

**Id. Cendoj:** 03014370082008100142  
**Órgano:** Audiencia Provincial  
**Sede:** Alicante/Alacant  
**Sección:** 8  
**Nº de Resolución:** 148/2008  
**Fecha de Resolución:** 17/04/2008  
**Nº de Recurso:** 4/2008  
**Jurisdicción:** Civil  
**Ponente:** ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA  
**Procedimiento:** Apelación, Propiedad intelectual  
**Tipo de Resolución:** Sentencia

**Resumen:**

Se plantea ante el tribunal de marca comunitaria la posible nulidad de un diseño comunitario registrado en la OAMI. Se trata de un diseño para identificar productos infantiles que fue objeto de la correspondiente publicidad en ferias o convenciones anteriores a los doce meses precedentes a su solicitud de inscripción en el correspondiente registro. Esta publicidad, según el Reglamento comunitario de diseño industrial elimina la novedad, por lo que en tal situación no sería procedente la inscripción o abocaría a la nulidad del diseño así registrado. Situación que se da en el presente supuesto. Estudia, a su vez, la compatibilidad en la protección de un diseño a través de la regulación específica del diseño y el de la propiedad intelectual. Para que así sea posible es necesario que el diseño posea originalidad. Esta es descrita como novedad objetiva. Es decir, que tenga individualidad y distinguibilidad. Y -dice la sentencia- un coche y una mariposa en el ámbito de los productos infantiles no posee esos requisitos.

---

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 61-C04/08

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 407/06

JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2

SENTENCIA NÚM. 148/08

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a diecisiete de abril de dos mil ocho.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 407/06, sobre infracción de dibujo comunitario, infracción de propiedad intelectual y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, "DIMCO, SARL", de nacionalidad francesa, representada por la Procuradora Doña Rocío Valentín Moreno, con la dirección del Letrado Don Rafael Palop Carmona y; como apelada, la demandada "Belino Creaciones Infantiles, S.L.", representada por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con la dirección del Letrado Don Iván L. Sempere Massa.

## **I - ANTECEDENTES DE HECHO.-**

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 407/06 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha dos de noviembre de dos mil siete , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Valentín Moreno en nombre y representación de la Sociedad Mercantil de Derecho Francés Dimco, tanto en los pronunciamientos relativos a infracción de modelo comunitario registrado y no registrado como en los subsidiarios relativos a infracción de propiedad intelectual y conducta desleal en el mercado. Ello sin efectuar condena en costas en este extremo. Estimo la demanda reconvenicional formulada por la Procuradora Sra. Tormo Moratalla en nombre y representación de Belino Creaciones Infantiles S.L. y, consecuentemente: Declaro la nulidad del Diseño Comunitario Registrado ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior con el nº 000295845-0002 procediéndose a la cancelación del registro, mediante la remisión del oportuno mandamiento a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, una vez firme esta resolución, con los efectos prevenidos en el art. 26 del RDMC . sobre este extremo, procede la condena en costas a la parte demandada en reconvención."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte actora y; tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte demandada que presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 61-C04/08, en el que después de inadmitir la prueba pericial propuesta por la apelante, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día quince de abril, 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 Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

## **II - FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO.- En la demanda que principia este proceso se articula, con carácter principal, una acción de infracción de dibujo o modelo comunitario registrado con el número 000295845-0002 del diseño denominado "Lilifleur" y otra acción de

infracción de dibujo o modelo comunitario no registrado del diseño denominado "Teuf-Teuf", al amparo de lo establecido en el Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo, RDMC); subsidiariamente, una acción de infracción de propiedad intelectual, al amparo de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 (LPI) y; subsidiariamente, una acción de competencia desleal al estar tipificada la conducta de la demandada en los artículos 5, 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD).

A su vez, la mercantil demandada promovió demanda reconvenzional en la que interesaba la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado de la actora al carecer del requisito de la novedad.

En la Sentencia recurrida, después de estimar la demanda reconvenzional y acordar la nulidad del dibujo y modelo comunitario registrado correspondiente al diseño "Lilifleur", rechazó las tres acciones deducidas de forma subsidiaria en la demandada principal.

En el recurso de apelación deducido por la mercantil actora se impugna la estimación de la demanda reconvenzional y la desestimación de las tres acciones deducidas en la demanda principal.

SEGUNDO.- En la primera alegación del recurso se combate la estimación de la demanda reconvenzional y considera, haciendo una interpretación restrictiva del artículo 7.2 RDMC, que la nulidad solo procedería, si pasado el período de gracia de doce meses sin solicitar el registro, se presentara públicamente otro producto con el mismo diseño; por el contrario, si no se ha presentado ningún otro producto semejante en el mercado, el registro ha de ser posible y válido aún transcurrido el período de gracia.

No se discute por la apelante: 1.-) que el diseño denominado "Lilifleur" se hizo público en el mes de enero de 2004, fecha en la que es expuesto en la feria "Maison & Objet"; 2.-) el llamado período de gracia finalizaba en el mes de enero de 2005; 3.-) la fecha de solicitud del registro del modelo o dibujo "Lilifleur" en la OAMI es 14 de febrero de 2005.

Si partimos de las premisas anteriores, la interpretación propuesta ha de ser rechazada pues el artículo 7.2 RDMC exceptúa de la divulgación, a los efectos de los requisitos de novedad y singularidad, que el dibujo o modelo haya sido hecho público por el autor en el período de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud del registro. Si se ha hecho público el dibujo o modelo por el autor más allá de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud se considerará divulgación e impedirá la concurrencia de los requisitos de novedad y carácter singular, a los que se refieren respectivamente, los artículos 5 y 6 RDMC. No existe base alguna para sostener la excepción invocada por el recurrente consistente en que a pesar de haber hecho público el dibujo o modelo más allá de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, al no haberse hecho público ningún modelo o dibujo similar, no puede considerarse divulgación.

Así pues, como acertadamente declara la Sentencia recurrida: "Es por ello que la anticipación efectuada por el propio titular con más de doce meses de antelación

debe perjudicarlo en orden a no alcanzar la novedad exigida para la validez del registro conforme al art. 5 RDMC ."

No es posible examinar la protección del diseño "Lilfleur" como dibujo o modelo comunitario no registrado pues basta con observar el relato fáctico y la fundamentación jurídica de la demanda para concluir que la protección invocada era la correspondiente a un dibujo o modelo comunitario registrado. Así, de un lado, se identifica como título de protección el registro concedido por la OAMI (documento número 4 de la demanda) y, de otro lado, en el apartado 6.1.1 de los Fundamentos de Derecho se invoca el artículo 19.1 RDMC que establece los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario registrado. Así pues, no es posible alterar ahora de manera sobrevenida el título de protección invocado en la demanda al prohibirlo el artículo 412.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando declara que, establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán cambiarlo posteriormente.

TERCERO.- Seguidamente, pasamos a examinar la impugnación del pronunciamiento desestimatorio de la protección del diseño "Teuf-Teuf" como dibujo o modelo comunitario no registrado.

En la Sentencia recurrida se justifica la desestimación en el hecho de que el diseño "Run-Run" de la demandada presenta diferencias significativas respecto del de la actora que impide que pueda calificarse como "copia" no pudiendo impedir aquélla su utilización.

Si el ámbito de protección del titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado comprende el derecho de impedir el uso por terceros siempre que esa utilización resulte ser una copia del dibujo o modelo protegido (artículo 19.2 RDMC) y en la Sentencia recurrida se relacionan hasta cinco diferencias claramente perceptibles al comparar los dos diseños en liza, es evidente que no estamos ante una copia pues no existe plena identidad entre ambos.

CUARTO.- A continuación, abordamos la impugnación del pronunciamiento desestimatorio de la pretensión subsidiaria que invocaba la protección de la LPI a los diseños "Lilfleur" y "Teuf-Teuf" por gozar de originalidad.

La cuestión controvertida radica en determinar si los diseños de la actora pueden ser objeto de propiedad intelectual al considerarse creaciones originales como exige el artículo 10 LPI .

Sobre el elemento de la originalidad, al margen de la Sentencia de 26 de octubre de 1992, transcrita parcialmente en la Sentencia recurrida, podemos referirnos también a la Sentencia de 24 de junio de 2004, en la que se expresa: "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 del dibujo de un coche con formas simples y de una mariposa con forma humana para la ornamentación de artículos infantiles no puede considerarse como una novedad objetiva frente a lo que ya existe en el sector infantil. La ornamentación de artículos infantiles con los diseños de una mariposa y de un coche no permiten dotar a éstos de singularidad, individualidad y distinguibilidad. En consecuencia, 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.

Se rechaza el argumento del apelante acerca del carácter de ley general de la LPI respecto del RDMC que sería ley especial de tal manera que apreciándose en los diseños litigiosos la novedad y singularidad propios del dibujo y modelo comunitario, necesariamente debe entenderse concurrente la originalidad en cuanto obra objeto de propiedad intelectual. Sin embargo, la dicción de la Disposición adicional décima de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ("La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual.") no permite llegar a esa plena equiparación pues es posible que un diseño industrial no sea protegido como objeto de propiedad intelectual si no presenta el grado de creatividad y de originalidad que la jurisprudencia exige para ser calificado como tal. En nuestro caso, ya hemos razonado que la falta de concurrencia de la nota de originalidad en el sentido de novedad objetiva impide atribuir a los diseños de la actora la condición de obra protegida.

QUINTO.- Por último, se impugna la desestimación de la acción deducida subsidiariamente relativa a la imputación a la demandada de una conducta desleal subsumible en los artículos 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación) LCD.

Hemos de descartar la aplicación del artículo 6 LCD al presente caso desde el momento en que nunca se ha planteado que la forma de presentación de los productos o los signos distintivos utilizados causen algún tipo de confusión en los destinatarios finales sobre cuál es el origen empresarial de cada uno de ellos. No existe prueba alguna que permita concluir que los consumidores confundan los productos textiles a los que se incorporan los diseños en liza porque procedan de una misma empresa o, al menos, que exista vinculación entre ellas. Por otro lado, como dice la Sentencia de instancia, los comerciantes o distribuidores de los productos tampoco padecen esa confusión porque acceden a los mismos a través de los catálogos en los que se identifica adecuadamente a la respectiva empresa fabricante.

También hemos de descartar la aplicación del artículo 11 LCD relativo a la imitación de prestaciones al no concurrir el presupuesto consistente en la imitación. Respecto del diseño del coche "Teuf-Teuf" las diferencias ya reseñadas anteriormente para rechazar su protección como modelo comunitario no registrado impiden hablar de la existencia de una copia o de una imitación cuasidéntica. Por otro lado, las numerosas diferencias apreciadas entre el diseño de "Lilfleur" tal y como aparece reflejado en el documento número 4 de la demanda, con la colección

"Primavera" de la demandada (página 56 del documento número 16 de la demanda), a lo sumo, puede considerarse que pudo servir de inspiración pero no llega al grado de imitación.

SEXTO.- La desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1, al que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

### **III - PARTE DISPOSITIVA**

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2, de fecha dos de noviembre de dos mil siete, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada.

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 la Sala celebrando Audiencia Pública.  
Doy fe.-