

**Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 91/2012 del Tribunal de  
Marca Comunitaria, de 24 de febrero de 2012 (GLOBAL  
MANUFACTURING AND TRADING COMPANY contra JOTAEME  
LAMP)**

**1. Antecedentes de hecho.**

La compañía "Global Manufacturing and Trading S.L." demandó a "Jotaeme Lamps S.L." por la infracción de cinco diseños comunitarios. La demandada presentó una demanda reconvenional en la que solicitaba la declaración de nulidad de dichos diseños por falta de novedad. El Juzgado de Marca Comunitaria decidió absolver a la demandada y declarar la nulidad de los modelos mencionados.

Contra esa decisión se planteó un recurso de apelación por la demandante ante el Tribunal de Marca Comunitaria.

**2. Fundamentos de Derecho.**

El recurso planteado por la demandante estaba basado tanto en los supuestos derechos de exclusiva que ostentaba sobre tales diseños, como en la protección de los mismos frente a actos de competencia desleal.

En relación con el primer motivo del recurso, el Tribunal de Marca Comunitaria señaló que la recurrente no había aportado ni un sólo argumento contra los razonamientos de la sentencia recurrida que determinaban la declaración de nulidad de los registros comunitarios de los que era titular la demandante. De ahí que el Tribunal de Marca Comunitaria dedujera que la recurrente los aceptaba y por tanto correspondía declarar su firmeza y rechazar el primer motivo del recurso.

En cuanto al motivo relativo a la realización de actos de competencia desleal por parte de la demandada, el Tribunal de Marca Comunitaria declaró que no resultaba aplicable al caso la norma del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), pues los productos enfrentados no tienen la misma impresión general y no se probó que la demandada se hubiera aprovechado de la reputación de la actora ni del esfuerzo realizado para explotar los diseños.

Por todo lo anterior, el Tribunal de Marca Comunitaria decidió rechazar el recurso y confirmó la sentencia recurrida.

Así, el Tribunal de Marca Comunitaria señaló que el art. 11 LCD proclama la libertad de imitación salvo en tres supuestos excepcionales: asociación, aprovechamiento

indebido e imitación sistemática. En este caso, ninguno de tales supuestos se había declarado probado, por lo que se debía rechazar la existencia de confusión y de posibilidad de inducir a error al público, pues las características de los productos (lámparas) aunque presentaban características análogas no se confundían. Así se desprendía tanto de la apreciación directa por parte del Tribunal de Marcas Comunitarias como del examen pericial realizado.

### **3. Comentario.**

Esta sentencia resolvió un recurso relativo a la declaración por parte del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante de la nulidad de cinco diseños comunitarios propiedad de "Global Manufacturing and Trading S.L."

La recurrente centró su apelación, no en intentar desvirtuar la declaración de nulidad declarada por el tribunal de primera instancia, sino en la protección que debían recibir como diseños no registrados.

El Tribunal de Marca Comunitaria rechazó este argumento por infringir los derechos de audiencia, defensa y aportación de medios de la otra parte para poder posicionarse ante los nuevos argumentos planteados por la recurrente. Según el Tribunal, no era admisible plantear ex novo en el recurso la protección de dichos diseños como diseños no registrados cuando en la demanda se había afirmaba que se había procedido a solicitar y se había obtenido el registro del diseño cuya infracción se alegaba.

La legislación comunitaria sobre diseños prevé la protección del diseño no registrado en los artículos 1.2.a) y 11 del Reglamento (CE) No 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Según dichos artículos el diseño Comunitario no registrado ofrece protección durante un periodo de tres años a partir del momento en que se divulga en el mercado y se hace conocido al sector de la técnica correspondiente el mismo, pero tal protección sólo opera frente a la copia del mismo.

Así pues, el recurrente en este caso pretendía que, declarada por el juez la nulidad de los diseños registrados, se reconociera en segunda instancia la infracción de los mismos como modelos no registrados.

El Tribunal de Marca Comunitaria señaló que no cabía interpretar la normativa comunitaria mencionada en ese sentido. La importancia de esta sentencia reside por tanto, en las consideraciones expresadas por el Tribunal de Marca Comunitaria sobre este punto.

En conclusión, el TMC determinó que las causas de nulidad establecidas en los artículo 4 a 9 del Reglamento (CE) No 6/2002 resultan de aplicación tanto a modelos registrados como a los no registrados. Por tanto, si se declarase la nulidad de un diseño registrado por falta de novedad (art.5) como en este caso, dicha carencia seguiría afectando al mismo diseño, pero no registrado. Por lo tanto, no resulta posible convertir un diseño registrado declarado nulo en uno no registrado, pues las causas de nulidad les afectan a

ambas figuras por igual y como establece el Art. 26 del RDC si un diseño es declarado nulo, se considerará que nunca ha tenido efectos.

**Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Reglamento (CE) No 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC):

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004861\\_Reglamento\\_CE\\_6-2002\\_sobre\\_los\\_dibujos\\_y\\_modelos\\_comunitarios\\_2001\\_12\\_12.pdf](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://rclip.sakura.ne.jp/db/search\\_detail.php?cfid=3684](http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3684)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martinez y Athena Poysky.  
[www.UAIPIT.com](http://www.UAIPIT.com) University of Alicante Intellectual Property and Information Technology