

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 334/2008 de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal Comunitario de Diseños y Marcas)

1. Antecedentes de hecho

La mercantil Plásticos Pineda S.L. demandó a Simes Senco S.A. por la infracción de un diseño comunitario registrado del que era propietaria la demandante, y solicitando la declaración de nulidad de un diseño nacional y un diseño comunitario de la demandada, así como por la realización de actos de competencia desleal. La demandada formuló reconvencción en la que solicitaba la declaración de nulidad del diseño comunitario propiedad de la demandante. El Juez estimó parcialmente la demanda, declarando la nulidad del diseño industrial español y estimó íntegramente la reconvencción, declarando la nulidad del diseño comunitario propiedad de la demandante. Esta decisión fue recurrida en apelación por Plásticos Pineda S.L. ante la Audiencia Provincial de Alicante.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso de apelación se basa en una errónea valoración de la prueba por parte del Juez de Primera Instancia que le llevó a concluir que el diseño comunitario propiedad de la demandante carecía del requisito de novedad.

El Tribunal confirmó la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida y con ello la declaración de nulidad del modelo de la recurrente. El rechazo del recurso conllevó la condena de la recurrente al pago de las costas procesales.

La declaración de nulidad del diseño comunitario de la recurrente se basó en el Art. 25.1.b del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, por carecer del requisito de novedad al haber sido comercializado por su titular antes del llamado período de gracia de doce meses previos a la fecha de su solicitud.

Para el Tribunal que decidió el recurso, la sentencia recurrida había tenido en cuenta de forma correcta las pruebas practicadas, de manera que la falta de novedad había quedado probada. Así lo demostraba, en opinión del Tribunal, la factura expedida el 29 de mayo de 2003 por Plásticos Pineda S.L. que reflejaba la venta a Suministros Monjardín, S.A.L. de un artículo que incorporaba el diseño de la recurrente.

De igual forma, el Tribunal del caso consideró que estaba plenamente justificada la aplicación del criterio de distribución de carga de la prueba que la impone a la parte que tiene a su disposición o tiene facilidad de acceso a la fuente de la prueba que en este caso era Plásticos Pineda S.A. por tener acceso a los catálogos de 2003 de sus productos

a fin de demostrar que el vendido a Suministros Monjardín, S.A.L. no incluía el diseño de la recurrente. Dado que ese medio de prueba no fue aportado se tuvo por demostrado que el diseño se había hecho público con anterioridad al período de gracia y por tanto que carecía de novelty en el momento de su registro.

3. Comentario

La cuestión central de este caso es la declaración de nulidad de un diseño comunitario sobre la base del Art. 25.1 b) del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RCD). En la sentencia recurrida se declaraba dicha nulidad por falta de novedad del diseño en cuestión, a lo que se oponía la recurrente por considerar que se había realizado una errónea valoración de la prueba sobre la novedad del mismo.

El Art. 25.1 b) RCD establece que el diseño comunitario podrá declararse nulo si no cumple los requisitos previstos en los Arts. 4 a 9 RCD. En este caso particular, la sentencia recurrida determinó que no concurrían los requisitos previstos en el Art. 5 RCD que definen la novedad del diseño. Así, en dicho artículo se establece que "se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico: b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad".

En este caso, la discusión surge en torno a la divulgación del diseño con anterioridad a la fecha de su solicitud. La recurrente negaba que dicha divulgación hubiera tenido lugar, mientras que en la sentencia recurrida se daba por probado que el modelo había perdido su novedad precisamente porque fue divulgado antes de su registro y de ahí que procediera su declaración de nulidad. El Tribunal Supremo a la vista de las pruebas aportadas, tales como facturas anteriores a la fecha de la solicitud del registro que contenían dicho diseño, consideró que en rigor no era posible admitir la novedad del diseño tal y como ha sido legalmente definida, de manera que sí que procedía la declaración de nulidad de su registro.

Esta sentencia es importante porque pone de manifiesto una cuestión muy debatida por la doctrina española y europea acerca del concepto de novedad en los diseños. La novedad puede ser formulada en dos sentidos diferentes, pudiendo entender, bien que algo es nuevo porque no es conocido, o bien que lo nuevo es lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. En el RCD se puede constatar que el concepto de novedad que se ha seguido es el primero de los expuestos, de manera que es nuevo el diseño no divulgado. Ahora bien, aunque este concepto se adapta perfectamente a la naturaleza de las patentes, no parece que sea tan adecuado para los diseños. Y ello porque, mientras que el inventor puede decidir si explotar su invención solicitando una patente o por medio del secreto industrial, al diseñador no le queda otra posibilidad que divulgar su creación para poder explotarlo. Por lo tanto, tiene sentido que la novedad de la patente se pierda con una divulgación de la invención previa a su solicitud, ya que el titular de la misma puede usar la invención sin darla a conocer al público. Sin embargo,

al diseñador el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creación, de ahí que resultaría más adecuado compatibilizar la divulgación de la obra con la protección mediante registro, acogiendo un concepto de novedad diferente del aplicable a las patentes y más próximo a las características de los diseños.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Reglamento (CE) N° 2245/2002 de la Comisión, de Ejecución del Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios:

http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005124_Reglamento_2245-2002_disenys_2002_10_21.pdf

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3001

Autores: Lydia Esteve, Richard MacBride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.
www.UAIPIT.com -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.