



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MELCHIOR WATHELET
presentadas el 5 de septiembre de 2013¹

Asunto C-479/12

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
contra
Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania)]

«Propiedad intelectual e industrial — Dibujo o modelo — Concepto de “divulgación al público” —
Concepto de “círculos especializados” — Carga de la prueba de la imitación de un dibujo no
registrado — Normas procesales — Derecho aplicable»

1. Mediante su petición de decisión prejudicial, el Bundesgerichtshof (Alemania) pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación de los artículos 7, apartado 1, 11, apartado 2, y 89, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios² (en lo sucesivo, «Reglamento»).

2. Por primera vez se ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre el concepto de «círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad» utilizado en los artículos 7, apartado 1, y 11, apartado 2, del Reglamento, así como sobre la expresión «no hayan podido ser conocidos [en el tráfico comercial normal] por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad», utilizada en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (cuestiones primera y segunda). Igualmente, se pregunta al Tribunal de Justicia acerca de diferentes cuestiones de procedimiento (carga de la prueba, prescripción y preclusión), así como sobre el Derecho aplicable (cuestiones tercera a sexta).

I. Marco jurídico

3. Los considerandos vigésimo primero y vigésimo segundo del Reglamento tienen el siguiente tenor:

«(21) El carácter exclusivo del derecho que confiere un dibujo o modelo comunitario registrado está en consonancia con su mayor seguridad jurídica. No obstante, el dibujo o modelo comunitario no registrado debe conferir únicamente el derecho a impedir las copias del mismo. La protección no puede, por tanto, abarcar productos a los que se aplican dibujos o modelos que son resultado de un dibujo o modelo concebido independientemente por un segundo creador. Interesa hacer extensivo dicho derecho también al comercio de productos a los que se haya aplicado un dibujo o modelo ilícito.

1 — Lengua original: francés.

2 — DO 2002, L 3, p. 1.

(22) La tutela de dichos derechos ha de regirse por la legislación de cada país, por lo que es preciso establecer sanciones básicas uniformes en todos los Estados miembros. Con independencia de la jurisdicción en la que se solicite la tutela de los derechos, mediante dichas sanciones han de poderse impedir los actos de infracción.»

4. De conformidad con el artículo 1, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento, el dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en dicho Reglamento gozará de protección en tanto que «dibujo o modelo comunitario no registrado», si se hace público conforme a las modalidades previstas en el mismo Reglamento.

5. El artículo 4 del Reglamento, denominado «Requisitos de protección», dispone, en su apartado 1, que un dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario únicamente si es nuevo y posee carácter singular.

6. A tenor del artículo 5 del Reglamento, titulado «Novedad»:

«1. 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;

[...]»

7. El artículo 6 del Reglamento, titulado «Carácter singular», prevé, en su apartado 1, letra a):

«Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público:

- 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.»

8. El artículo 7 del Reglamento, titulado «Divulgación», establece en su apartado 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, [...] 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.»

9. El artículo 11 del Reglamento, denominado «Duración de la protección del dibujo o modelo comunitario no registrado», prevé, en sus apartados 1 y 2:

«1. Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se considerará que un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de manera tal que en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos 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.»

10. El artículo 19 del Reglamento, titulado «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», dispone, en su apartado 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 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.»

11. El artículo 85, apartado 2, del Reglamento, titulado «Presunción de validez – Defensa en cuanto al fondo», tiene el siguiente tenor:

«En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario. No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconvencción para obtener la declaración de nulidad.»

12. A tenor del artículo 88 del Reglamento, titulado «Derecho aplicable»:

«1. Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las disposiciones del presente Reglamento.

2. En todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado.

3. Salvo disposición expresa en contrario del presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las normas procesales que rijan los procedimientos similares sobre dibujos y modelos nacionales vigentes en el Estado miembro en el que se encuentren.»

13. El artículo 89 del Reglamento, titulado «Sanciones por infracción», dispone:

«1. Si en una acción de infracción o intento de infracción, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios hallare que el demandado ha infringido o amenazado con violar un dibujo o modelo comunitario, dictará las resoluciones siguientes, salvo que existan motivos especiales que lo desaconsejen:

a) un interdicto por el que se prohíba al demandado continuar realizando los actos que infringen o pudieran infringir el dibujo o modelo comunitario;

[...]

- d) cualquier orden que imponga otras sanciones apropiadas en las circunstancias previstas por la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado.

[...]»

II. Marco fáctico del litigio principal

14. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (en lo sucesivo, «MBM Joseph Duna») comercializa en Alemania una pérgola de jardín con baldaquín, cuyo modelo fue diseñado por el gerente de ésta en otoño de 2004. En el año 2006, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Gautzsch Großhandel»), comenzó, por su parte, a vender una pérgola de jardín, denominada «Athen», fabricada por la empresa china Zhengte.

15. Al considerar que la pérgola «Athen» era una copia de su propio modelo y en reclamación para éste de la protección conferida a los dibujos y modelos comunitarios no registrados, MBM Joseph Duna ejercitó una acción de infracción contra Gautzsch Großhandel ante el Landgericht Düsseldorf por la que pretendía, por una parte, que Gautzsch Großhandel dejara de vender la pérgola «Athen», le entregara los productos ilícitos que obrasen en su posesión o de los que fuese propietaria para destruirlos y comunicara la información relacionada con su actividad y, por otra parte, que se declarase la obligación de la demandada de indemnizarla por daños y perjuicios.

16. MBM Joseph Duna alegó fundamentalmente, en apoyo de su acción judicial, que su modelo se incluyó en los meses de abril y mayo de 2005 en su «Boletín de novedades – MBM», que se envió a los principales comerciantes del sector, vendedores de muebles y muebles de jardín, así como a las asociaciones de compradores de muebles alemanas.

17. Gautzsch Großhandel se opuso a MBM Joseph Duna alegando el hecho de que la pérgola «Athen» había sido creada de forma autónoma por la empresa china Zhengte a principios del año 2005, sin tener conocimiento del modelo de la demandante, y que había sido presentada a los clientes europeos en el mes de marzo de 2005 en las salas de exposición de Zhengte en China. Argumentando que en el mes de junio de 2005 un modelo de dicha pérgola se envió a una empresa establecida en Bélgica, que MBM Joseph Duna tenía conocimiento de la existencia de este modelo desde el mes de septiembre de 2005 y que sabía de su comercialización desde agosto de 2006, la demandada alegó que las pretensiones de esta última habían prescrito y habían precluido por retraso desleal al ejercerlas.

18. El órgano jurisdiccional de primera instancia declaró que procedía sobreseer las pretensiones primera y segunda habida cuenta de la expiración de la duración de la protección trienal. Asimismo, condenó a Gautzsch Großhandel a proporcionar información sobre sus operaciones y declaró la obligación de ésta de indemnizar los daños y perjuicios.

19. El recurso de apelación interpuesto por Gautzsch Großhandel contra esta resolución fue desestimado. El tribunal de apelación consideró, de conformidad con los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento, así como con la Ley alemana de dibujos y modelos, que la pretensión primera estaba inicialmente fundada y que a MBM Joseph Duna le asistía un derecho a obtener información y a ser indemnizada.

20. En el marco del recurso de casación interpuesto por Gautzsch Großhandel ante el Bundesgerichtshof, este último señaló, en primer lugar, que el tribunal de apelación consideró que el modelo de MBM Joseph Duna fue hecho público por primera vez cuando ésta distribuyó el «Boletín de novedades – MBM», que incluía las imágenes de dicho modelo, durante los meses de abril y mayo de 2005, con una tirada de entre 300 y 500 ejemplares, entre los vendedores y comerciantes independientes, así como dos grandes asociaciones alemanas de compradores de muebles.

21. El Bundesgerichtshof desea saber si la presentación con tal amplitud de imágenes del modelo a los comerciantes basta para considerar que, en el tráfico comercial normal, dicho modelo pudo haber sido conocido por los círculos especializados del sector en cuestión que operan en la Unión en el sentido del artículo 11, apartado 2, del Reglamento. Se pregunta, a este respecto si los círculos especializados sólo incluyen a las personas que, dentro del sector de que se trate, se ocupan de la concepción del diseño del producto.

22. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que el tribunal de apelación consideró que el modelo de MBM Joseph Duna era nuevo en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento, al considerar que una presentación previa al público del modelo «Athen» no se oponía al reconocimiento de este carácter novedoso.

23. Aun teniendo en cuenta que el modelo «Athen» había sido presentado en las salas de exposición de la empresa Zhengte en China en marzo de 2005 y a la empresa Kosmos, en Bélgica, los círculos especializados del sector de que se trata, según el tribunal de apelación, no podrían haber tenido conocimiento del modelo de esta manera en el tráfico comercial normal.

24. A la vista de estas consideraciones, el órgano jurisdiccional remitente se interroga sobre las circunstancias en las que un dibujo o modelo, pese a haber sido divulgado a terceros sin establecer condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, pudo no haber sido conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operan en la Unión en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento.

25. En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente subraya que el tribunal de apelación consideró que el modelo impugnado no era un diseño independiente, sino una copia del modelo de MBM Joseph Duna, apreciando que esta última se beneficiaba de una atenuación de la carga de la prueba sobre este punto a la luz de las coincidencias objetivas sustanciales constatadas entre los dos modelos objeto de la controversia. Se pregunta sobre quién pesa la carga de la prueba, para la aplicación del artículo 19, apartado 2, del Reglamento, de que la utilización del modelo comunitario no registrado sea resultante de una copia del modelo protegido.

26. En cuarto lugar, el Bundesgerichtshof observa que el tribunal de apelación consideró que la acción de cesación que se deriva de los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento no había prescrito en el momento en que fue interpuesta la demanda. Se pregunta a este respecto si la acción de cesación por infracción de un dibujo o modelo está sujeta a prescripción y, en caso afirmativo, qué disposiciones regulan dicha prescripción, puesto que el Reglamento no contiene disposiciones específicas en este sentido.

27. En quinto lugar, dado que el tribunal de apelación también desestimó el motivo basado en la preclusión de la acción de cesación por retraso desleal a la hora de ejercerla, el órgano jurisdiccional remitente entiende que se suscita la cuestión de saber si una acción de cesación por infracción de un modelo comunitario no registrado basada en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento puede precluir por retraso desleal a la hora de ejercerla y, en su caso, en qué condiciones. En su opinión, es determinante saber si los hechos que llevan a Gautzsch Großhandel a invocar la preclusión por retraso desleal se incluyen dentro de la categoría de «motivos especiales» en el sentido de esta última disposición.

28. En sexto y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente se plantea si las acciones de destrucción, información e indemnización, que se ejercitan para toda la Unión, deben someterse al ordenamiento jurídico del Estado miembro en cuyo territorio se hacen valer los derechos correspondientes. El órgano jurisdiccional remitente considera, a este respecto, que la conexión exclusiva con el Derecho de dicho Estado miembro puede justificarse, en particular, desde el punto de vista de la aplicación efectiva del Derecho, pero que el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento, podría ir en contra de esta solución, al igual que el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 864/2007 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II),³ que aboga también por la aplicación del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se haya cometido la infracción.

III. Petición de decisión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

29. Mediante resolución recibida por el Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2012, el Bundesgerichtshof suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, del Reglamento [...] en el sentido de que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo pudo ser conocido en los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión si se distribuyeron imágenes del dibujo o modelo entre los comerciantes?
- 2) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento [...] en el sentido de que un dibujo o modelo, pese a haber sido divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no pudo ser conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión si:
 - a) sólo se dio a conocer a un único empresario de los círculos especializados, o
 - b) se presentó en las salas de exposición de una empresa en China, fuera del ámbito de observación habitual del mercado?
- 3) a) ¿Debe interpretarse el artículo 19, apartado 2, del Reglamento [...] en el sentido de que recaer sobre el titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado la carga de la prueba de que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido?
 - b) En caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la tercera cuestión:

¿Se invierte la carga de la prueba o se atenúa la carga de la prueba del titular del dibujo o modelo comunitario no registrado si entre el dibujo o modelo y la utilización impugnada existen coincidencias sustanciales?
- 4) a) ¿Está sujeta a prescripción la acción de cesación de los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento [...] por infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado?
 - b) En caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la cuarta cuestión:

¿Dicha prescripción se rige por el Derecho de la Unión? Si es así, ¿por qué disposición?
- 5) a) ¿Está sujeta a preclusión por retraso desleal a la hora de ejercitarla la acción de cesación de los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento [...] por infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado?
 - b) En caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la quinta cuestión:

¿Dicha preclusión por retraso desleal se rige por el Derecho de la Unión? Si es así, ¿por qué disposición?

3 — DO L 199, p. 40.

- 6) ¿Debe interpretarse el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento [...] en el sentido de que las acciones de destrucción, información e indemnización por infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado ejercidas a escala de toda la Unión se someten al Derecho de los Estados miembros en los que se cometieron los actos lesivos?»

30. Gautzsch Großhandel y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas el 4 y el 15 de febrero de 2013, respectivamente. En virtud del artículo 76, apartado 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste último decidió no celebrar vista oral, al estimar que disponía de información suficiente para resolver y al no haberlo solicitado las partes.

IV. Análisis

31. Las dos primeras cuestiones se refieren al concepto de divulgación recogido en los artículos 7, apartado 1, y 11, apartado 2, del Reglamento. De manera más concreta, las cuestiones se refieren a la interpretación de la expresión «círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad», utilizada para definir la divulgación. Las cuatro cuestiones restantes, por su parte, pretenden determinar el Derecho aplicable a varios problemas procesales y de fondo.

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

32. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente interroga al Tribunal de Justicia acerca del concepto de «círculos especializados» previsto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento: ¿la distribución de imágenes de un modelo entre los comerciantes es suficiente para considerar que dicho modelo pudo ser conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión?

33. Se trata por lo tanto de elegir entre una interpretación restrictiva –según la cual los círculos especializados incluirían únicamente a aquellas personas que, dentro del sector de que se trate, se ocupan de la concepción del modelo y del desarrollo o fabricación de productos según ese modelo– y una interpretación más amplia –que incluiría dentro del concepto «círculos especializados del sector de que se trate» a los comerciantes.

34. El órgano jurisdiccional remitente parece estar de acuerdo con la segunda interpretación. Comparto esta idea.

35. Desde un punto de vista literal, la primera frase del apartado 2 del artículo 11 del Reglamento está estructurada en dos partes. En primer lugar, comienza por la enumeración de los supuestos en los cuales puede considerarse que un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Unión. Este será el caso «si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo». A continuación, la frase prosigue estableciendo el requisito específico que permite que esos actos de difusión equivalgan a «hacer público» (las dos partes están unidas por la conjunción «de manera tal que»). Este será el caso si, «en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad».

36. En esta misma frase, la utilización de la conjunción «de manera tal que», seguida de los términos demostrativos «dichos hechos», llevan necesariamente a incluir en el concepto de círculos especializados al conjunto de supuestos y de actores previstos en la primera parte de la frase, incluida la esfera comercial. La expresión «en el tráfico comercial normal», utilizada en la segunda parte de la frase, aboga igualmente por la inclusión de los comerciantes en los «círculos especializados del sector de que se trate».

37. La finalidad perseguida y el contexto general en que se inscribe el Reglamento no ponen en entredicho esta lectura.

38. Como ha resumido la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Reino Unido), el interrogante que se plantea es saber «*who is in the circle?*». ⁴ Estoy de acuerdo además con su respuesta, a saber que, en principio, dicho concepto incluye a todas las personas que participan en el comercio de los productos del sector de que se trate. Esto incluye, en consecuencia, a aquellas personas que se ocupan de la concepción y de la fabricación, pero además también a aquellas que realizan la publicidad, la comercialización, la distribución y la venta de estos productos en el tráfico comercial de la Unión. ⁵

39. Considero por tanto que la respuesta que debe darse a la primera cuestión prejudicial debe ser afirmativa: el artículo 11, apartado 2, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, en el tráfico comercial normal, un dibujo o modelo pudo ser conocido en los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión cuando se hayan difundido previamente imágenes de dicho dibujo o modelo entre los comerciantes que operen en el sector de que se trate.

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

40. La segunda cuestión no se refiere al artículo 11, apartado 2, del Reglamento, sino al artículo 7, apartado 1 del mismo. Sin embargo, se trata igualmente de definir el concepto de «círculos especializados». En efecto, si la primera cuestión atañe al extremo de saber, por parte del titular del modelo, si el modelo para el que solicita protección había sido divulgado de manera suficiente para beneficiarse de la protección prevista en el Reglamento, la segunda cuestión es la que se plantea el supuesto infractor acerca de si el titular podía haber tenido conocimiento del modelo del «tercero» (en el presente caso, aquel del supuesto infractor) antes de que se hiciera público el suyo y, por tanto, perder su supuesto derecho a la protección.

41. En realidad, el órgano jurisdiccional remitente se cuestiona si, en caso de que el dibujo o modelo sólo se haya dado a conocer a un único empresario del sector [segunda cuestión, letra a)] o en el caso de la presentación de dicho dibujo o modelo en las salas de exposición de una empresa en China, es decir, fuera del ámbito de observación habitual del mercado [segunda cuestión, letra b)], dicho dibujo o modelo puede considerarse como «razonablemente conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión».

42. Recordemos que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento establece que se considerará que existe divulgación 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, según sea el caso, en el artículo 5, apartado 1, letra a), y en el artículo 6, apartado 1, letra a), o en el artículo 5, apartado 1, letra b), y en el artículo 6, apartado 1, letra b) del mismo Reglamento.

4 — Sentencia de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patents Court) de 19 de Julio de 2007, *Green Lane Products Ltd v PMS International Group Ltd & Ors* [2007] EWHC 1712. Esta sentencia fue confirmada en apelación ([2008] EWCA Civ 358). El litigio no se refería al artículo 11, apartado 2, del Reglamento, sino al artículo 7 del mismo. Sin embargo, los términos en cuestión son idénticos en ambos casos, dado que el artículo 7 alude igualmente al «tráfico comercial normal» («the normal course of business») en los «círculos especializados del sector de que se trate» («to the circles specialised in the sector concerned»).

5 — Esta amplia interpretación es asimismo acogida favorablemente por la doctrina. Véase, en este sentido, Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, 3^o ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2008, n^o 5-032, en concreto p. 570; Smith, H., «Disagreement over 'relevant sector' when determining prior art under Community design right», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, vol. 2, n^o 12, p. 795-796; Casado Cerviño, A. y Blanco Jiménez, A., *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, 2^o ed., Thomson – Aranzadi, 2005, p. 44, así como Fernández-Nóvoa, C., «El diseño no registrado», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 24, 2003, p. 81-90, en concreto p. 86: «En segundo lugar, habrá que establecer cuál es el nivel medio de información de que disponen quienes componen el pertinente sector: los diseñadores profesionales y los comerciantes especializados que operan en la Unión Europea» (el subrayado es mío).

43. El mismo apartado prevé dos excepciones. Por una parte, no se considerará que se ha hecho público si el dibujo o modelo ha sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad (hipótesis descartada en la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente). Por otra parte, la norma general no se aplicará tampoco en el supuesto de que los hechos que constituyen en principio la divulgación «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».

1. Divulgación con relación a un único empresario.

44. Me parece que la respuesta a la primera parte de la segunda cuestión se desprende del propio texto del artículo 7, apartado 1, del Reglamento.

45. Habida cuenta de que el legislador ha decidido utilizar en la redacción de la primera excepción el plural («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»),⁶ no puede deducirse de este texto que la divulgación con relación a un único empresario sea suficiente para cumplir el requisito previsto en dicho artículo 7, aun cuando dicho empresario forme parte de los «círculos especializados» en cuestión.

2. Divulgación y territorialidad

46. La segunda parte de la segunda cuestión, relativa a la incidencia de la exposición de un modelo en las salas de una empresa en China, es más delicada.

47. Como señaló la Comisión en sus observaciones, el artículo 7, apartado 1, primera frase, y el artículo 11, apartado 2, del Reglamento presentan una diferencia fundamental en el sentido de que el artículo 11, apartado 2, se refiere de manera explícita a una divulgación «dentro de la Comunidad», mientras que el artículo 7, apartado 1, primera frase, no realiza ninguna referencia de este tipo al territorio de la Unión.

48. Por tanto, se deriva lógicamente de ello que para poder determinar si existe divulgación en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento, debemos basarnos en principio en la difusión, independientemente de su localización. Además, esta interpretación del texto parece ser compartida tanto por los órganos jurisdiccionales nacionales como por la doctrina.⁷

49. No obstante, cabe poner de relieve que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento especifica, al igual que el artículo 11, apartado 2, del mismo Reglamento que los destinatarios potenciales de dicha divulgación son las empresas que, *al operar en la Unión*, debe considerarse que pertenecen a los «círculos especializados del sector de que se trate».

6 — El subrayado es mío.

7 — Véase, en este sentido, Tritton, G., *op. cit.*, en concreto p. 571, n° 5-032; Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, p. 81-90, en concreto p. 86. Véase, como ejemplo de aplicación en la jurisprudencia nacional, la resolución del Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 96/05, de 7 de junio de 2006. Se ha publicado un resumen de esta resolución, bajo el título «Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right», en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, vol. 2, n° 7, pp. 441 a 443.

50. Esta precisión no ha sido insertada de manera superflua, sino que es resultado de una propuesta de modificación formulada por el Comité Económico y Social⁸ con el objetivo específico de limitar el alcance de la propuesta de la Comisión, que consideró inicialmente que la novedad debía apreciarse a nivel mundial, sin ninguna otra aclaración.⁹ Con el objetivo de limitar la incidencia de una práctica por la que los vendedores de productos de imitación (fundamentalmente en la industria textil) se procuran certificados en los que se hace constar falsamente que el dibujo o el modelo impugnado ya había sido creado con anterioridad por terceros, el Comité Económico y Social sugirió que la definición de divulgación recogida en el artículo 5, apartado 2, de la propuesta (artículo 7, apartado 1, del Reglamento) se completase de la siguiente manera: «Se considerará que un dibujo se ha hecho público cuando haya sido publicado con posterioridad a su registro, o expuesto de cualquier otra forma, comercializado o divulgado, *salvo si estos extremos no pudieran ser razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector interesado que operen en el interior de la Comunidad antes de la fecha de referencia*».¹⁰

51. La referencia al conocimiento por parte de los círculos especializados que operen en la Unión no es por tanto casual. Por el contrario, se trata de una consecuencia derivada de la consideración de un problema específico. Como resumen algunos autores, puede destacarse la existencia de dos elementos: uno, de carácter absoluto, la divulgación en cualquier lugar del mundo, y el otro, de carácter relativo, el conocimiento por parte de los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión.¹¹

52. El uso de los términos «normal» y «razonablemente» en la versión española, «normal» y «reasonably» en la versión inglesa, «normale» y «raisonnablement» en la versión francesa, o también «normale» y «redelijkerwijs» en la versión neerlandesa influye asimismo en el examen que ha de llevar a cabo el órgano jurisdiccional encargado de determinar la incidencia de la presunta divulgación. El primero puede ser definido como «corriente o habitual», «conforming to a standard; usual, typical, or expected», «qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel; qui est conforme au type le plus fréquent», «overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm dienend». El segundo remite a lo que se requiere «de manera razonable», es decir, «proporcionada o equilibrada», «to a moderate or acceptable degree», «sans prétention excessive, sans trop exiger», «met billijkheid» o «met verstand redenerend».¹²

8 — Dictamen de 6 de julio de 1994 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **relativa a la protección jurídica de los diseños** (DO C 388, p. 9-13).

9 — Véase el artículo 5 de la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios [COM(93) 342 final].

10 — Véase el punto 3.1.4. del Dictamen del Comité Económico y Social, citado *supra*.

11 — Saez, V.M., «The unregistered Community design», *European Intellectual Property Review*, 2002, vol. 24 (nº 12), pp. 585 a 590, en particular p. 587. Sobre la distinción entre la divulgación y la percepción de ésta, véase asimismo, Massa, Ch.-H. y Strowel, A., «Community design: Cinderella revamped», *European Intellectual Property Review*, 2003, vol. 25 (nº 2), pp. 68 a 78, en concreto p. 73.

12 — Para las definiciones españolas, véase *Diccionario del Español actual* (Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos), 1999; para las definiciones inglesas, véase *Oxford dictionary of English*, 2ª ed., 2005; para las definiciones francesas, véase *Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française*, 2003, y para las definiciones neerlandesas, véase *van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, 1992.

53. En consecuencia, no puede exigirse a los operadores interesados que emprendan gestiones específicas y exhaustivas para llegar a conocer un modelo o dibujo previo. Como ha señalado la Comisión en sus observaciones escritas, si la probabilidad de que los hechos no hayan podido ser conocidos es superior a la probabilidad de que lo hayan sido, no se puede considerar que estos hayan podido ser conocidos en el tráfico comercial normal. En otros términos, es conveniente referirse de algún modo al *quod plerumque fit*.¹³

54. Para responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, es necesario por tanto ponerse en el lugar de los profesionales que operen dentro del territorio de la Unión y preguntarse si estos han podido tener conocimiento, de manera razonable y en el tráfico comercial normal, del dibujo o modelo por el medio invocado.

55. Estos diferentes parámetros de interpretación me llevan a pensar que la presentación de un modelo en una sala de exposición de una única empresa que, además, está situada en China, no es suficiente para que esto implique en el tráfico comercial normal el conocimiento del modelo por parte de los círculos especializados que operen en la Unión. Sin embargo, la situación sería diferente si el modelo hubiera sido presentado en China pero, por ejemplo, esto hubiera acontecido con motivo de una feria internacional reputada y en la que participasen los principales, o la mayor parte, de los agentes europeos del sector de que se trate.¹⁴

C. Sobre la tercera cuestión prejudicial

56. Mediante su tercera cuestión, así como mediante las cuestiones cuarta y quinta, el Bundesgerichtshof interroga al Tribunal de Justicia acerca de las normas procesales que deben aplicarse a la acción dimanante del artículo 19, apartado 2, del Reglamento (acción de cesación por infracción). Esta tercera cuestión se refiere concretamente a la carga de la prueba de que la utilización impugnada resulte de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.

1. Marco general

57. El título II del Reglamento se titula «Normativa sobre dibujos y modelos». El artículo 19 del Reglamento es el primer artículo de la sección 4, titulada «Efectos del derecho sobre los dibujos y modelos comunitarios». Dicho artículo se titula «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario». El apartado 1 de este artículo establece que «un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento [...]». El apartado 2 de dicho artículo dispone por su parte que «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».

58. De acuerdo con el considerando vigésimo segundo del Reglamento, «la tutela de dichos derechos ha de regirse por la legislación de cada país». A este respecto, el Reglamento prevé únicamente «sanciones básicas uniformes en todos los Estados miembros».

13 — Es cierto que el adverbio «razonablemente» no figura en las versiones alemana, letona, rumana y eslovaca, del artículo 7 del Reglamento. No obstante, el hecho de que aparezca en 18 de las 22 versiones lingüísticas existentes me parece suficientemente significativo para confirmar la interpretación que se desprende, entre otros, de la sistemática general y de la finalidad del Reglamento y que no va en contra de una reiterada jurisprudencia, según la cual la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de esta disposición; tampoco se le puede reconocer, a este respecto, un carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Este enfoque sería incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión. En caso de divergencia entre versiones lingüísticas, la norma de que se trata debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (véanse, entre otras, las sentencias de 12 de noviembre de 1998, *Institute of the Motor Industry*, C-149/97, Rec. p. I-7053, apartado 16, y de 25 de marzo de 2010, *Helmut Müller*, C-451/08, Rec. p. I-2673, apartado 38).

14 — Ejemplo citado por Casado Cerviño, A. y Blanco Jiménez, A., *op. cit.*

59. Por otra parte, el artículo 88 del Reglamento ratifica expresamente este considerando al establecer, en sus apartados 2 y 3, que «en todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado» y que, salvo disposición contraria del Reglamento, estos «aplicarán las normas procesales que rijan los procedimientos similares sobre dibujos y modelos nacionales vigentes en el Estado miembro en el que se encuentren».

60. El artículo 85, apartado 2, del Reglamento dispone sin embargo que «en los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario».

61. Estos dos últimos artículos forman parte del título IX del Reglamento, titulado «Competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios».

2. Análisis de los artículos pertinentes del Reglamento

62. Se desprende claramente de la estructura del Reglamento antes expuesta que no cabe deducir ninguna norma procesal del artículo 19, apartado 2, de dicho Reglamento.

63. Sin embargo, este es el artículo que consagra el contenido del derecho del titular del dibujo o modelo, fuera de toda consideración procesal: el titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado tiene el derecho de impedir diferentes actos siempre que la utilización impugnada resulte de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.

64. Por otra parte, se desprende del considerando vigésimo segundo y del artículo 88 del Reglamento que la determinación de las normas procesales –entre las que figura la carga de la prueba–¹⁵ ha de regirse por la legislación de cada país. Por otra parte, coincido con la Comisión en la medida en que ésta considera en sus observaciones escritas que el artículo 85, apartado 2, del Reglamento no puede aplicarse por analogía. En efecto, considero asimismo que dicha disposición sólo se refiere a la carga de la prueba de los requisitos previstos en el artículo 11 del Reglamento para poder beneficiarse de la protección como dibujo o modelo comunitario no registrado, y no a la prueba de uso de una copia de dicho dibujo o modelo.

65. Conviene por tanto responder en esta fase al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 19, apartado 2, del Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que recae sobre el titular de un dibujo o modelo no registrado la carga de la prueba de que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo, dado que dicha cuestión es competencia del legislador nacional. En este caso, sería por tanto inútil responder a la tercera cuestión, letra b), que interroga al Tribunal de Justicia acerca de una posible inversión de la carga de la prueba o de una posible atenuación de ésta.

66. Sin embargo, el objetivo general perseguido por este Reglamento y la respuesta que ha dado el Tribunal de Justicia a una cuestión similar en materia de marcas me invitan a continuar la reflexión.

15 — Véase, en este sentido, para un estudio en profundidad de la cuestión, Mounicif-Moungache, M., *Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne*, Bruylant, Bruselas, 2012 (véase, en concreto el capítulo 2, del título I de la parte II). Véase asimismo, Llobregat Hurtado, M.-L., «Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios», en *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de marcas de Alicante*, Estudios de Derecho Judicial, 68, Madrid 2005, pp. 119 a 198, en particular p. 129.

3. Reflexiones sobre el derecho de marcas

67. En el asunto *Class International*¹⁶ se interrogó al Tribunal de Justicia sobre la carga de la prueba en los procedimientos en los que se alega la violación de la marca comunitaria. El Tribunal de Justicia señaló, como observación preliminar, que «la cuestión de la prueba se plantea en el momento en que surge un litigio, es decir, cuando el titular de la marca invoca una violación del derecho exclusivo que le confieren el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas],¹⁷ y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento [(CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria]¹⁸».

68. Esta situación es muy parecida a la situación que nos ocupa. Por una parte, el derecho en cuestión –es decir, el derecho de impedir determinados usos de un signo idéntico o similar– es, *mutatis mutandis*, idéntico al previsto en el artículo 19 del Reglamento en materia de dibujos y modelos. Por otra parte, los sistemas de solución de litigios establecidos por los dos Reglamentos mencionados son semejantes.¹⁹

69. En el asunto que dio lugar a la sentencia *Class International*, antes citado, el Abogado General Jacobs llegó a una solución similar a la que acabo de propugnar. En su opinión, se desprendía de los considerandos del Reglamento sobre la marca comunitaria que la carga de la prueba debía regirse por las normas procesales nacionales y que, en «una situación en la que el titular de una marca pretende impedir a un operador que use su marca en el tráfico económico», no existían «sólidas razones [para no aplicar al hecho controvertido] las normas nacionales en materia de carga de la prueba».²⁰

70. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no siguió el criterio de su Abogado General y, por el contrario, decidió que en una situación como la que le había sido planteada (y que en mi opinión es comparable a la del presente asunto), «la carga de la prueba de la violación [del derecho exclusivo] incumbe al titular de la marca que la invoca [y] si [s]e aporta esta prueba, corresponderá entonces al operador demandado acreditar la existencia de un consentimiento del titular de la marca a una comercialización de los productos en la Comunidad».²¹

71. Habida cuenta de la proximidad estructural y sustancial de los Reglamentos n° 40/94 y n° 6/2002 y de los mecanismos de protección que ambos establecen, habida cuenta asimismo de la proximidad de los objetivos perseguidos por estas dos normas, me inclino, por tanto, a considerar que la solución enunciada por el Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a la sentencia *Class International*, anteriormente citado, debe ser incorporada al Derecho de dibujos y modelos.

16 — Sentencia de 18 de octubre de 2005 (C-405/03, Rec. p. I-8735), apartado 70.

17 — DO 1989, L 40, p. 1.

18 — DO 1994, L 11, p. 1. Tras diferentes modificaciones, el Reglamento n° 40/94 fue codificado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

19 — El paralelismo entre ambos Reglamentos ha sido expresamente reivindicado desde su origen. En la presentación de su proyecto de Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, la Comisión señaló, con relación a los artículos 83 a 98 relativos al sistema de solución de litigios en materia de dibujos o modelos comunitarios (convertidos en los artículos 79 a 94 del Reglamento), que estos «han seguido en gran medida el modelo de las disposiciones correspondientes del proyecto de Reglamento sobre la marca comunitaria», [COM(93) 342 final, p. 46].

20 — Puntos 81 y 82 de las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en que recayó la sentencia *Class International*, citada *supra*.

21 — Sentencia *Class International*, citada *supra* (apartado 74).

72. En efecto, como señaló el Abogado General Mengozzi en el punto 6 de sus conclusiones en el asunto que dio lugar a la sentencia FEIA,²² «como se desprende de la exposición de motivos del Reglamento, el objetivo de la creación de un dibujo o modelo comunitario sujeto a una regulación uniforme en todo el territorio de la Comunidad es [...] evitar que, dadas las considerables diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, los diversos ordenamientos nacionales protejan dibujos y modelos idénticos con arreglo a modalidades diferentes y en interés de titulares diferentes».

73. Ciertamente, como puso de relieve el Tribunal de Justicia en la sentencia *Class International*, citada *supra*, en relación con las marcas «si [la cuestión de la carga de la prueba de la violación en la acción de cesación] dependiese del Derecho nacional de los Estados miembros, podría resultar que los titulares de las marcas obtuvieran una protección variable en función de la ley aplicable. El objetivo de una “misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros”, contenido en el noveno considerando de la Directiva y calificado de “fundamental” por ésta, no se alcanzaría».²³

74. En el caso de autos, dado que el primer considerando del Reglamento habla de una «protección uniforme con efectos uniformes en todo el territorio» de la Unión, considero que el mismo razonamiento es perfectamente extrapolable al derecho de dibujos o modelos.

4. Conclusión sobre la tercera cuestión prejudicial

75. Habida cuenta del conjunto de consideraciones mencionadas, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a la tercera cuestión, letras a) y b), planteada por el órgano jurisdiccional remitente: el artículo 19, apartado 2, del Reglamento, no contiene ninguna norma relativa a la carga de la prueba. Sin embargo, en una situación como la controvertida en el litigio principal, incumbe al titular del dibujo o modelo no registrado probar la concurrencia de las circunstancias que le facultan para el ejercicio de la acción de cesación prevista en este artículo demostrando que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.

76. De conformidad con el considerando vigésimo segundo y con los apartados 2 y 3 del artículo 88 del Reglamento, las modalidades concretas relativas a la carga de la prueba deberán regirse por la legislación de cada país. Por su parte, el juez nacional será el encargado de velar por el respeto del principio de efectividad. En efecto, «de la jurisprudencia resulta que los Estados miembros deben garantizar que los modos de prueba, y en particular las normas sobre el reparto de la carga de la prueba, aplicables a los recursos en litigios sobre una violación del Derecho comunitario, en primer lugar, no sean menos favorables que las referentes a recursos semejantes de naturaleza interna y, en segundo lugar, no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio por el justiciable de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario».²⁴

77. En consecuencia, como apropiadamente recuerda la Comisión en sus observaciones escritas, si el juez nacional constata que el hecho de imponer al titular del dibujo o del modelo protegido la carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba (debido en particular a que ésta versa sobre datos de los que el titular no puede disponer), está obligado a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para contrarrestar esta dificultad. Por ejemplo, podrá recurrir al mecanismo de la presunción o podrá

22 — Sentencia de 2 de julio de 2009 (C-32/08, Rec. p. I-5611).

23 — Sentencia *Class International*, citada *supra* (apartado 73).

24 — Sentencia de 24 de abril de 2008, *Arcor* (C-55/06, Rec. p. I-2931), apartado 191.

ordenar la práctica de las diligencias de pruebas necesarias, incluida la aportación por una de las partes o por un tercero de un escrito o documento,²⁵ o incluso podrá decidir, ante los medios de prueba aportados por el titular del dibujo o modelo, que sea al demandado a quien le corresponda impugnarlos de manera sustancial y detallada.

D. Sobre las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta

78. Las cuestiones cuarta y quinta planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren a las normas de prescripción o de preclusión aplicables a la acción de cesación por infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, prevista en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento. En mi opinión, ambas preguntas deben abordarse conjuntamente.

1. Los «motivos especiales» del artículo 89, apartado 1, del Reglamento

79. Como ya he tenido ocasión de indicar durante el análisis de la tercera cuestión, los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario están previstos en el artículo 19 del Reglamento.

80. Por su parte, el artículo 89 del Reglamento se integra en el título IX, «Competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios». Este artículo especifica las sanciones que pueden imponer los tribunales de dibujos y modelos comunitarios. Entre dichas sanciones figura, en particular, la prohibición de continuar cometiendo los actos de violación impugnados.

81. En virtud del apartado 1 de dicho artículo, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios podrá imponer una sanción cuando determine que el demandado ha infringido o amenazado con violar un dibujo o modelo comunitario, «salvo que existan motivos especiales que lo desaconsejen».

82. En su decisión, el órgano jurisdiccional remitente parece incluir la prescripción entre estos «motivos especiales».²⁶ Con relación a la preclusión, este alberga dudas, en particular, sobre «si los hechos de los que la demandada deduce la preclusión por retraso desleal, que se han de valorar, constituyen motivos especiales en el sentido del artículo 89, apartado 1, letra a), del Reglamento».²⁷

83. No obstante, considero que no puede sostenerse tal planteamiento.

84. De conformidad con las explicaciones facilitadas por la Comisión en la presentación de la propuesta de Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios,²⁸ los «motivos especiales» que permiten excepciones a la imposición de sanciones pueden ser por ejemplo «[...] el secuestro de los productos sería una medida inútil o desproporcionada en el caso de que se trate. Del mismo modo, en otros supuestos la orden de que se suministre información puede carecer de sentido, por ejemplo, cuando el infractor sea el fabricante de los productos infractores».

25 — Véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 2006, *Laboratoires Boiron* (C-526/04, Rec. p. I-7529), apartado 55.

26 — «El Reglamento n° 6/2002 no contiene disposiciones específicas sobre la prescripción de la acción de cesación prevista en el artículo 89, apartado 1, letra a). *No obstante*, con arreglo al artículo 89, apartado 1, letra a), del citado Reglamento, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios sólo puede dictar una prohibición por una infracción o amenaza de infracción si no existen motivos especiales que lo desaconsejen» (punto 40 de la resolución de remisión; el subrayado es mío).

27 — Punto 44 de la resolución de remisión.

28 — Propuesta de Reglamento citada *supra*, [COM(93) 342 final, p. 51].

85. Por tanto, se trata de situaciones de hecho y no de normas de procedimiento. Dicha interpretación queda confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la disposición paralela del Derecho de marcas. Según el Tribunal de Justicia, «el concepto de “razones especiales” hace referencia a circunstancias de hecho propias de un tipo determinado».²⁹

2. Determinación de la prescripción y de la preclusión: autonomía procesal

86. Como ya he tenido ocasión de explicar en el análisis de la tercera cuestión, se desprende claramente del considerando vigésimo segundo y del artículo 88 del Reglamento que la determinación de las normas procesales corresponde a la legislación de cada país.

87. Es cierto que el artículo 15, apartado 3, del Reglamento trata de la prescripción. No obstante, este prevé únicamente las acciones reguladas por los dos primeros apartados de dicho artículo, es decir, las acciones de reivindicación.³⁰ Asimismo, observo que el Reglamento guarda silencio –al contrario que el Reglamento sobre la marca comunitaria–³¹ con relación a la cuestión de la preclusión. No obstante, no considero que pueda deducirse de este silencio la prohibición de este tipo de regla.

88. En consecuencia, habida cuenta de la inexistencia de normativa de la Unión en la materia y de acuerdo con el principio de autonomía procesal, estas cuestiones corresponden al Derecho del Estado miembro aplicable en virtud del artículo 88, apartados 2 y 3, del Reglamento.

89. En otras palabras, la cuestión de si la acción de cesación prevista en el artículo 19, apartado 2, y en el artículo 89, apartado 1, letra a), del Reglamento está sujeta a prescripción o a preclusión y, en su caso, cuáles deben ser las modalidades de dicha prescripción o de dicha preclusión, debe regirse por el Derecho nacional aplicable en virtud del artículo 88, apartados 2 y 3, del Reglamento.

3. Precisiones sobre los principios de equivalencia y efectividad

90. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los plazos de prescripción y de preclusión es copiosa. Considero que es importante recordar tres normas:

- En primer lugar, aunque el principio de equivalencia no puede interpretarse en el sentido de que obliga a un Estado miembro a extender su régimen interno más favorable a todas las acciones entabladas en un determinado ámbito jurídico, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar «si la regulación procesal destinada a garantizar, en Derecho interno, la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión otorga a los justiciables se atiene a este principio [de equivalencia], y examinar tanto el objeto como los elementos esenciales de los recursos de carácter interno supuestamente similares. A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional debe verificar la similitud de estos recursos desde el punto de vista de su objeto, de su causa y de sus elementos

29 — Sentencia de 14 de diciembre de 2006, Nokia (C-316/05, Rec. p. I-12083), apartado 38.

30 — El artículo 15 del Reglamento tiene el siguiente tenor:

«1. Si un dibujo o modelo comunitario no registrado fuere divulgado o reivindicado por persona no legitimada a tenor del artículo 14 o se hubiere registrado o depositado un dibujo o modelo comunitario a nombre de tal persona, aquella que goce de legitimación en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que se le reconozca como legítimo titular del dibujo o modelo comunitario, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que pueda interponer.

2. La persona legitimada para ser cotitular de un dibujo o modelo comunitario podrá reivindicar que se le reconozca como titular colectivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.

3. El plazo para interponer las acciones legales a que se refieren los apartados 1 o 2 será de tres años a partir del día de publicación del dibujo o modelo comunitario registrado o el día de divulgación del dibujo o modelo comunitario no registrado. La presente disposición no se aplicará si la persona que no fuera titular del derecho al dibujo o modelo comunitario hubiera actuado de mala fe en el momento en que éste se hubiese depositado, divulgado o le fuere cedido.

[...]]»

31 — Véase el artículo 54 del Reglamento n° 207/2009.

esenciales». ³² El artículo 88, apartado 3, del Reglamento, señala expresamente que «los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las normas procesales que rijan los procedimientos similares sobre dibujos y modelos nacionales vigentes en el Estado miembro en el que se encuentren».

- A continuación, el principio de efectividad exige que un plazo de prescripción previsto por la normativa nacional no comience a correr hasta la fecha en que el titular tenga o deba haber tenido conocimiento de la infracción de su derecho. ³³
- Finalmente, por tratarse de un procedimiento que tiene por objeto impedir la continuación de una infracción continua o repetida, la normal nacional de prescripción o de preclusión no puede concebirse de modo tal que un plazo de prescripción expire antes incluso de que termine la infracción. ³⁴

91. El órgano jurisdiccional nacional deberá basarse en estas tres reglas al aplicar la normativa nacional que determina el plazo de prescripción o de preclusión aplicable al procedimiento derivado de los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra c), del Reglamento.

E. Sobre la sexta cuestión prejudicial

92. Mediante su sexta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente interroga al Tribunal de Justicia acerca del Derecho aplicable a las sanciones previstas en el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento, como las relativas, en el caso de autos, a las acciones de destrucción, información e indemnización. Dichas sanciones, no especificadas en el Reglamento, ¿deben someterse al Derecho de los Estados miembros en los que se cometieron los actos lesivos o, por el contrario, al Derecho del Estado miembro en el que se encuentra el órgano jurisdiccional que conoce del asunto?

93. De acuerdo con el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento, en caso de que aprecie, en una acción de infracción (o intento de infracción), que el demandado ha infringido (o amenazado con violar) un dibujo o modelo comunitario, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios puede dictar «cualquier orden que imponga otras sanciones [distintas de las previstas en las letras a), b) y c)] apropiadas en las circunstancias previstas por la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado».

1. Alcance del artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento

94. Antes de determinar el Derecho aplicable a las «otras sanciones» previstas en el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento, debe comprobarse si las medidas mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente –es decir, las acciones de destrucción, información e indemnización– se incluyen en dicha disposición.

95. Según la Comisión, sólo la acción de destrucción podría incluirse en el concepto de «sanción» recogido en el artículo 89 del Reglamento. Basándose en el considerando vigésimo segundo de dicho Reglamento, la Comisión considera que este artículo prevé únicamente aquellas medidas que puedan poner fin al comportamiento controvertido.

32 — Sentencia de 19 de julio de 2012, Littlewoods Retail Ltd y otros (C-591/10), apartado 31.

33 — Véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2010, Uniplex (UK) (C-406/08, Rec. p. I-817), apartado 32.

34 — Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros. (C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619), apartados 78 a 80.

96. No comparto esta interpretación. Al contrario, el considerando vigésimo segundo está redactado de tal manera que la precisión relativa a la finalidad de las sanciones se refiere únicamente a las «sanciones básicas uniformes» que el legislador de la Unión considera necesario prever: «es preciso establecer sanciones básicas uniformes en todos los Estados miembros. Con independencia de la jurisdicción en la que se solicite la tutela de los derechos, mediante *dichas* sanciones han de poderse impedir los actos de infracción». ³⁵ El considerando trigésimo primero del Reglamento añade que éste último no excluye la aplicación de otras normas de los Estados miembros, como las relativas a la responsabilidad civil.

97. En mi opinión, el tenor del artículo 89, apartado 1, del Reglamento refleja los diferentes propósitos expresados en los considerandos mencionados. Por una parte, el legislador de la Unión ha previsto sanciones básicas uniformes, cuya finalidad es poner fin a los actos de infracción. Se trata de las medidas de interdicto y de embargo previstas en dicho artículo 89, apartado 1, letras a), b) y c). Por otra parte, es permisible que los legisladores nacionales adopten otras sanciones, como la reparación de daños y perjuicios. Esta posibilidad se encuentra consagrada en el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento.

98. La disposición correspondiente del Reglamento n° 207/2009 sobre la marca comunitaria, es decir, el artículo 102, se redactó en este mismo sentido. ³⁶ Si bien es cierto que queda reflejado de manera menos acusada, encontramos en este artículo la misma estructura que en el artículo 89 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios. En efecto, por una parte, el apartado 1 de este artículo prevé la acción de cesación y las que «con arreglo a la ley nacional [son] idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición». Por otra parte, el apartado 2 dispone que «el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación». Como ya expuso el Abogado General Cruz Villalón en el asunto DHL Express France, este apartado «especifica [...] medidas distintas a las de aseguramiento». ³⁷

2. Determinación del Derecho aplicable a las «otras sanciones»

99. El texto del artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento parece ser inequívoco. Este artículo autoriza a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios a imponer otras sanciones «previstas por la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado». Por consiguiente, se trata de imponer, para cada una de las infracciones cometidas, la sanción prevista por el Derecho nacional aplicable en dicho territorio.

100. Se desprende del tenor de esta disposición que el legislador de la Unión no ha dejado la cuestión del Derecho aplicable a la elección del tribunal al que válidamente le sea sometido el asunto. Por el contrario, se trata siempre de la legislación (o de las legislaciones) del Estado miembro (o de los Estados miembros) en el que (o en los que) se haya (hayan) cometido el acto (o los actos) de infracción. Por lo tanto, se excluye en cualquier caso la aplicación de la legislación del Estado miembro del tribunal al que haya sido sometido el asunto por una mera razón de competencia territorial.

35 — El subrayado es mío.

36 — Dicho artículo reproduce el texto del artículo 98 del Reglamento n° 40/94.

37 — Punto 58 de sus conclusiones presentadas el 7 de octubre de 2010 en el asunto en que recayó la sentencia de 12 de abril de 2011 (C-235/09, Rec. p. I-2801).

101. La disposición correspondiente del Reglamento sobre la marca comunitaria fue interpretada también por el Tribunal de Justicia en el mismo sentido. En el asunto DHL Express France, citado *supra*, el Tribunal de Justicia acogió en efecto el criterio del Abogado General Cruz Villalón, según el cual «si el legislador de la Unión hubiera querido que la ley aplicable a las medidas de aseguramiento de la prohibición fuera la misma que la prevista para el resto de las medidas a adoptar, el apartado 2 del artículo 98 [actualmente, artículo 102] resultaría superfluo, pues es esa precisamente la función del precepto, que sólo se entiende si anteriormente se hubiera dispuesto algo diferente. El citado apartado especifica muy claramente que el Derecho aplicable, más allá de las medidas distintas a las de aseguramiento, es “la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación”. La escueta mención a la “ley nacional” recogida en el apartado 1 contrasta llamativamente con la referencia del apartado 2 a la *lex loci delicti commissi*, por lo que se habrá de concluir que se refieren a normas de conflicto diferentes».³⁸

102. Finalmente, me gustaría añadir, para concluir, que dicha interpretación no solamente es compartida por la doctrina,³⁹ sino que se trata asimismo de la recogida en el artículo 8 del Reglamento n° 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, citado *supra*.

V. Conclusión

103. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof:

- «1) El artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo pudo ser conocido en los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea si se difundieron imágenes del dibujo o modelo entre los comerciantes del sector de que se trate.
- 2) El artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo, pese a haber sido divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no pudo ser conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea si sólo se dio a conocer a un único empresario de los círculos especializados o si se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión Europea y del ámbito de observación habitual del mercado.
- 3) El artículo 19, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que no prevé ninguna norma relativa a la carga de la prueba. No obstante, en una situación como la controvertida en el litigio principal, incumbe al titular del dibujo o modelo no registrado probar la concurrencia de las circunstancias que le facultan para el ejercicio de la acción de cesación prevista en este artículo demostrando que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.

38 — *Ibidem*, punto 58.

39 — De acuerdo con Mounicif-Moungache, M., *op. cit.*, p. 333: «Il apparaît que le tribunal applique le règlement pour toutes les ordonnances énoncées par lui. En revanche, la mise en œuvre de ces sanctions est assurée par la loi de chaque État membre. Cela signifie que, dans l'hypothèse où la contrefaçon a lieu sur plusieurs territoires, le tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi sera contraint d'appliquer les différents droits en matière de calcul de réparation, de confiscation ou encore de publications judiciaires». Véase, asimismo, en este sentido, Massa, Ch.-H. y Strowel, A., *op. cit.*, pp. 68 a 78, en particular p. 70: «D'autres mesures appropriées prévues par le droit national du lieu où l'acte de contrefaçon a été commis, en ce compris des dommages et intérêts ou une astreinte (sanction pour non-respect d'une décision), pourront aussi être accordées. Il en résulte qu'un Tribunal des dessins et modèles communautaires pourrait sanctionner différemment des actes de contrefaçon qui auraient été commis dans plusieurs États membres» [traducción libre del siguiente texto: «Any other appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an *astreinte* (penalty for non-compliance), may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several Member States»].

- 4) Habida cuenta de la inexistencia de normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro determinar si la acción de cesación por infracción de un dibujo o modelo no registrado, prevista en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002, está sujeta a prescripción y, en su caso, determinar sus modalidades, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.
- 5) Habida cuenta de la inexistencia de normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro determinar si la acción de cesación por infracción de un dibujo o modelo no registrado, prevista en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002, está sujeta a preclusión y, en su caso, determinar sus modalidades, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.
- 6) El artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que las acciones de destrucción, información e indemnización se regulan por el Derecho, incluidas las normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción por medio de los bienes controvertidos.»