

## Audiencia Provincial

AP de Alicante (Sección 8ª) Sentencia num. 1/2016 de  
4 enero

JUR\2016\134097



Propiedad Industrial.

Jurisdicción:Civil

Recurso de Apelación 232/2015

Ponente:Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 232 ( C- 18 ) 15.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 261 / 14.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM.1/16

Ilmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a cuatro de enero del año dos mil dieciséis.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Ilmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ZITRO IP S.a.R.L, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora D.ª ALICIA CARRATALÁ BAEZA, con la dirección del Letrado D. ARTURO CANELA GIMÉNEZ; siendo la parte apelada ORTIZ GAMING, SL,

representada por el Procurador D. JOSÉ LUÍS CÓRDOBA ALMELA, con la dirección del Letrado D. JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SORI.

#### I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 24 de marzo del 2015, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña Alicia Carratalá Baeza, Procuradora de los Tribunales y de la compañía de derecho luxemburgués ZITRO IP, S.aR.L., contra la mercantil ORTIZ GAMING, S.L. con expresa condena en costas a la demandante."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 29 / 9 / 15.

El procedimiento ha estado extraviado hasta que se encontró el día 21 de diciembre del 2015, en que pasó al magistrado ponente, como resulta de la diligencia de ordenación de igual fecha.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

#### II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

##### PRIMERO

El ámbito de la apelación queda constreñido, a la vista del recurso presentado por la otrora parte demandante, a la viabilidad de las acciones fundadas en la Ley de Propiedad Intelectual ejercitadas en la demanda, una vez desestimadas las que lo eran sobre la base de un diseño comunitario registrado, sobre las que no se insiste.

En la demanda, en un más que lacónico apartado IX de los fundamentos de derecho (al que se dedicaron, con cita genérica de los [arts. 139](#) y [140 LPI \( LEG 1902, 24 \)](#) , tan sólo siete líneas) se alegaba que el uso del personaje llamado Jose María , y de su sombrero característico, por parte de la demandada constituía una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora.

La sentencia recurrida, con acertado criterio, rechazó las acciones por infracción de los derechos de propiedad intelectual al considerar, dicho sea en síntesis, que la aplicación del art. 10 del RD Leg 1/1996 , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, requiere que la obra a proteger tenga "altura creativa", es decir, una originalidad significativa, de la que carece el mencionado personaje (que aparece en diversas marcas registradas titularidad de la demandante), puesto que, tratándose dicho personaje de una bola de bingo verde,

con un solo ojo, con un sombrero, su parecido con el personaje Apolonio (de la conocida película Monster Inc, Monstruos, SA en España) es extraordinario; como también lo es, con relación al llamado sombrero loco de la conocidísima película de Walt Disney, de 1951, y de Tim Burton, de 2010. Por tanto, no hay originalidad alguna, sino simple refundición de personajes en extremo conocidos, con la consiguiente falta de creatividad, novedad y altura creativa, lo que es suficiente para inaplicar la ley mencionada.

Contra dicha decisión se alza la recurrente reiterando que lo que ejerce son acciones basadas en derechos de propiedad intelectual y que los personajes confrontados por la actora son distintos (una bola de bingo, en un caso, monstruos en otro), existiendo entre ellos múltiples diferencias. Se insiste en que se ha copiado el personaje.

## SEGUNDO

Compartimos los razonamientos y decisión de la resolución recurrida.

Ya dijo este Tribunal, en sentencia 17 de abril del 2008 , que, sobre el elemento de la originalidad, según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador. En cualquier caso, es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima...ofrezca suficiente nivel para dotarla de los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad."

Si ello es así, la utilización de un personaje con formas simples, inspiradas, si no copiadas, de otros personajes muy conocidos existentes con anterioridad, no puede considerarse como una novedad objetiva frente a lo que ya existe en el sector del diseño y creación de este tipo de personajes. Las diferencias que puedan existir entre ellos no quitan que la esencia de los personajes, y sus características generales, así como la impresión de conjunto, sean extremadamente parecidas. De otra parte, el sombrero no deja de ser un sombrero, también igual al utilizado por otros personajes en películas infantiles y juveniles.

Consideramos, pues, que no pudiendo atribuir a esos diseños la característica de la originalidad, no pueden ser objeto de propiedad intelectual ni tampoco obtener la especial protección prevista en la [LPI \( LEG 1902. 24 \)](#) .

Por esta razón, y sin necesidad de mayores disquisiciones, desestimaremos el recurso, con los pronunciamientos a ello inherentes.

## TERCERO

De conformidad con lo establecido en los [arts. 394 y 398](#) de la [LEC \( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892\)](#) ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

## CUARTO

De conformidad con el [art. 208.4 LEC \( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892\)](#) , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el [art. 466](#) y [Disposición Final 16ª](#) LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el [art. 477.2](#) LEC . Tales recursos deberán interponerse (téngase en cuenta que la modificación introducida en la LEC por la [Ley 37/2011, de 10 de octubre \( RCL 2011, 1846 \)](#) , de medidas de agilización procesal, publicada en el BOE del día 11 de octubre, suprime el trámite de preparación de todos los recursos devolutivos, que habrán, por tanto, de ser directamente interpuestos, en plazo y forma, de conformidad con la Disposición transitoria única, Procesos en trámite) ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banco Santander indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido ( [LO 1/2009, de 3 noviembre \( RCL 2009, 2089 \)](#) ).

## QUINTO

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la [LOPJ \( RCL 1985, 1578 y 2635\)](#) , introducida por la [LO 1/2009, de 3 de noviembre \( RCL 2009, 2089 \)](#) , en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación,

siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

### III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de ZITRO IP S.à.R.L contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 24 de marzo del 2015, en los autos de juicio ordinario n.º 261 / 14, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución , imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución 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.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

### 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.