en realidad la diferencia entre el precio de compra y de venta, deducidos los gastos y los impuestos. Los beneficios del infractor que refiere la norma son los netos y, por tanto, estos son el resultado de deducir del precio de venta, las bonificaciones y demás reducciones sobre ventas y el Impuesto del Valor Añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas. Sin embargo, el informe pericial practicado sobre la documental aportada por la demandada a instancias de la demandante, llega a una conclusión cuantitativa que califica como el margen obtenido por Grupo de Empresas H.R. S.L. por la venta de las mercancías que incorporan el diseño infringido -49.403,21 euros- sin que, a tal conclusión, preceda un análisis de los costos tributarios y económicos básicos para el vendedor, limitándose la operación pericial a fijar un resultado sobre la base de relacionar precio final de compra con precio final de venta.

En efecto, ninguna especificación se hace sobre si se ha llevado a cabo la deducción del IVA repercutido en la venta que, en relación a este tipo de mercaderías, es del 16%. Y nada se dice sobre bonificaciones (devoluciones y "rappels" sobre ventas), ni otros impuestos.

Pues bien, y aunque ninguna hipótesis en perjuicio del titular del derecho de exclusiva debemos hacer sobre estos últimos conceptos dado que, en cuanto a las bonificaciones (devoluciones y bonificaciones en general), de su existencia, la prueba correspondía a la demandada y, en cuanto a los segundos, es lo cierto que no conocemos que a este tipo de mercaderías se les graven con algún tipo de impuesto especial del tipo que afectan al alcohol y derivados, tabacos o hidrocarburos por poner algunos ejemplos, es lo cierto que, en perjuicio del actor, inactivo en relación a la prueba pericial por él propuesta -lo que es objeto de reproche por el Juez de lo Mercantil-, lo que sí debemos minorar es el IVA que, a falta de desglose, debemos presumir en la cifra general de venta y que, en tanto tributo monofásico que el vendedor debe repercutir, debe quedar necesariamente eliminado a los efectos de fijar el importe de los beneficios del infractor. Por tanto, si del resultado final deducido de la documentación de la demandada que el propio perito califica de suficiente y adecuada, no resulta tal deducción, la conclusión que se alcanza es que la suma contiene un concepto traducible en valor económico concreto a deducir para la obtención de la cifra neta, el impuesto que grava la venta, lo que nos lleva a considerar que el resultado cuantitativo debe ser la cifra obtenida por el perito menos el 16% del IVA, lo que nos sitúa en un cuantía indemnizable final de 41.498,69 euros.

QUINTO.- Finalmente, y en cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, no cabe sino imponérselas conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463. Respecto de las costas de la instancia, siendo parcial la estimación de la demanda, no procede modificar el pronunciamiento en materia de costas de la instancia.

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

FALLO

Que estimando parcialmente el recurso de apelación entablado por la parte demandante, la mercantil Juan Boluda S.A., representada por el procurador D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 8 de abril de 2009, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y en su virtud, debemos adicionar el fallo de dicha resolución condenando a la mercantil demandada Grupo de Empresas H-R S.L., a indemnizar a la demandante en el importe de 41.498,69 euros por daños y perjuicios, confirmando en lo demás, la resolución de la instancia; y sin expresa imposición de las costas procesales a la parte apelante-actora.

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.

Publicación.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

VOTO PARTICULAR

ROLLO DE SALA N.º 426 (C 12) 09.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario núm. 348 / 08.

JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS N.º 1.

En la ciudad de Alicante, a veintidos de diciembre del año dos mil nueve.

Voto particular

que formula el magistrado Francisco José Soriano Guzmán.

Acepto, por remisión, los Antecedentes de Hecho de la sentencia dictada por el Tribunal (art. 205.1 LEC EDL 2000/77463).

Discrepa este magistrado de la resolución mayoritaria del Tribunal con relación al recurso interpuesto por JUAN BOLUDA, SA, por los motivos que, numeradamente, y en forma de sentencia (art. 20.1 LEC EDL 2000/77463), se indicarán a continuación.

PRIMERO.- Disiento del parecer mayoritario del Tribunal en cuanto a la interpretación del concepto "primera comercialización" a que se refiere el art. 54.1 de la Ley de Diseño Industrial(en adelante, LDI) y, en consecuencia, de las consecuencias que, en orden a la indemnización de daños y perjuicios, de ello derivan para el caso que nos ocupa.

El supuesto fáctico al que se enfrenta este Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios (al que se ha de aplicar la española LDI en virtud de la remisión que, a las legislaciones internas de los Estados miembros de la Unión Europea, establece el Reglamento (CE) N.º 6 / 2002, del Consejo, de 12 de diciembre del 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en lo atinente a las acciones por violación de los dibujos comunitarios) es el siguiente: empresa que vende al público, en sus establecimientos, prendas de ropa que incorporan el diseño registrado y que ha adquirido directamente del fabricante. No se discute la existencia de la infracción del diseño comunitario registrado. El único punto que se somete a la decisión de este Tribunal es el relativo a la indemnización de daños y perjuicios, pues la apelante, otrora demandante, insiste en que le sea concedida, a pesar de la desestimación de esta pretensión en la primera instancia.

Por tanto, la cuestión jurídica que motiva este voto particular es la siguiente: si la venta al público efectuada por la una sociedad que ha comprado directamente esos productos al fabricante, es o no "primera comercialización", a los efectos del indicado art. 54.1

LDI. Mientras que la demandante considera que esa venta es "primera comercialización", la demandada lo niega. La sentencia apelada acoge ésta última tesis.

El parecer mayoritario del Tribunal ha sido el considerar que esas ventas son "primera comercialización" y, en consecuencia, estimando el recurso interpuesto, condena a la otrora demandada al pago de la indemnización de daños y perjuicios.

No comparto el criterio de que la venta efectuada por la demandada, al público en general, en sus establecimientos, sea un acto de "primera comercialización", por las razones que expondré. Comparto, por tanto, los razonamientos y decisión adoptados por el magistrado del Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios núm. 1 de Alicante. Mi decisión, por tanto, sería la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución recurrida, por sus propios fundamentos, a los que añado los razonamientos que, seguidamente, se harán.

SEGUNDO.-

El art. 54.1 LDI dispone que quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.

No contiene la LDI una definición de lo que haya de entenderse por "primera comercialización". Tampoco la había (ni referencia alguna a dicho concepto) en el derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929 (texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931), en lo relativo a los modelos, dibujos industriales, y modelos y dibujos artísticos de aplicación industrial.

La LDI incorpora a nuestro ordenamiento 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, que tampoco contiene mención alguna al concepto de "primera comercialización"

Sin embargo, ese concepto no es extraño en nuestro ordenamiento jurídico, con relación a los presupuestos indemnizatorios, cuando de infracciones a los derechos de propiedad industrial se trata.

Así, la Ley de Marcas EDL 1988/13320 del 2001 también hace referencia, sin definirla, a la "primera comercialización", en su art. 42.1, dentro de los "Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios", en un sentido idéntico al del art. 54.1 LDI. La redacción del art. 42.1 es la originaria del año 2001, sin que se haya visto afectada por ninguna de las modificaciones que, con posterioridad, se han introducido en el articulado de la LM. Tampoco es posible encontrar referencias a la "primera comercialización", con relación a la indemnización de daños y perjuicios, en la Directiva 2004/48 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril del 2004, relativa al respeto de los derechos de la propiedad intelectual, que, en su art. 13, relativo a los daños y perjuicios, se limitaba, en su número primero, a señalar que "Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción".

En definitiva, no existiendo una definición auténtica de "primera comercialización", se hace preciso interpretar la norma, para lo cual habrá de tenerse en cuenta el art. 3 del Código Civil EDL 1889/1 y los elementos de interpretación que en él se contienen.

Cierto es que acudiendo exclusivamente al elemento gramatical, puede mantenerse que "primera comercialización" sea la venta al público de objetos adquiridos directamente del fabricante, pues, en puridad, no hay acto de comercialización anterior a la misma. Ahora bien, la interpretación de las normas no descansa exclusivamente en el "sentido propio de sus palabras", ya que aquélla ha de hacerse, además, "en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

TERCERO.-

Acudiendo a instrumentos de interpretación sistemática (el articulado de la LDI y del Reglamento antes citado), creo que sí es posible llegar a algunas conclusiones. La principal, como diré, que existen ciertos actos que, aún siendo indudablemente de comercialización, no lo son al efecto del art. 54.1 LDI, es decir, que no pueden ser calificados de "primera comercialización". De ahí, que pueda no coincidir el uso gramatical de dicho concepto con el significado técnico jurídico que pudiera tener. Veamos.

El art. 54.1 distingue entre fabricantes, importadores y primeros comercializadores de objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito del registrado. Al hacer esa distinción, queda claro que la fabricación y la importación de tales objetos no son primera comercialización.

Obviamente, tampoco podrá ser "primera comercialización" la venta de esos objetos hecha por el fabricante o por el importador, no importa a quien lo sea, pues aquéllos ya responden por dicho carácter, y sería una redundancia que hubieran de responder también como primeros comercializadores. Es decir, la venta o entrega de esos objetos, hecha, por ejemplo, por el importador o por el fabricante a un distribuidor no es primera comercialización, a estos efectos. Tampoco lo sería, claro es, la venta directa al público hecha por el fabricante o por el importador de los objetos.

Dos consecuencias, a mi parecer de extraordinaria importancia, derivan de los razonamientos que he hecho últimamente.

La primera, que la figura del primer comercializador no ha de aparecer necesariamente, en todo caso, en el proceso de comercialización de un producto: si la venta hecha al público por el fabricante no es primera comercialización, éste será un caso en que esta figura no aparece.

La segunda, que de los tres actos a que se refiere el art. 54.1 LDI, tan sólo uno (la fabricación de objetos) origina en todo caso la responsabilidad de indemnización de daños y perjuicios, pues, obviamente, siempre habrá un fabricante de los objetos. Las otras dos (la importación y la primera comercialización) podrán aparecer o no, dependiendo del caso concreto.

De otra parte, el art. 45 LDI ("Contenido del derecho sobre el diseño registrado") dispone que "El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados". La LDI, por tanto, detalla un amplio elenco de actos de infracción del diseño industrial: la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación, el uso, y el almacenamiento de objetos que incorporan el diseño para cualquiera de esos actos.

Tan solo tres de ellos (la fabricación, la importación y la comercialización) se reiteran en el art. 54.1.

De nuevo, varias consecuencias derivan, a mi entender, de esta circunstancia.

La primera, que no pueden ser considerados actos de primera comercialización la oferta, la exportación, el uso y el almacenamiento de objetos para tales fines. Si así lo hubiera querido el legislador, habiendo ya hecho la referencia expresa a esos actos en el art. 45, le hubiera bastado con seleccionarlos (al igual que hizo con la fabricación y la importación) e incluirlos en el art. 54.1, para hacerlos merecedores de la responsabilidad objetiva que en éste se establece. Es decir, quien ofrece, quien exporta, quien usa y quien almacena objetos no es "primer comercializador", a estos efectos.

La segunda, obvia, que siendo la comercialización de un objeto un proceso complejo, que puede verse integrado de múltiples fases, solo el acto de primera comercialización origina responsabilidad objetiva; el resto de actos de comercialización podrán dar lugar a responsabilidad, pero no por la vía del art. 54.1 sino por la del art. 54.2.

La tercera, que son cosas distintas (porque de modo distinto se reseñan en el art. 45 LDI) la oferta del producto y la comercialización del mismo. Y sin son conceptos diferentes, que se recogen separadamente en el citado art. 45, no creo posible equiparar, por tanto, la oferta de un producto, para su venta, con la comercialización del producto; es decir, que la comercialización sería un acto distinto a la venta del producto.

CUARTO.-

No considero, por todo lo dicho, que el acto de venta de los objetos al público en general, a los consumidores, sea "primera comercialización", a los efectos del art. 54.1 LDI. Lo cual, según lo dicho, no quiere decir que el vendedor no pueda responder de los daños y perjuicios causados: podrá hacerlo, pero por la vía del art. 54.2 LDI.

Así, si se considera que la venta al público es un acto de comercialización, habría que afirmar que es el "acto de última comercialización" por excelencia: es el acto en cuya virtud el objeto "sale del mercado", desaparece del proceso comercializador, y se integra en el patrimonio privado del consumidor o comprador. La venta al consumidor es el acto en cuya virtud el objeto sale del comercio.

Desde esta perspectiva, no creo adecuado que un mismo acto (venta del objeto al consumidor) pueda ser calificado, dependiendo de las circunstancias, al mismo tiempo, de acto de primera comercialización y de acto de última comercialización. Y menos aún, que esa calificación derive no de la propia entidad del acto (que será siempre la misma, la venta al consumidor), sino de circunstancias extrañas y ajenas al mismo, como sea de a quién haya comprado el vendedor de los objetos. El vendedor, por definición, es quien proporciona el objeto al consumidor; el acto que ejecuta es la mera venta del producto. Su actuación, por tanto, es siempre la misma. No entiendo, pues, que su régimen de responsabilidad se vea modificado por el simple hecho de que haya comprado los objetos que vende, al fabricante o importador, o a un distribuidor: si los adquiere de éste, el responsable de la primera comercialización sería el distribuidor (he dicho antes que la venta del fabricante o importador a éste no es primera comercialización) y el vendedor sólo podría responder por la vía del art. 54.2; si los adquiere directamente del fabricante o importador, y su venta se entendiera primera comercialización, respondería por el art. 54.1.

No considero coherente esta construcción.

Siendo el acto el mismo, no creo que pueda ser calificado, en atención a circunstancias objetivas y ajenas, de modo diferente. Ello pugnaría, además, según mi opinión, con el principio que subyace al reparto de responsabilidad en el art. 54 LDI, en cuya virtud a los actos de mayor entidad se anuda una responsabilidad objetiva (en su número primero, considerando como tales los de fabricación, importación y primera comercialización de objetos) y a los demás, una responsabilidad basada, en definitiva, en culpa (en su número segundo, cuando la responsabilidad encuentra presupuesto en la culpa del agente o en la previa advertencia sobre la infracción). Que un mismo acto (como es la venta al público de objetos) pueda encontrar cabida en uno o en otro, en atención a circunstancias absolutamente ajenas al mismo (dependiendo a quién compre el vendedor), creo que es contrario al espíritu de la norma.

El art. 54.1 LDI atribuye una responsabilidad objetiva a los actos de mayor importancia, con relación a la infracción del diseño: la fabricación, la importación y la primera comercialización. En la medida en que equipara ésta última a la fabricación e importación, aparece un indicio importante de que su concepto ha de verse circunscrito a actos igualmente relevantes. Y, según mi opinión, la relevancia del acto ha de depender de sus propias características y circunstancias, no de aspectos exógenos. Ni creo que la mera venta de productos se pueda equiparar a actos como la importación o fabricación, ni me parece adecuado que, en unos casos, la venta pueda ser "primera comercialización" (cuando el vendedor ha comprado directamente al fabricante o al importador) y, en otras, no (cuando ha comprado a un distribuidor o a otro intermediario).

Este es otro de los argumentos que me llevan a considerar que la venta de objetos al público no puede ser calificada, en ningún caso, de acto de primera comercialización.

QUINTO.-

Según la primera acepción del diccionario de la lengua española de la palabra "comercialización" es la acción de dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. La segunda significación es poner a la venta un producto.

La interpretación de "primera comercialización" que considero procedente se aproxima a la primera significación de dicha palabra. La primera comercialización será el acto en cuya virtud se da a un producto condiciones y vías de distribución, con la finalidad de venderlo; no la venta del mismo, puesto que con la venta, en definitiva, y como he dicho, el producto es sacado del mercado, del comercio, culminando el proceso de comercialización.

Las Conclusiones del Abogado General, presentadas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 27 de mayo del 2004, indican que se comercializa un producto cuando un tercero, cuyas decisiones sobre la distribución del producto no pueden imputarse ya al titular de la marca, obtiene, por cualquier título, la facultad de disposición efectiva sobre el producto.

Acogiendo este concepto de comercialización, me parece interesante destacar varios aspectos, que corroboran mi criterio de no considerar que la venta de productos al público pueda constituir la primera comercialización de los mismos, a los efectos del precepto que nos ocupa.

En primer lugar, que da por sentado que la adquisición de la facultad de disposición sobre el producto, por parte del tercero, lo es para su distribución, no para su consumo. Es por ello, por lo que se incide en el hecho de que el producto se comercializa cuando el tercero, que adquiere la facultad de disponer sobre el mismo, puede adoptar decisiones sobre su distribución, que ya no dependen del titular del derecho.

En segundo lugar, relacionado con lo anterior, la comercialización del producto va ligada con su distribución, de modo que el tercero que ha adquirido la facultad dispositiva sobre aquél es independiente para adoptar decisiones sobre el destino que se le va a dar.

Cierto es que todo el proceso de comercialización va dirigido, generalmente, a la venta del producto al consumidor. Pero esta venta, aún siendo un acto de comercio, ya no permite al consumidor adquirente decidir nada sobre la ulterior distribución del producto. Como he dicho con anterioridad, la comercialización finaliza con la venta, y ésta, según mi opinión, es el postrero acto de aquélla, no susceptible de ser incardinado en el concepto que venimos analizando de "primera comercialización".

SEXTO.-

Por último, creo conveniente hacer dos reseñas importantes.

Primera: lo dicho no significa que el vendedor de objetos que incorporen el diseño registrado no haya de responder de los daños y perjuicios que su actuación haya podido producir, aún cuando haya comprado directamente a un fabricante o a un importador. La venta sí que sería un "acto de explotación no autorizada del diseño registrado" (art. 54.2 LDI) y el titular del mismo podría impedir ese acto (art. 45); ahora bien, la responsabilidad del vendedor vendría de la mano del reseñado art. 54.2 LDI y precisaría del cumplimiento de un doble presupuesto: a) advertencia fehaciente de la existencia del diseño y de su violación, con el requerimiento de que cese en la misma, o b) que en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

Segunda: esta interpretación, según mi particular opinión, no supone merma alguna de los derechos indemnizatorios que corresponden al titular del diseño registrado, pues tan sólo delimita, su ámbito, del que se excluye la venta hecha por quien ha comprado a un fabricante, con relación al art. 54.1 LDI.

SÉPTIMO.-

El art. 398.1 de la LEC EDL 2000/77463 establece que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el art. 394, lo que significa que se habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho; resultando, en el caso que nos ocupa, y teniendo en consideración las dudas interpretativas sobre lo que sea la "primera comercialización" de un producto y la ausencia de resoluciones del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales que aborden esta cuestión, que existían dudas de derecho que podían fundamentar la interposición del recurso, por lo que no se impondrán a ninguna de ellas.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, se dicta la presente resolución, en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por el Magistrado D. Francisco José Soriano Guzmán

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de JUAN BOLUDA, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios núm. 1, de fecha 8 de abril del 2009, en los autos de juicio ordinario núm. 348 / 08, debo confirmar y confirmo dicha resolución, sin expresa imposición de las costas originadas.

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, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva, fallando en grado de apelación, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.- Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.

...

...

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014370082009100550