

Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm.682/2007, de 4 de noviembre de 2010

1. Antecedentes de hecho

La mercantil Inzca Internacional, SL presentó demanda contra Gobeti SL por la infracción de seis modelos de utilidad y un modelo industrial de las que era titular la demandante al llevar a cabo imitaciones de dichas creaciones protegidas.

La demanda fue parcialmente estimada, declarándose en ella que Gobeti SL había llevado a cabo dichas infracciones sólo sobre dos de los modelos de la demandante, por lo que se le condenó a indemnizar a esta última. Esta sentencia fue recurrida en apelación por ambas partes. El recurso se resolvió a favor de Inzca Internacional, SL, declarando la infracción de tres de los modelos de utilidad así como de su modelo industrial, fijándose la indemnización que debía pagar Gobeti SL en 75 254.6 €. Dicha decisión fue recurrida por esta última ante el Tribunal Supremo sobre la base de dos motivos.

2. Fundamentos de Derecho

En el primer motivo del recurso se alegaba que se había infringido la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial¹. Dicha disposición transitoria establece cuál debe ser la normativa aplicable a los modelos y dibujos industriales concedidos conforme a la legislación anterior, esto es el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI). Según la recurrente, el requisito de novedad del modelo industrial de la demandante debió ser analizado a la luz de las normas del EPI y no según las normas de la Ley 20/2003.

El segundo motivo se centró en la infracción de los arts. 54 y 55.5 de la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño². Según la recurrente, el art. 55.5 exigía prueba cumplida

¹ Disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial: "Normativa aplicable a los modelos y dibujos industriales y modelos artísticos de aplicación industrial concedidos conforme a la legislación anterior.

Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por las normas de dicho estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta ley que se enuncian a continuación:

a) Del título VI "Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial": los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive.
b) El título VII "El diseño como objeto del derecho de propiedad".
c) Del título VIII "Nulidad y caducidad del diseño registrado" los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II."

² Artículo 54 de la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial "Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios. 1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o

del daño o perjuicio para poder imponer una indemnización superior al 1% de la cifra de negocio alcanzada por ella con los productos que incorporaban el diseño protegido, límite que no había tenido en cuenta el Tribunal de apelación al fijar una indemnización superior sin que a juicio de la recurrente se hubiera aportado prueba fehaciente del daño.

Ambos motivos fueron rechazados por el Tribunal Supremo, condenando a la recurrente al pago de las costas procesales.

El Tribunal Supremo dio la razón a la recurrente en cuanto a la normativa aplicable a dicho extremo del caso, señalando que la novedad del modelo industrial debió ser examinada de acuerdo al EPI y no a la Ley 20/2003. No obstante lo anterior, resultaba necesario determinar si el contenido de una solicitud de registro de un modelo de utilidad podía perjudicar la novedad de un modelo industrial solicitado con posterioridad a la del modelo de utilidad.

En relación con lo anterior, el Tribunal Supremo se remitió a los Arts. 49, 138 y 188.3 del EPI, según los cuales, la novedad que se exigía para los modelos industriales debía ser absoluta o universal, esto es, no circunscrita a un ámbito territorial determinado. Ahora bien, para el Tribunal Supremo, el requisito de novedad absoluta no implica en el caso del modelo industrial que pierda su novedad por razón de otras creaciones estéticas (incluso con utilidad funcional) que no hubieran sido divulgadas anteriormente o que no resultaran accesibles al público, tal y como ocurre con las solicitudes de registro. Asimismo indicó el Tribunal Supremo que para el caso de las creaciones estéticas el EPI no había previsto ninguna norma como los arts. 6.3 y 145 de la Ley de patentes 11/1986, según los cuales sí están comprendidos en el estado de la técnica los contenidos de solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad con fecha de presentación anterior, siempre que fueran publicadas en esa misma fecha o con posterioridad.

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.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

Artículo 55 de la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial: “Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores.

Disponible en UAIPIT

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000003220_Ley%20de%20Diseno%20Industrial.pdf

Ello condujo al Tribunal Supremo a declarar el rechazo del primer motivo del recurso, dado que el motivo de nulidad opuesto por la recurrente no estaba previsto en el EPI, que es la normativa aplicable al caso.

El Tribunal Supremo explicó que debía rechazar este segundo motivo a la luz del art. 55 de la Ley 20/2003. En dicho art. se establece claramente que el titular del derecho infringido "tendrá en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido" y "además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores". Dado que según el Tribunal Supremo, la demostración de dichos daños se consiguió plenamente en el proceso, no cabía rechazar la indemnización fijada en la sentencia recurrida.

3. Comentario

Esta sentencia planteó una cuestión de gran trascendencia en el Derecho español sobre el diseño industrial, cual es la definición del requisito de novedad del mismo a partir de la normativa aplicable al caso.

En España la normativa sobre diseño industrial se recoge fundamentalmente en la Ley 20/2003 sobre protección jurídica del diseño industrial. No obstante, en el caso analizado se cuestionó por la recurrente su aplicabilidad, dado que la solicitud del diseño industrial en conflicto era anterior a la entrada en vigor de la mencionada Ley. El Tribunal Supremo dió la razón sobre este punto a la recurrente, afirmando que efectivamente a la luz de la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, los diseños industriales solicitados antes de su entrada en vigor se regirían por la legislación anterior, es decir, por el EPI.

La novedad del diseño industrial en este caso se planteaba respecto de una solicitud de la demandante de un modelo de utilidad. Según la recurrente, el diseño cuya infracción se le imputaba, no era nuevo porque la solicitud de dicho modelo de utilidad destruía la novedad del diseño y por lo tanto no era válido. Además, el hecho de que dicha novedad hubiera sido analizada según la Ley 20/2003 y no en virtud del EPI había conllevado que el mencionado diseño fuera considerado nuevo por la sentencia recurrida cuando no era así a la luz del EPI.

El Tribunal Supremo de forma acertada puntualizó que efectivamente, en este caso la novedad debía ser analizada atendiendo a las reglas del EPI y no a las de la Ley 20/2003, pero que el resultado era el mismo de aplicarse uno u otro texto legislativo. Ello es así porque el concepto de novedad no puede interpretarse de la misma forma para las innovaciones técnicas y las innovaciones estéticas, pues en el caso de las innovaciones técnicas la explotación de la innovación se puede llevar a cabo sin necesidad de divulgarlo, mientras que en el caso de las innovaciones estéticas esto no es posible. De ahí que las solicitudes de patente o modelos de utilidad sí formen parte del estado de la técnica a la hora de examinar su novedad, cosa que no ocurre con las solicitudes de

diseños, para los que la novedad se mantendrá salvo que exista otro diseño idéntico, sin entrar a valorar las solicitudes de otros diseños ni mucho menos de otros títulos de propiedad industrial.

Esta interpretación del Tribunal Supremo de las normas del EPI está en clara sintonía con las de la Ley 20/2003. El Art. 6 de la misma establece que "se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad". Así pues, son dos los elementos a tener en cuenta para valorar la novedad del diseño: primero, la identidad con otro diseño y segundo, que haya sido divulgado antes de su solicitud. La divulgación viene definida a su vez en el Art. 9, según el cual "se considera que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, salvo que estos hechos, razonablemente no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea". Así pues, en la Ley 20/2003 se continúa con el criterio de novedad absoluta instaurado por el EPI, pero como ya se ha dicho con un contenido diferente respecto de la novedad exigida a las invenciones en la Ley 11/1986 de Patentes. De ahí que el Tribunal Supremo señalara en este caso que la respuesta en relación al contenido del requisito de novedad del diseño industrial hubiera sido el mismo de aplicarse el EPI o la Ley 20/2003.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000003220_Ley%20de%20Diseno%20Industrial.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2990

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez
(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)