

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE  
SECCION OCTAVA. TRIBUNAL DE MARCA  
COMUNITARIA**

**ROLLO DE SALA Nº 503 (C-23) 12**

**PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 208/11**

**JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante**

**Apelante/s:** 1/ TECHNOGYM S.P.A. y 2/ BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L.  
**Procurador/es:** JONE M. MIRA ERAUZQUIN y CRISTINA TORREGROSA GISBERT  
**Letrado/s:** JUAN CARLOS DEL CAMPO GOMIS y MANUEL JAVIER CHACON NAVARRO

**Apelado/s:**  
**Procurador/es :**  
**Letrado/s:**

**SENTENCIA Nº 546/12**

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 veintiocho de diciembre del año dos mil doce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de modelo comunitario no registrado y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 208/11, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado tanto por la parte demandante, la mercantil Technogym SPA, representada en este Tribunal por el Procurador D<sup>a</sup>. Jone M. Mira Erauzquin y dirigida por el Letrado D. Juan Carlos del Campo

Gomis y D. Sergio Rizzo; y por la parte demandada, la mercantil Bodytone Internacional Sport S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D<sup>a</sup>. Cristina Torregrosa Gisbert y dirigida por el Letrado D. Manuel Javier Chacón Navarro, habiendo ambas partes presentado escrito de oposición al recurso del contrario.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 208/11, se dictó sentencia con fecha 30 de mayo de de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Technogyum SpA contra Bodytone Internacional Sport debo declarar y declaro que la importación y comercialización por la parte demandada de los artículos reproducidos en el apartado 7 ha constituido una infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanantes de su protección como modelos comunitarios no registrados de las máquinas de fuerza reproducidas en el apartado 5 y debo condenar a la demandada a indemnizar a la actora en desleales realizadas, en la mayor de estas dos cifras: bien el beneficio bruto en la suma de 34.213,71 €, con absolución de las restantes pretensiones contra ella formulada. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."*

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por interpuesto se dio traslado a la contraparte, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 26 de septiembre de 2012 donde fue formado el Rollo número 503/C-23/12, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 18 de diciembre de 2012, en el que tuvo lugar.

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

VISTO, siendo Ponente el Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Desestimada la nulidad de los modelos invocados por la mercantil actora, la Sentencia de instancia llega a la conclusión de que los diseños no registrados -reproducidos en el apartado 5 de la Sentencia- han sido copiados y, por tanto, violentados los derechos de su titular durante el periodo de la vigencia de su exclusividad -desde el día 17 de mayo de 2007 hasta el día 17 de mayo de 2010-, vulneración cometida en el caso de la mercantil demandada por medio con la comercialización realizada de aquellas copias, en su calidad de importadora distribuidora de las máquinas de fuerza, conocida o denominada línea Sterling, presentada en la Feria Fitness 2009 de Madrid, que está fabricada por la mercantil china Impulse (Qingdao) Healt Tech LD, y que se reproducen en el apartado 7 de dicha resolución. Afirma en concreto el Magistrado en su análisis de la cuestión que si bien no son -en el examen comparativo- productos idénticos, las diferencias entre las máquinas de fuerza en litigio son accesorias y de menor importancia que las semejanzas que presentan, *...referidas a características básicas del diseño de los mismos, como su estructura general, simple y robusta de tubos de sección rectangular ancha y forma redondeadas, combinando con las líneas rectas de brazos, sus dimensiones y proporciones generales, así como la forma de los brazos y sus manillas, con soportes laterales muy similares* -apart 23 Sentencia-, entendiéndose por tanto que las máquinas comercializadas por la demandada, Bodytone Internacional Sport S.L., no producen una impresión general distinta a los modelos no registrados de la actora, fijando en consecuencia la indemnización correspondiente por lucro cesante conforme al criterio del beneficio obtenido por el infractor, excluyendo, por falta de prueba, la indemnización solicitada por daño moral; desestimación que se une a la de la pretensión deducida por competencia desleal que la actora, Technologym SpA sustentaba en la imitación desleal por riesgo de asociación y aprovechamiento del esfuerzo ajeno -art 11-2 LCD-, tanto en relación al periodo de protección

por diseño como en relación al periodo posterior a la finalización de dicha protección al que, afirmó la actora en la Audiencia Previa, venía referida su pretensión.

Pues bien, es en relación a la cifra de la indemnización que opone recurso la demandada -que por tanto se aquieta tanto a la desestimación de su demanda reconvencional de nulidad de los diseños de la actora y a la declaración de infracción de los modelos no registrados de la actora con la importación de las máquinas descritas-, siendo el objeto del recurso formulado por la actora la desestimación de la pretensión por infracción concurrencial en relación al periodo posterior a la conclusión de la tutela derivada del derecho de exclusiva, la desestimación de la indemnización por daño moral, de la publicación de la Sentencia y cuestiones indemnizatorias.

Comenzaremos por el recurso que formula la actora frente a la desestimación de su pretensión sustentada en la normativa de competencia desleal ya que como se verá, el recurso de la actora y la demandada tienen puntos en común que hacen conveniente su tratamiento conjunto.

**SEGUNDO.-** Analiza en el primero de los motivos que contiene el escrito de apelación, la compatibilidad normativa entre la protección como modelos comunitarios no registrados al amparo del RDMC y los actos de competencia desleal argumentando, con extensa cita jurisprudencial, la naturaleza complementaria de la protección otorgada por la legislación concurrencial tanto en ámbitos en los que no opera la exclusividad que derechos de propiedad industrial como en aquellos supuestos en los que estos no existen.

Pues bien, en relación a esta cuestión ha de señalarse que la resolución de la instancia en absoluto niega tal compatibilidad.

Se opone ciertamente a reconocer la virtualidad de la protección concurrencial desde la perspectiva de una pretensión que se sustentara en una finalidad fraudulenta, como sería intentar obtener la extensión temporal de la protección del diseño, en sí mismo considerado, a través de la normativa concurrencial que, como resulta obvio afirmar, y además reconoce el propio apelante,

resultaría absolutamente rechazable. Es por tanto certero el argumento del Juzgador de instancia.

Sin embargo, no niega tal compatibilidad el Magistrado, pues ello sería contradictorio con el examen que se hace de los presupuestos de la norma concurrencial invocada. Ese, y no otro, es el sentido de la invocación jurisprudencial que desarrolla el fundamento correspondiente de la Sentencia impugnada en relación a los requisitos del artículo 11-2 LCD -imitación desleal- para concluir con la inexistencia de tal infracción, no por motivos de incompatibilidad normativa, sino por falta de prueba de concurrencia de los requisitos o presupuestos del tipo concurrencial de que se trata y que, con ocasión del segundo de los motivos planteados por el actor, examinaremos.

En conclusión, acierta el apelante en su planteamiento intelectual y abstracto cuando invoca la protección concurrencial de la forma de su prestación pues, sin duda, es factible como bien se describe por la jurisprudencia que se transcribe, y como resulta de la propia normativa del RDMC -art 96-.

Sin embargo, yerra al considerar que en la instancia se le ha denegado o desestimado su pretensión sobre la base de la incompatibilidad normativa pues, sin duda, las razones que determinan la desestimación de la pretensión concurrencial han sido de fondo y por falta de presupuestos de la norma concurrencial invocada y no por aquella supuesta incompatibilidad que se expresa en la Sentencia para delimitar los ámbitos propios de cada normativa y que muy recientemente, la STS de 17 de octubre de 2012 ha descrito de manera especialmente gráfica diferenciándolas por sujetos -titular del derecho en el caso de propiedad industrial, sujetos partícipes en el mercado y el mercado mismo en el caso de la competencia desleal-, por el objeto -protección al titular del derecho de propiedad industrial frente a la protección del correcto funcionamiento del mercado en el caso de la competencia desleal- y por la actividad -de prestaciones en el mercado, en el caso de competencia desleal, registral, en el caso de los derechos de exclusiva-, concluyendo dicha resolución con la afirmación de que *...en definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la*

*conurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.*

**TERCERO.-** Centra el segundo de los motivos desplegados por el actor el fondo de la cuestión concurrencial que defiende como ilícita sobre la base del concurso de las condiciones exigidas por la norma invocada de la competencia desleal -art 11- para apreciar tal conducta en la comercialización de los aparatos de que se trata una vez concluido el periodo de exclusiva.

Como hemos dicho, que una forma pueda ser protegida ex art 11-2 LCD, depende, exclusivamente, de la concurrencia de los requisitos de tal tipología sin que ello implique (ni pueda hacerse, porque el ámbito de protección es distinto), prolongar la vida del diseño como una nueva exclusiva en el patrimonio de las formas.

En consecuencia, extinto en el caso el derecho de exclusiva, el examen de la cuestión requerirá, como dice la SAP Madrid, Secc 28, de 26 de julio de 2011, el determinar la existencia de una imitación como paso previo al posterior análisis de su deslealtad que deberá centrarse en los elementos que conforman la "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial" del producto supuestamente imitado, teniendo en cuenta que el principio rector establecido en la normativa concurrencial es el de la libre imitabilidad -art 11-1 LCD-.

El Juez niega que haya prueba de que los productos de la actora tengan mérito competitivo, en particular, implantación en el mercado de referencia.

Diversas razones se aportan en la resolución impugnada. Falta de acreditación del porcentaje que representan los productos en el mercado relevante y su implantación, la falta de cuantificación del esfuerzo publicitario. Son estas razones las que critica y rebate en su recurso la parte apelante que articula su

argumentación analizando 1) la existencia de elementos distintivos o singulares y su imitación tomando como base la propia labor judicial realizada en el examen de los presupuestos de la infracción del diseño, novedad y singularidad, 2) la efectiva implantación en el mercado de los productos de Technologym SpA que entiende justificada a partir de los hechos que están declarados probados en la Sentencia sobre cuota de mercado y el prestigio y éxito comercial de los productos en disputa reflejado en las declaraciones de los testigos (Eloi Lucaks y Mauricio Picáis), 3) la difusión de los productos de la línea Pure Strenght en España, en base a los documentos 10 a 13 -catálogos y participación en ferias- y, 4) los requisitos exigidos por el artículo 11 LCD para apreciar imitación concurrencial ilícita, analizando la existencia de riesgo de asociación sobre la base de la imitación en los productos Sterling distribuidos por la demandada de los elementos singulares de los productos Pure Strenght, la declaración del testigo Sr. Sala Saumell y el amplio marco de creatividad que la estética de estos productos -señala en este sentido la declaración del creador del diseño- que permite la evitabilidad de la imitación en la creación de este tipo de productos, su fácil diferenciación, entendiéndose demostrado que los productos Sterling han sido creados para aprovechar el esfuerzo y éxito de la actora, como pone de relieve incluso el fabricante chico en una comunicación aportada en el periodo de la Audiencia Previa.

#### **CUARTO.-** Posición del Tribunal.

Con carácter preliminar, y contestando la oposición que se hace el recurso, conviene señalar que el demandado sí está legitimado pasivamente frente a la acción de competencia desleal que se le dirige por la actora ya que, como distribuidora de los aparatos en cuestión, se encuentra en la posición prevista en el artículo 34 LCD, en cuyo párrafo primero se establece que *... las acciones previstas en el artículo 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización*, siendo así que la demandada es distribuidora de las máquinas litigiosas en virtud de un contrato de distribución suscrito en fecha 1 de junio de 2009 con la fabricante, Impulse (Qingdao) Health Tech Ltd, habiendo por tanto

sido introducidas en el mercado español por la demandada que asumiría las consecuencias de económicas favorables de su actividad comercial pero también las negativas, en calidad de autor material, si con su distribución, ha realizado competencia desleal como ocurriría si quedara probado, tal y como se afirma por la actora, que la comercialización de prestaciones que imitan deslealmente, las originales de aquella pues en tal conducta hay sin duda decisión rectora determinante de la comisión de la conducta comercial determinante, en su caso, de la ilicitud en su caso.

Aclarada la cuestión relativa a la legitimación pasiva, conviene igualmente advertir que para que la imitación sea desleal es preciso -a fin de salvaguardar el principio general (art 11-1 LCD) de libre imitabilidad-, además de que concurren las circunstancias que exige la Ley (riesgo de asociación de la prestación del imitador con la genuina o posibilidad de que se produzca aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno -art 11-2 LCD-), que estas sean evitables (si son inevitables, no podrá apreciarse ilícito concurrencial) y que la prestación imitada tenga, en expresión doctrinal -Massaguer- triunfante, "mérito competitivo", es decir, que la prestación original tenga singularidad competitiva y goce de implantación suficiente en el tráfico.

Es por ello que para apreciar el ilícito que imputa la mercantil actora es preciso que del juicio comparativo de las prestaciones resulte imitación en los productos distribuidos por la demandada de los de la actora y, lo que es esencial, que tal imitación recaiga sobre los elementos más caracterizadores de la línea Pure Strength fabricados por Technologym, es decir, de los elementos que conforman la singularidad competitiva de la que se dice imitada.

Tal afirmación constituye el antecedente fáctico necesario para apreciar imitabilidad desleal ya que, como señaló el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de julio de 2007, el requisito para la apreciación del ilícito concurrencial del artículo 11.2 LCD es *"la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiariedad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos"*, (véase en el mismo sentido la STS de 15 de diciembre de 2008 y



la de 7 de julio 2009), entendiendo por tales aquellos rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza (sentencias AP Madrid Secc 28º de 11 de enero de 2007 y 22 de enero de 2010), esto es, con eficacia individualizadora en el sector de que se trate y en el caso, analizados aquellos elementos, llegamos a esta conclusión tal y como seguidamente razonaremos.

Debe sin embargo advertirse que el argumento de la parte apelante acudiendo para defender la "peculiaridad competitiva" de sus productos a los conceptos de singularidad y novedad resulta confuso dado que, tales elementos, no son sino los presupuestos propios de un derecho de exclusiva, el que otorga el diseño, que tienen su propia configuración. De hecho, por sí solo, ni la novedad (ausencia de diseños idénticos anteriores) ni la singularidad (impresión general distinta del usuario informado) propias del diseño, confieren a un producto *per se* "singularidad competitiva" pues ésta, que sirve para que los productos de una empresa sean percibidos por los consumidores como únicos, responde a otros parámetros que se pueden generar por otros factores distintos a la forma exterior del producto tales como la especialización de la empresa, el uso de nuevas tecnologías, la imagen de la marca, la calidad del producto, su carácter innovador, la mejor capacidad y tiempo de respuesta de una empresa, etc.

Por tanto, si en el caso la singularidad o peculiaridad competitiva se sustenta en la forma o apariencia de los productos de la línea Pure Strength, hemos de constatar, para fundamentar la afirmación inicial de que hay imitación, 1) que existen determinados elementos singulares y, 2), que éstos han sido imitados, es decir, como señala la STS de 7 de julio de 2009, que entre las prestaciones se produzca *"un grado de semejanza que produzca confusión..."*, *"sin que obste la existencia de variaciones inapreciables o se refieran a elementos accidentales o accesorios"*, señalando que *"los productos deben compararse en su conjunto (SS., entre otras, 22 de noviembre de 2006; 30 de mayo, 12 de junio y 17 de julio de 2007) y no atendiendo a elementos aislados, de ahí que sea acertada la alusión en las sentencias de instancia al "impacto visual" de los productos en conflicto..."*.

Escaso es el esfuerzo que debe hacer el Tribunal para llegar a tal conclusión.

Téngase en cuenta que el proceso comparativo está realizado en la instancia con ocasión del examen del derecho de exclusiva, que no es objeto de debate y, lo que es necesario, que se aviene al análisis que nos depara en relación a la cuestión concurrencial por cuanto se trataba de diseños no registrados que presentan la peculiaridad de que la comparativa, no se realiza desde un registro formal sino tal cual aparecen en el mercado donde se divulgaron en su momento, iniciándose su derecho de protección.

Pues bien, en el caso, el Juez identifica, de entre los elementos de que se vale para apreciar la infracción del diseño y denegar la nulidad de los mismos, elementos que entendemos sí permiten apreciar tal singularidad y que vienen referidos a *...la estructura simple y robusta de tubos de sección rectangular ancha y forma redondeadas, combinado con las líneas rectas de brazos en forma de "V" que tienen las de la actora, sin tanto aparataje como la de aquéllas, con tubos de menor sección y predominio de líneas y ángulos rectos, siendo mayor la sensación de "limpieza de formas" y libertad del usuario en las primeras que en las segundas...*, resaltando que estos elementos imitados son los que otorgan a las máquinas de fuerza de que se trata, características que claramente las diferencia de otras del sector al tiempo que sirven para su identificación y reconocimiento entre los consumidores, como por cierto bien pone de relieve el correo electrónico emitido por el fabricante chino ofertando los productos distribuidos por la demandada con el argumento de que lo que vende son productos que son *...equipos con carga de discos parecidos a los de Technologym.*

Hay por tanto singularidad competitiva en las prestaciones y éstas han sido imitadas por las de la demandada.

Pero no sólo los productos de la actora tienen esos rasgos diferenciales de otras prestaciones de igual naturaleza en el sector o nicho de que se trata - singularidad competitiva-, rasgos que han sido imitados por la demandada sino que, además, discrepando el criterio del Juzgador de instancia, entendemos

que sí se ha demostrado que se trata de productos con implantación o asentamiento en el mercado suficiente como para merecer protección de darse -como luego analizaremos- riesgo de asociación o aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Catálogos extremadamente cuidados en su edición (doc nº 10 a 12 demanda), suponen sin duda un esfuerzo económico relevante, lo que se abunda por la constatación de la participación de Technologym SpA en ferias específicas del sector de fitness (doc 10 y 13 demanda) y por el reconocimiento de ser productos procedente de una empresa con una muy relevante implantación en el sector en España -35%- que además provee de aparataje a los eventos deportivos más importantes del mundo como son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Este conjunto de hechos implica en sí mismo la constatación de un esfuerzo empresarial notable y de la difusión de los productos acompañado de un indudable éxito comercial, sin duda justificativo de que la referencia a los productos Technologym constituya un factor esencial en la oferta de los competidores desleales.

**QUINTO.-** Partiendo por tanto de que los aparatos Sterling distribuidos por la demandada, imitan, sin necesidad, elementos de los pertenecientes a la línea Pure Strenght de la actora, elementos que tienen singularidad o peculiaridad competitiva, y que se trata de productos asentados en el mercado del fitness, procede analizar si existe riesgo de asociación por parte de los consumidores y/o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno como circunstancias determinantes de la deslealtad conforme a lo previsto en el artículo 11-2 LCD.

En cuanto al riesgo de asociación.

Define el riesgo de asociación la STS 7 de julio d 2009 como *"la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza"* (S. 11 de marzo de 2004)".

La cuestión está por tanto en determinar si las prestaciones de la actora tienen

esas características que le atribuyen singularidad bastante para que, por medio de ellas, el destinatario -STS 11 de mayo de 2004- identifique un origen empresarial determinado, de modo que la imitación o copia de tales elementos constituye el tipo que describe el artículo 11-2 LCD.

En efecto, como hemos dicho en el anterior fundamento, hay elementos singulares de las máquinas Strenght que otorgan a dichos aparatos las características que las diferencia de otras del sector al tiempo que sirven para su identificación y reconocimiento entre los consumidores. Además, hemos señalado que tan es así que incluso ha quedado demostrada la intencionalidad del fabricante en tal sentido, trayendo a colación el contenido del correo electrónico emitido por el fabricante chino ofertando los productos distribuidos por la demandada como *...equipos con carga de discos parecidos a los de Technologym*, que entendemos abundada con la testifical del Sr. Sala Saumell, responsable del material y equipamiento deportivo del Hércules C.F.

Hay por tanto imitación del mérito competitivo de los productos de que se trata, pero también, riesgo de confusión en relación al origen empresarial de las prestaciones, riesgo que era perfectamente evitable porque la imitación se lleva al terreno de la identidad de los elementos más competitivos de los aparatos de la actora sin que conste que la demandada haya adoptado medidas para evitar tal confusión, sino todo lo contrario, como pone de relieve el correo electrónico indicado que pone de manifiesto (ya lo hemos dicho) la intencionalidad de la imitación, incompatible con la inevitabilidad sino con todo lo contrario en tanto la búsqueda consciente de la generación de la confusión.

En su plano más objetivo, obsérvese que la apariencia general de los aparatos en conflicto no responde a la moda o corriente del momento en el sector de máquinas de fuerza o fitness pues, de ser así, entraría en juego, como dice la STS de 30 de mayo de 2007, el factor de inevitabilidad. Al contrario, es la apertura de una nueva estética que aporta en su configuración la línea Pure Strenght, original y creativa, la que ha sido imitada por los productos de la demandada en la consideración de las expectativas que aquél esfuerzo creativo abre en el mercado.

En conclusión, la imitación descrita, en tanto generadora de riesgo de

confusión en el consumidor, es ilícita y sancionable y, por tanto, procede estimar en este sentido el motivo de apelación y el suplico correspondiente de la demanda y a los efectos solicitados, es decir, al cese en la oferta, comercialización, difusión publicitaria y de marketing por cualquier medio, incluido Internet de los artículos copiados que además, en cuanto a los almacenados por la demandada, deberán ser inutilizados o destruidos a su costa.

**SEXTO.-** No podemos aceptar, sin embargo, que exista imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ya que en el caso, estamos ante una prestación que ha sido objeto de un derecho de exclusiva -diseño no registrado - que ya está extinguido y que en tanto, ya ha sido objeto de protección en exclusiva en los términos y con la limitación temporal que marca la ley -tres años-, de modo tal que no cabe extender su protección más allá, lo que en el caso tendría lugar si aceptáramos la causa alegada pues habría doble protección, una segunda, que actuaría extendiendo la primera, la de exclusiva, más allá del marco temporal establecido en la ley.

Y ello es así porque, como ha puesto de relieve la doctrina -Massaguer- ha sido la primera la que ha protegido frente a terceros al creador, garantizándole la amortización de los costes de creación y su comercialización. Finalizada dicha protección, no cabe pretender la continuidad de dicha protección por vía concurrencial pues en la imitación de lo que ha gozado de un derecho de exclusiva, no hay generación de riesgos de amortización de costes de creación para el creador o titular de que se trate.

Si desde la perspectiva del imitador el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno requiere ahorro de costes, desde la perspectiva del imitado se requiere la generación por el acto imitativo de imposibilidad o dificultad grave de amortizar costes de creación. Y como es obvio, ello no tiene lugar cuando la prestación ha gozado, por el tiempo marcado en la ley, de una protección de derecho de exclusiva.

**SÉPTIMO.-** Cuestiona en el tercero de sus motivos de impugnación la parte demandante, lo relativo a las consecuencias económicas e indemnizatorias derivadas del comportamiento ilícito de la demandada.

Dos cuestiones plantea en dicho motivo. De un lado, la errónea operación aritmética determinante de la fijación de la indemnización por razón de la infracción de su derecho de exclusiva. De otro, las consecuencias económicas consecuentes a la apreciación de la existencia de un ilícito concurrencial en el periodo posterior a la finalización del derecho de exclusiva.

La primera de las cuestiones ha de ponerse en relación con el contenido del recurso de apelación que formula el demandado, la mercantil Bodytone Internacional Sport S.L. que limita el objeto de su impugnación a la cuantía indemnizatoria fijada en la instancia sobre la base de criticar la valoración de la prueba documental relativa al número de máquinas vendidas en el año 2010, señalando que, no obstante la apreciación del Juez sobre la ausencia de facturas correspondientes a la venta en tal ejercicio, es lo cierto que sí habían sido aportadas, demostrando que el número de máquinas vendidas en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2010 habían sido 19 y no 29 como, por estimación, se ha fijado en la instancia, de modo tal que, siendo así, y aplicando el razonamiento judicial, el beneficio por la venta de tales máquinas habría sido de 47.500 euros (no de 72.500) por lo que, deducidos los 38.286,29 euros (precio de adquisición más 5% de gastos), el beneficio resultante sería de 9.213,71 euros.

Por el contrario, el apelante considera que la cifra fijada en la instancia es incorrecta en aplicación de los propios criterios judiciales. Señala que partiendo de los razonamientos judiciales para fijar la cuantía indemnizatoria, comete el Juzgador un error derivado del hecho de que, tras señalar que las máquinas vendidas en el año 2010 fueron 70 y que, en prorrateo simple, las que podrían considerarse vendidas en el periodo comprendido a enero a mayo serían 29 (a precio unitario de 2.500 euros), se procede a minorar el precio de la compra en importe de 34.661,29 euros correspondiente a las 70 máquinas, cuando el precio a minorar debería ser el precio de compra de las 29 máquinas vendidas en el periodo en cuestión y no las 70 vendidas en todo el año 2010, lo que

daría un resultado de 58.140,6 euros que, reducido en un 5% por gastos, arrojaría una cifra final de 55.233,35 euros.

Desde luego, la alegación formulada por el demandante ha de ser acogida, se trate de 29 o de 19 las máquinas vendidas en el periodo de referencia pues, obviamente, en el razonamiento judicial, la deducción del precio de compra del de venta debe estar referida a cada una de las máquinas que se toman en consideración para fijar el importe indemnizatorio por razón de los beneficios obtenidos por el infractor y, obvio es decirlo, en el caso tal deducción no puede hacerse sino en relación a 29 (o 19) máquinas, y no a las 70 de toda la anualidad.

La cuestión que resta para obtener uno u otro resultado es la de determinar si las máquinas vendidas fueron -presuntivamente- 29 o si, por el contrario, está acreditado que las vendidas entre enero y mayo de 2010 fueron 19.

Pues bien, no obran en autos las facturas que refiere la parte demandada, sin que por la misma se aporte copia del escrito de aportación y traslado de copias a la parte demandante -art 135m 274 275 LEC-. En consecuencia no puede estimarse el recurso formulado pues en absoluto podemos aceptar la aportación documental que incorpora a su escrito de apelación, que pretendía ser recordatorio de lo ya unido, porque supondría admitir documentos en fase procesal en que no procede, con vulneración de los artículos 265 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no dándose, desde luego, ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 460 de la misma ley.

En cuanto a lo segundo.

Solicita el apelante que, aplicando los cálculos establecidos por el Juez para indemnizar su derecho de exclusiva, se fije la cuantía indemnizatoria correspondiente al periodo posterior por razón del ilícito concurrencial comprendido entre junio de 2010 y las ventas realizadas en 2011, aceptando expresamente, para fijar dicho importe, la exclusión de la máquina con número

de referencia 7009 y la minoración de un 5% en conceptos de gastos deducibles.

El motivo se estima.

Declarada la ilicitud de la conducta de la demandada en el periodo posterior a la conclusión del derecho de exclusiva, resulta procedente aplicar los criterios indicados para indemnizar el perjuicio causado a la demandante y tomando en consideración el criterio de instancia, que asume la parte apelante, no cabe sino aceptar las conclusiones que formula en su recurso de apelación pues resulta evidenciado que en el año 2010 se vendieron un total de 70 máquinas de las que, el beneficio obtenido por el infractor por razón de la violación del diseño en número de 29, ha sido satisfecho en la instancia, restando 41 máquinas que, con el mismo criterio indemnizatorio (precio de venta-precio de compra-5% gastos deducibles) permite fijar un importe indemnizatorio para el año 2010 de 78.088,60 €. Y en cuanto al año 2011, como consta en la sentencia de instancia, de las facturas de venta aparece que se vendieron 11 máquinas, que se vendieron por precio de 1000 euros por lo que, aplicando los mismos descuentos que con anterioridad, resultaría un total de 5.00,24 euros, habiéndose vendido también 28 máquinas de referencia HT, que según la facturación aportada por la demandada, se vendieron por 36.695,75 euros, dando como resultado, aplicando los descuentos señalados del precio de compra -495,16 euros- y el 5% de gastos, da un total de 20.996,38 euros.

En consecuencia, la indemnización por infracción del diseño se eleva a 55.233,35 euros y la adeudada por el ilícito concurrencial a 104.088,22 euros.

**OCTAVO.-** Constituye el penúltimo de los motivos planteados por la demandante el relativo a la desestimación de la indemnización por razón del daño moral solicitada en la demanda.

Critica el apelante la negativa valoración que de la prueba practicada hace el Juez de instancia, negando la acreditación del daño moral sin tomar en consideración la prueba ni la doctrina jurisprudencial que considera que los daños morales no exigen constancia probatoria directa, señalando al efecto



que está acreditado el esfuerzo, humano y económico, de Technogym dedicados solo al diseño de sus productos, habiendo destinado a la creación de la línea Pure Strength 17.503 horas y 1.268.921 euros, habiendo obtenido el reconocimiento internacional participando en los juegos olímpicos de Pekín 2008 y siendo así, resulta indudable la copia vulgar hecha por competidores asiáticos representa un daño moral. *Ex re ipsa loquitur*, expresada de forma explícita por el representante legal de Technogym en España. La copia ha generado daño moral y la cantidad reclamada, 20.000 euros, resulta prudente teniendo en cuenta el esfuerzo realizado de creación y la reputación y prestigio de la actora.

El motivo se desestima.

No podemos poner en duda que tanto las infracciones de los derechos de exclusiva como las infracciones tipificadas en la LCD puedan acarrear para el perjudicado no sólo daños económicos sino también un menoscabo de carácter no patrimonial, cuando se haya producido un grado significativo de aflicción al sujeto pasivo de la infracción. Y cuando el daño moral depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa o resulta de situaciones de notoriedad, no es exigible una concreta actividad probatoria, sino que resulta aplicable la doctrina "*in re ipsa loquitur*".

Ahora bien, en el caso, no hay razón suficiente para entender que se ha podido producir un grado relevante de aflicción por la infracción de los derechos del titular pues aun cuando es cierto que la vertiente negativa del derecho de exclusiva, la atribución de la exclusiva en el tráfico jurídico, supone reconocer al titular la facultad de decidir lo que implica, además de su carácter económico, libertad empresarial y autonomía en las decisiones empresariales y su infracción atenta a ella, es indudable que no toda infracción genera *per se* daño moral y, aunque depende de las circunstancias, en casos como el presente, una empresa de productos con implantación mundial, difícilmente puede verse afectada por la copia de algunas de sus prestaciones en número que no rebasa ni las cien, de modo tal que una infracción de tal entidad resulta apenas perceptible en el marco de aquella producción empresarial y por tanto, no basta afirmar sin más que la falsificación o copia de algunos de los

productos ha producido aflicción desde los directivos al último empleado pues difícilmente puede tenerse por cierto el conocimiento general de la infracción en el nivel producido.

**NOVENO.-** Finaliza el recurso la parte demandante reiterando la estimación de la acción reconocida en la legislación del diseño -art 53-1-f) LPJDI- de publicación de la sentencia a costa del infractor que la Sentencia ha desestimado sobre la base de la dilación en la solicitud de tutela y consecuente pérdida de objeto.

El motivo se desestima.

La pretensión se ejercita en base a la legislación del diseño y no de competencia desleal -art 32-2 LCD-. Por tanto, se solicita en relación a la infracción del diseño no registrado y lo cierto es que, habiendo finalizado ya la protección al tiempo de la demanda, difícilmente puede cumplir la función que se pretende de manifestar la infracción y poner fin a la confusión pues ésta, por la vía del derecho de exclusiva, no existe en la actualidad, habiendo ya cesado hace años y por tanto, ningún riesgo de confusión cabe prevenir con tal publicación que no tendría en realidad otra finalidad que la casi sancionatoria.

**DÉCIMO.-** En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose estimado el recurso de apelación de la demandante, no cabe imponerlas a la parte demandante apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Resulta necesario sin embargo, modificar el criterio de las costas de la instancia ya que, estimada la acción sobre competencia desleal y sus consecuencias generales, incluidas las económicas, se considera que la estimación de la demanda es sustancial y que, en consecuencia, resulta procedente hacer expresa imposición de las costas de la instancia a la parte demandante -art 394-1 LEC-.

Y habiéndose desestimado el recurso formulado por la parte demandada, no

cabe sino imponerle expresamente las costas de esta instancia -art 398 Ley de Enjuiciamiento Civil-.

**UNDÉCIMO.-** Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación formulado por la parte actora, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir -Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir -Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ-, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

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 sustancialmente el recurso de apelación recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Technogym SPA, representada en este Tribunal por el Procurador D<sup>a</sup>. Jone M. Mira Erauzquin, y desestimando el recurso de apelación formulado por la parte demandada, la mercantil Bodytone Internacional Sport S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D<sup>a</sup>. Cristina Torregrosa Gisbert, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de

Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 30 de mayo de 2012, debemos revocar y revocamos en parte dicha resolución y en su virtud

1) debemos declarar y declaramos que la comercialización por la demandada, Bodytone Internacional Sport S.L. de los artículos a que se refiere la Sentencia de instancia (apartado 7) constituye una conducta de imitación desleal por riesgo de asociación y, en consecuencia, se condena a la mercantil demandada a cesar en la oferta, comercialización, difusión publicitaria y de marketing por cualquier medio, incluida la realizada por Internet, de los artículos imitados, condenándosele a la inutilización y destrucción de forma fehaciente y a su costa de las existencias de los artículos imitados que existieran almacenados en sus establecimientos o dependencias, indemnizando a Technologym SpA en 104.088,22 euros.

2) Se modifica el importe indemnizatorio fijado por razón de la infracción de los diseños no registrados, fijándolo en el importe de 55.233,35 euros.

3) Las costas de la primera instancia se imponen a la parte demandada.

4) El resto de pronunciamientos se confirman.

5) No se hace imposición de las costas de esta alzada a la parte demandante-apelante, imponiéndose expresamente a la parte demandada-apelante.

Se acuerda la devolución a Techologym SpA de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

Se declara la pérdida del depósito efectuado por Bodytone Internacional Sport S.L. para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ-.

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 8ª abierta en la entidad Banesto, 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.- D. Francisco-José Soriano Guzmán. 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 Banesto nº Expediente 2276/0000/06/0503/12 en el caso de recurso de casación, y en el caso de recurso extraordinario por infracción procesal: nº Expediente 2276/0000/04/0503/12, 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.

LA SECRETARIA JUDICIAL



## Mensaje LexNet - Notificacion

### Mensaje

<b>IdLexNet</b>	201310017196061	
<b>Asunto</b>	Notificación vía LexNET (múltiple)/PIE NOTIFICACION SENTENCIA RECURRIBLE/Notif. Auto nº 546/12 ROLLO 503/12	
<b>Remitente</b>	<b>Organo Judicial</b>	AUD. PROVINCIAL SECCIÓ N. 8 CIVIL de Alicante/Alacant, Alicante/Alacant [0301438008]
	<b>Tipo de órgano</b>	AUD. PROVINCIAL (CIVIL)
<b>Destinatarios</b>	MIRA ERAUZQUIN, JONE [00244]	
	<b>Colegio de Procuradores</b>	Ilustre Colegio de Procuradores de Alacant
<b>Fecha-hora envío</b>	16/01/2013 09:27	
<b>Adjuntos</b>	0000941_2013_001_030143700020120003345-895748-1.rtf(Principal)	
<b>Datos del mensaje</b>	<b>Tipo procedimiento</b>	RMA
	<b>Nº procedimiento</b>	000023/2012
	<b>Detalle de acontecimiento</b>	PIE NOTIFICACION SENTENCIA RECURRIBLE/Notif. Auto nº 546/12 ROLLO 503/1
	<b>NIG</b>	0301437220120003352
	<b>Corrección a escrito</b>	No

### Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
16/01/2013 15:36	MIRA ERAUZQUIN, JONE [00244]-Ilustre Colegio de Procuradores de Alacant	LO RECOGE	
16/01/2013 10:14	Ilustre Colegio de Procuradores de Alacant	LO REPARTE A	MIRA ERAUZQUIN, JONE [00244]-Ilustre Colegio de Procuradores de Alacant

(\*) Todas las horas referidas por LexNet son de ámbito Peninsular.