

Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) Núm. 448/2009, de 1 de
diciembre de 2009.

1. Antecedentes de hecho

"Viejo Valle, S.A." demandó a la mercantil "Tognana Porcellane SPA" por la infracción en su actividad comercial de sus derechos sobre dos modelos comunitarios. La demandada planteó una reconvencción en la que solicitaba se declarase la nulidad de esos modelos por falta de novedad por haber sido divulgados en el mercado con anterioridad a la fecha de solicitud.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente tanto la demanda como la reconvencción, apreciando por un lado, la nulidad de uno de los modelos registrados por entender que efectivamente se había divulgado al menos desde el año 2002 en la UE a través de los platos "Hémisphère" de la firma francesa "JL Coquet". Por otro lado, el tribunal no apreció dicha divulgación con respecto al otro modelo, desestimando por tanto que el mismo fuera nulo.

Contra la mencionada sentencia la mercantil "Tognana Porcellane SPA" planteó un recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante (TMC de Alicante).

2. Fundamentos de Derecho

En su recurso se alegaba que existía error en la valoración de las alegaciones formuladas en la demanda reconvenccional dado que la misma se sustentó no únicamente en la falta de novedad de los modelos comunitarios sino, en general, en la falta de los requisitos necesarios de validez de los mismos, es decir, falta de novedad y carácter singular. Asimismo alegaba que existía también un error en la valoración de la prueba documental pues incluso prescindiendo del requisito de la novedad, ambos modelos comunitarios carecían del requisito de la novedad atendiendo a la fecha de la solicitud de registros.

El TMC de Alicante rechazó el primer argumento, confirmando la valoración hecha por el tribunal de primera instancia, pues del examen directo de los documentos presentados no se desprendía que hubiera existido la comercialización del modelo cuestionado, ni se dieran los requisitos del artículo 7 del Reglamento (CE) N° 6/2002, sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios (RDC).

En relación a la falta de singularidad alegada por la recurrente, el TMC de Alicante concluyó que se trataba de la cuestión nueva y que por tanto quedaba al margen del

recurso de apelación. El rechazo de ambos argumentos supuso el del propio recurso, siendo el recurrente condenado a pagar las costas procesales.

El TMC de Alicante señaló que no bastaba para destruir la novedad que se produjera la divulgación a través de las formas establecidas en el artículo 7 RDC. Además era necesario que los actos de divulgación hubieran dado lugar a que el modelo fuera razonablemente conocido en el curso de operaciones comerciales normales por los círculos especializados en el sector de que se trate y que operen en la UE antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro.

El TMC de Alicante precisó que el concepto de pretensión nueva abarcaba tanto las que son totalmente independientes a las planteadas ante el tribunal de primera instancia, como las que suponen cualquier modo de alteración o complementación de las mismas.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un conflicto relativo a la infracción de un diseño comunitario. En el recurso planteado, se negaba que el diseño en cuestión reuniera los requisitos de carácter singular y novedad necesarios para su protección legal.

De acuerdo con el Reglamento nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), para que el diseño de un objeto o producto sea susceptible de su registro, son necesarios una serie de requisitos establecidos en el artículo 4.

Dicho artículo establece:

- "1. El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.
2. Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:
 - a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y
 - b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular.
3. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2, se entenderá por utilización normal cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación".

Por tanto, el aspecto ornamental del objeto o producto debe ser nuevo y singular.

Dichos conceptos han sido definidos en el propio Reglamento nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Respecto a la novedad, el artículo 5 determina que "se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico:

- a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;

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".

Así pues, resulta determinante para la protección del diseño que el mismo no haya sido divulgado. Precisamente sobre el aspecto de la divulgación se basó la recurrente para intentar que el Tribunal Supremo declarase que no existía infracción del diseño, pues al haber sido divulgado, el mismo carecía del requisito de la novedad, de manera que su registro sería nulo.

En relación con el concepto de divulgación, el artículo 7 del RDC establece lo siguiente:

"1. Se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

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.

3. El apartado 2 también se aplicará si el dibujo o modelo ha sido hecho público como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor o su causahabiente".

En este caso, el Tribunal de Marcas Comunitaria de Alicante declaró que de las pruebas aportadas no se desprendía en absoluto la comercialización del producto, ni se había hecho por la recurrente ningún esfuerzo para probar que el diseño había sido conocido por los círculos especializados en el sector antes de su solicitud.

En cuanto a la alegación de la falta de singularidad, el TMC de Alicante observó que dicha cuestión no había sido discutida en ningún momento en primera instancia, siendo por tanto un asunto nuevo que no podía formar parte del recurso de apelación.

En conclusión, el rechazo por parte del TMC de Alicante de las pretensiones de la recurrente en este caso resultó acertado, pues no logró desvirtuar los requisitos para la protección del diseño objeto del litigio, y por lo tanto, no cabía declararlo nulo.

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

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3580

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)