

Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante Núm 148/2008, de 17 de abril de 2008.

1. Antecedentes de hecho

La empresa DIMCO, S.A.R.L. planteó una demanda contra Belino Creaciones Infantiles, S.L. por la infracción un modelo comunitario registrado y otro no registrado, ambos propiedad de la demandante, así como por la infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre el mismo y por la realización de conductas desleales. En contra de dicha demanda, "Belino Creaciones Infantiles, S.L." formuló reconvencción por la que solicitaba la declaración de nulidad del mencionado modelo comunitario registrado. La demanda fue desestimada íntegramente por el Juez que estimó en su lugar la demanda reconvenccional, declarando la nulidad del modelo comunitario registrado propiedad de DIMCO, S.A.R.L.

Contra dicha decisión la demandante planteó un recurso de apelación ante en Tribunal Español de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios (Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8) basado en cuatro alegaciones.

2. Fundamentos de Derecho

En el recurso de apelación planteado por DIMCO, S.A.R.L. se alegaba que: en primer lugar, la recurrente se oponía a la declaración de nulidad del modelo comunitario "Lilifleur" del que era titular. En segundo lugar, la recurrente alegaba la infracción del diseño "Teuf-Teuf" no registrado. En tercer lugar, solicitaba la declaración por el Tribunal de una infracción de sus derechos de propiedad intelectual reconocidos por la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996. En último lugar, la recurrente ejerció una acción de competencia desleal al entender que la conducta de la demandada se encontraba tipificada en los arts. 5, 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal¹.

¹ Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal: "Cláusula general. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe"

Artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal : "Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal . "Actos de imitación. 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

El Tribunal examinó cada una de las cuestiones planteadas por la recurrente, concluyendo que no había fundamentos suficientes para admitir el recurso, condenando a la recurrente al pago de las costas procesales.

En la primera alegación sobre la declaración de nulidad del modelo "Lilifleur", la recurrente argumentó que de acuerdo con el Art. 7.2 del Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC)², la declaración de nulidad del mismo sólo procedería si, pasado el período de gracia de doce meses sin solicitar el registro, se presentara públicamente otro producto con el mismo diseño.

En opinión del Tribunal, la interpretación que realizó la recurrente del Art. 7.2 RDMC debía ser rechazada. En su lugar, se debía entender que el diseño perdía los requisitos de novedad y carácter singular si el mismo era hecho público por el autor más allá de doce meses antes de solicitar el registro, tal y como sucedió en este caso. Así pues, la declaración de nulidad del mismo fue acertada para el Tribunal porque había quedado probado que el modelo no reunía los requisitos de novedad y carácter singular en el momento de su solicitud exigidos por el RDMC.

En cuanto a la alegación en contra de la desestimación de la protección del diseño no registrado "Teuf-Teuf", el Tribunal la rechazó argumentando que, en virtud del Art. 19.2 del RDMC³, el ámbito de protección del diseño no registrado comprendía el

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991\(actualizada a 20 de noviembre de 2003\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991(actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003).pdf)

² Artículo 7 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios: "Divulgación

2. La divulgación no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 si un dibujo o modelo para el que se solicite protección como dibujo o modelo comunitario registrado ha sido hecho público:

- a) por el autor, su causahabiente o un tercero conforme a información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultados de una acción de cualquiera de ellos, y
- b) durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004861_Reglamento_CE_6-2002_sobre_los_dibujos_y_modelos_comunitarios_2001_12_12.pdf

³ Artículo 19 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios: "Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario. 2. En cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo

derecho de impedir su uso por terceros siempre que ese uso fuera una copia del diseño protegido. Sin embargo para el Tribunal, en este caso el diseño usado por la demandada no consistía en una copia pues en la sentencia recurrida se exponían hasta cinco diferencias claramente perceptibles entre ambos diseños, siendo por tanto evidente que no se trataba de una copia.

En relación a la alegación sobre la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante sobre sus diseños, el Tribunal declaró que para determinar si existían o no tales derechos había que determinar si tales diseños podían considerarse creaciones originales como exige el Art. 10 LPI⁴.

Sobre este punto, el Tribunal aclaró que la originalidad a que se refería el Art. 10 LPI debía entenderse como la necesidad de que se creara algo que no existiera anteriormente. En este caso, para el Tribunal no se daba esa circunstancia, pues los diseños de la recurrente consistían en la utilización de un dibujo de un coche y una mariposa con forma humana para ornamentar artículos infantiles. En opinión del Tribunal tales dibujos no permitían dotar de singularidad, individualidad y distinguibilidad a dichos artículos, de manera que esos diseños no podían considerarse originales y por tanto no gozaban de la protección prevista por la LPI.

En último lugar, el Tribunal declaró que no cabía admitir la alegación de la recurrente acerca de la realización por la demandada de conductas desleales consistentes en actos de confusión (Art. 6 LCD) y actos de imitación (Art. 11 LCD) pues la recurrente no

o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.”

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004861_Reglamento_CE_6-2002_sobre_los_dibujos_y_modelos_comunitarios_2001_12_12.pdf

⁴ Artículo 10 de la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual. “Obras y títulos originales

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

1. Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
2. Las composiciones musicales, con o sin letra.
3. Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.
4. Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
5. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
6. Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
7. Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.
8. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
9. Los programas de ordenador.
2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005318_Ley_de_Propiedad_Intelectual_12_04_1996\(actualizada_a_05_2004\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005318_Ley_de_Propiedad_Intelectual_12_04_1996(actualizada_a_05_2004).pdf)

logró aportar pruebas que permitieran concluir que los consumidores confundían los productos textiles a los que se incorporaban los diseños enfrentados ni que los asociaran. Tampoco logró probar a ojos del Tribunal, que existiera un acto de imitación, pues las diferencias entre los diseños en conflicto que permitieron rechazar la protección del diseño no registrado impiden también apreciar la existencia de actos de imitación en el sentido del Art. 11 LCD.

3. Comentario

En el recurso de apelación planteado ante en Tribunal Español de Marca Comunitaria (TCM), Dibujos y Modelos Comunitarios (Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8), DIMCO, S.A.R.L. se oponía a la declaración de nulidad de su diseño comunitario registrado, por entender que el Art. 7.2 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC) no había sido interpretado correctamente. La recurrente entendía que la declaración de nulidad del registro sólo procedería si pasado el período de gracia de doce meses sin solicitar el registro se presentara públicamente otro producto con el mismo diseño. El TCM declaró que ese no era el sentido en que debía interpretarse dicho precepto, pues la finalidad del Art. 7.2 era prohibir el registro de los diseños que habían perdido los requisitos de novedad y carácter singular si el mismo había sido hecho público por el autor más allá de los doce meses anteriores a la solicitud de su registro. Dado que dicha circunstancia había quedado probada, el TMC declaró acertadamente que la nulidad del diseño debía ser confirmada.

Por otra parte, la recurrente planteó que había sido errónea la decisión de denegar la protección de su diseño no registrado, pues a tenor de lo establecido en el Art. 19.2 del RDMC, la infracción de dicho diseño debió ser reconocida por la sentencia recurrida. El TMC en su sentencia precisa que el el derecho conferido por un dibujo o modelo comunitario no registrado es solamente el de impedir los actos de utilización si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. De esta manera, el titular del dibujo o modelo comunitario no registrado sólo debe recibir protección cuando se ha producido la copia del diseño no registrado.

En relación con el concepto de copia, hay que tener en cuenta que la misma no sólo se dará en los casos de total identidad sino también, en virtud del Art. 10, cuando el modelo o dibujo impugnado no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, debiendo tenerse en cuenta, “al determinar la protección, el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo”. El TMC tuvo todos estos factores en cuenta a la hora de confirmar la decisión de no apreciar una infracción del diseño no registrado, pues pudo apreciar que en la sentencia recurrida se exponían hasta cinco diferencias claramente perceptibles que impedían afirmar que la demandada había copiado dicho diseño no registrado y además ofrecían una impresión general distinta.

Esta decisión resulta por tanto importante para la práctica, pues en ella se explica el sentido en que deben ser interpretados los preceptos del RDMC relativos a los requisitos que deben concurrir para permitir la entrada en el registro de un diseño comunitario por un lado, y los necesarios para considerar que un diseño no registrado ha sido infringido, por otro.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 3/1191, de 10 de enero, de competencia desleal

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_1_0_01_1991\(actualizada a 20 de noviembre de 2003\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_1_0_01_1991(actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003).pdf)

Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios

http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004861_Reglamento_CE_6-2002_sobre_los_dibujos_y_modelos_comunitarios_2001_12_12.pdf

Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005318_Ley_de_Propiedad_Intelectual_1_2_04_1996\(actualizada a 05 2004\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005318_Ley_de_Propiedad_Intelectual_1_2_04_1996(actualizada_a_05_2004).pdf)

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3000

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