

Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante Núm. 161/2010, de 3 de marzo de 2010

1. Antecedentes de hecho

La empresa UNIVERMOBLE, S.A., interpuso una demanda contra CAPRICHOS DE PAULA, S.L., por la infracción de varios modelos registrados comunitarios, propiedad del demandante. Como consecuencia de la sentencia del Juzgado nº2 de Marca Comunitaria, la parte demandada es compelida a cesar en la oferta, comercialización y difusión publicitaria del mobiliario que se encontraba en conflicto con los modelos comunitarios registrados. Además, se le obliga a retirar del mercado los productos infractores, a indemnizar por daños y perjuicios y a publicar la sentencia.

Contra dicha decisión el demandado planteó un recurso de apelación ante el 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 interpuesto por la representación de CAPRICHOS DE PAULA, S.L., se alegaba que: en primer lugar, los modelos comunitarios de la parte recurrida habían sido considerados válidos sin tener en cuenta los requisitos de novedad y carácter singular necesarios para la protección de los modelos registrados. En segundo lugar, la apelante alegaba encontrar diferencias entre diversos modelos registrados y los muebles comercializados por ella. En tercer lugar, presentaba una discrepancia en el quantum indemnizatorio. Por último, la parte recurrente discutía aspectos sobre la publicación de la sentencia.

El Tribunal examinó cada una de las alegaciones presentadas por la parte recurrente y confirmó la resolución apelada desestimando el recurso de apelación en todos los fundamentos. El recurrente fue condenado al pago de las costas procesales.

En la primera parte del recurso, la parte recurrente alegó que los modelos comunitarios registrados de la otra parte carecían de los requisitos de novedad y carácter singular, presupuestos necesarios para la protección de los modelos registrados.

La Audiencia Provincial comparte el razonamiento del Tribunal de primera instancia que juzgó este caso anteriormente cuando considera que la novedad y la singularidad de

los modelos registrados se presume por su registro, según el art. 85.1 RDC¹. A tenor de este artículo, la validez sólo se puede impugnar mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad.

La Audiencia se centra en este punto llegando a la conclusión de que una vez producido el examen de los requisitos formales se registra el modelo sin realizar un examen sustantivo sobre la novedad o singularidad del mismo, tal y como se advierte en la exposición de motivos del Reglamento.

El RDC diferencia entre los dibujos o modelos registrados y los no registrados. En los primeros se presume su validez mientras que en los segundos recae sobre el titular la carga de probar la novedad y singularidad de los mismos.

Por todo lo anterior, este motivo impugnatorio es desestimado.

En la segunda alegación, la apelante efectuó una serie de alegaciones muy concretas sobre diferencias entre los modelos comunitarios registrados y los muebles por ella comercializados. El Tribunal rechazó este alegato debido a una cuestión procesal: la extemporaneidad. Se introducían, por primera vez, argumentaciones nuevas que excedían la posición mantenida en la contestación de la demanda. Esta postura viene reiterada en la doctrina jurisprudencial que sostiene que el recurso de apelación no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver cuestiones distintas a las planteadas en la primera instancia.

Por idéntico motivo que en el fundamento anterior, el Tribunal desestimó la impugnación del quantum indemnizatorio en la tercera alegación. El Tribunal señaló que el cambio en el quantum indemnizatorio no había sido el objeto litigioso en la contestación a la demanda y que la determinación del mismo se correspondía con el resultado de la tasación pericial practicada en el procedimiento.

En último lugar, se discutió la publicación de la sentencia aunque el Tribunal no encontró motivo suficiente para modificarla considerándola procedente.

¹ Artículo 85.1 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitario: “Presunción de validez — Defensa en cuanto al fondo. 1. En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad. No obstante, la excepción de nulidad de un dibujo o modelo comunitario propuesta por vía distinta de la reconvención sólo se admitirá si el demandado alega que ha de declararse nulo el dibujo o modelo comunitario por asistírle un derecho nacional previo a tenor de la letra d) del apartado 1 del artículo 25”

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un caso de infracción de varios modelos de muebles comercializados por el recurrente que se encontraban en conflicto con algunos modelos comunitarios registrados, propiedad de la parte apelada. La parte afectada venció en primera instancia y el Tribunal condenó al recurrente a cesar en la oferta, comercialización y difusión publicitaria del mobiliario que se encontraba en conflicto con los modelos comunitarios registrados al igual que a retirar del mercado los productos infractores indemnizando a la otra parte por daños y perjuicios.

El argumento principal del recurso estriba en la supuesta carencia de los requisitos de novedad y carácter singular de los modelos registrados. El Tribunal considera que ambos requisitos se presumen *iuris tantum* aplicando el artículo 85 RDC. Por tanto, los modelos comunitarios registrados se deben considerar válidos y sólo se pueden impugnar mediante una demanda de reconvención, no formulada en este caso.

En consonancia con lo anterior, podemos encontrar la cuestión prejudicial en el Asunto C-488/10, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A., contra Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L.. En el apartado 5 se expresa que “el sistema de registros, en principio, no se basará en el examen sustantivo, previo al registro, del cumplimiento de los requisitos de la protección, de modo que se reducirán al mínimo las formalidades del registro y otros trámites que debe realizar el solicitante”, tal y como indica el considerando 18 del RDC². El apartado 8 señala que, como se comentó anteriormente, siguiendo el artículo 85.1 la validez de los modelos registrados “sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención”.

El recurso de apelación no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver cuestiones distintas a las planteadas en la primera instancia. Por tanto, no podían ser admitidas nuevas alegaciones sobre diferencias entre los modelos comunitarios registrados y los muebles comercializados por el recurrente. La extemporaneidad fue la causa por la que el Tribunal no pudo tener en cuenta esta alegación al igual que otra sobre la revisión del

² Artículo 18 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios: “Derecho del autor a ser mencionado
El autor del dibujo o modelo tendrá derecho, al igual que el solicitante y el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado, a ser mencionado como tal ante la Oficina y en el Registro. Si el dibujo o modelo es el resultado de un trabajo en equipo, la mención del equipo podrá sustituir a la de los autores individuales.”

quantum indemnizatorio. Esta cuantía fue obtenida en base al artículo 55.2 LPJDI. Además, el Tribunal ha obligado a publicar la sentencia (art. 53.1.f LPJDI)³.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Reglamento (CE) N° 6/2002, 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 20/2003, de 7 de julio, 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=3579

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

³ Artículo 55.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial: “Artículo 55. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas. 2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho. b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.

Artículo 53.1.f de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial: “Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado. 1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.