



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 13 de febrero de 2014\*

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Dibujos o modelos comunitarios — Reglamento (CE) n° 6/2002 — Artículos 7, apartado 1, 11, apartado 2, 19, apartado 2, 88 y 89, apartado 1, letras a) y d) — Modelo comunitario no registrado — Protección — Divulgación al público — Novedad — Acción por infracción — Carga de la prueba — Prescripción — Preclusión — Derecho aplicable»

En el asunto C-479/12,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resolución de 16 de agosto de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2012, en el procedimiento entre

**H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG**

y

**Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y los Sres. C.G. Fernlund y A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, por el Sr. A. Rinkler, Rechtsanwalt;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun y F. Bulst, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de septiembre de 2013;

dicta la siguiente

\* Lengua de procedimiento: alemán.

## Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 7, apartado 1, 11, apartado 2, 19, 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 comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).
- 2 Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Gautzsch Großhandel») y Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (en lo sucesivo, «MBM Joseph Duna»), nacido de una acción por infracción de un modelo comunitario no registrado ejercitada por MBM Joseph Duna contra Gautzsch Großhandel.

### Marco jurídico

- 3 A tenor del considerando 1 del Reglamento n° 6/2002:

«La creación de un sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios a los que se conceda protección uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad contribuiría a lograr dichos objetivos de la Comunidad establecidos en el Tratado.»

- 4 Los considerandos 21 y 22 de ese Reglamento exponen:

«(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.

(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.»

- 5 El considerando 31 del mismo Reglamento precisa lo que sigue:

«El presente Reglamento no excluye la aplicación a los dibujos y modelos protegidos por dibujos o modelos comunitarios del Derecho de la propiedad industrial u otras normas de los Estados miembros, como son las normas relativas a la protección de dibujos y modelos obtenida mediante su registro o las relativas a los derechos sobre dibujos y modelos no registrados, marcas comerciales, patentes y modelos de utilidad, competencia desleal o responsabilidad civil.»

- 6 Conforme al artículo 1, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento n° 6/2002, el dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en el mismo Reglamento será protegido en calidad de «dibujo o modelo comunitario no registrado» si se hace público conforme al procedimiento previsto en el propio Reglamento.
- 7 El artículo 4 del Reglamento n° 6/2002, titulado «Requisitos de protección», dispone en su apartado 1 que un dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.

- 8 A tenor del artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, titulado «Novedad»:
- «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;
- [...]»
- 9 El artículo 6, apartado 1, de ese Reglamento, titulado «Carácter singular», establece:
- «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;
- [...]»
- 10 El artículo 7 del mismo Reglamento, titulado «Divulgación», dispone 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 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.»
- 11 El artículo 11 del Reglamento n° 6/2002, titulado «Duración de la protección del dibujo o modelo comunitario no registrado», establece:
- «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.»

- 12 El artículo 19, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, titulado «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», dispone:

«1. Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.

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.»

- 13 A tenor del artículo 88 del mismo 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.»

- 14 El artículo 89, apartado 1, del referido Reglamento, titulado «Sanciones por infracción», establece:

«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;
- b) una orden de embargo de los productos infractores;
- c) una orden de embargo de los materiales y aplicaciones especialmente utilizados para fabricar los bienes infractores, en el caso de que su propietario conociera los fines a que su empleo se destinaba o si tales fines fueran obvios en esas circunstancias;
- 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.»

## Litigio principal y cuestiones prejudiciales

- 15 De la resolución de remisión resulta que las partes en el litigio principal comercializan mobiliario de jardín. Entre los productos vendidos por MBM Joseph Duna figura una pérgola de jardín con baldaquín comercializada en Alemania, cuyo modelo fue creado por el gerente de esa empresa en otoño de 2004. Durante el año 2006 Gautzsch Großhandel comenzó, por su parte, a comercializar una pérgola de jardín, denominada «Athen», fabricada por la empresa Zhengte, establecida en China.
- 16 Reclamando para su modelo 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 (tribunal regional de Düsseldorf) (Alemania), por la que pretendía que esa última sociedad dejara de vender esa pérgola, entregara los productos ilícitos que obrasen en su posesión o de los que fuese propietaria para destruirlos, comunicara información relacionada con su actividad y fuera condenada a indemnizar los daños y perjuicios derivados de esas actividades.
- 17 En apoyo de sus pretensiones MBM Joseph Duna alegó en sustancia que la pérgola «Athen» era una copia del modelo del que es titular, que se incluyó en los meses de abril y mayo de 2005 en su «Boletín de novedades – MBM», que se había difundido entre los principales comerciantes del sector vendedores de muebles y muebles de jardín y entre asociaciones de compradores de muebles alemanas.
- 18 Gautzsch Großhandel se opuso a esas pretensiones, alegando que la pérgola «Athen» había sido creada de forma autónoma por la empresa Zhengte a principios de 2005, sin tener conocimiento del modelo de MBM Joseph Duna. Manifestó que esa pérgola había sido presentada a clientes europeos en el mes de marzo de 2005 en las salas de exposición de Zhengte en China y que en el mes de junio del mismo año se envió un modelo de dicha pérgola a la sociedad Kosmos establecida en Bélgica. Alegando que MBM Joseph Duna tenía conocimiento de la existencia de este modelo desde septiembre de 2005 y sabía de su comercialización desde agosto de 2006, invocó en su defensa la prescripción y la preclusión.
- 19 El tribunal de primera instancia declaró que procedía sobreseer las pretensiones primera y segunda de la demanda referidas al cese de la utilización de la pérgola «Athen» y a la entrega de los productos ilícitos a causa de la expiración de la protección trienal de los dibujos o modelos comunitarios no registrados. Pronunciándose sobre las otras pretensiones de la demanda, condenó a Gautzsch Großhandel a proporcionar información sobre sus actividades y declaró la obligación a cargo de ésta de indemnizar los daños y perjuicios derivados de esas actividades.
- 20 El recurso de apelación interpuesto por Gautzsch Großhandel contra esta resolución fue desestimado por el tribunal de apelación, que consideró, a la luz de los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento n° 6/2002, así como de la Ley alemana de protección de los dibujos y modelos, que las dos primeras pretensiones de la demanda eran inicialmente fundadas y que MBM Joseph Duna tenía efectivamente derecho a obtener información y a ser indemnizada.
- 21 En el marco del recurso de casación interpuesto por Gautzsch Großhandel ante el tribunal remitente, éste se pregunta, atendiendo a los hechos del litigio principal, sobre el alcance del concepto de «divulgación» que figura en particular en los artículos 7, apartado 1, y 11, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002, a efectos de determinar si el modelo no registrado cuya protección se pretende ha sido hecho público en el sentido de ese Reglamento y si el modelo que se le opone lo ha sido anteriormente.
- 22 Por otro lado, el tribunal remitente se pregunta si la prueba de la infracción del modelo no registrado así como la prescripción y la preclusión que se puedan oponer como excepciones contra la acción por infracción se rigen por el Derecho de la Unión o por el Derecho nacional. Se pregunta además si el Derecho aplicable a las pretensiones, en el ámbito de toda la Unión Europea, de destrucción de los

productos ilícitos, de obtención de información sobre las actividades del autor de la infracción y de indemnización del perjuicio derivado de esas actividades es su Derecho nacional o el Derecho del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infracción.

23 En esas circunstancias el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, del Reglamento [nº 6/2002] en el sentido de que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo pudo ser razonablemente conocido en los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión si se difundieron representaciones del dibujo o modelo entre los comerciantes?
- 2) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento [nº 6/2002] 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 razonablemente 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 [nº 6/2002] en el sentido de que pesa 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 tercera cuestión, letra a):

¿Se invierte 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 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 [nº 6/2002]?
  - b) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, letra a):

¿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 en su ejercicio la acción de cesación de los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento [nº 6/2002], por infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado?
  - b) En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión, la letra a):

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

- 6) ¿Debe interpretarse el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento [n° 6/2002] en el sentido de que las pretensiones de destrucción, información e indemnización por infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, a escala de toda la Unión, se rigen por el Derecho de los Estados miembros en los que se cometieron los actos ilícitos?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### *Sobre la primera cuestión prejudicial*

- 24 El tribunal remitente expone que el tribunal de apelación estimó que el modelo de pérgola de jardín de MBM Joseph Duna objeto del litigio principal se había divulgado al público por primera vez al difundirse el «Boletín de novedades – MBM» que incluía representaciones de ese modelo en abril y mayo de 2005, con unos 300 a 500 ejemplares, entre vendedores y comerciantes intermediarios y dos asociaciones de compradores de muebles alemanas.
- 25 Atendiendo a esos hechos, el tribunal remitente se pregunta si la difusión entre comerciantes de representaciones de ese modelo basta para considerar que éste pudo ser conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión, en el sentido del artículo 11, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002. Manifiesta que, según una opinión, los círculos especializados sólo incluyen a las personas que dentro del sector interesado están encargadas de concebir los modelos y desarrollar o fabricar productos ajustados a esos modelos. Así pues, según esa opinión, no forman parte de los círculos especializados todos los comerciantes sino sólo los que tengan una influencia conceptual en el diseño del producto que comercializan.
- 26 Es preciso observar no obstante que esa interpretación del concepto de «círculos especializados» no deriva del texto del artículo 11, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002.
- 27 En efecto, según ponen de relieve la Comisión en sus observaciones presentadas al Tribunal de Justicia y el Abogado General en los puntos 34 y siguientes de sus conclusiones, el artículo 11, apartado 2, de ese Reglamento no contiene restricciones sobre la naturaleza de la actividad de las personas físicas o jurídicas a las que puede considerarse comprendidas en los círculos especializados del sector interesado. Además, de la redacción de esa disposición, y en especial del hecho de que prevé la comercialización como un modo de divulgación al público, entre otros, de los dibujos o modelos no registrados, y de que exige tener en cuenta el «tráfico comercial normal» para apreciar si los actos constitutivos de la divulgación podían ser conocidos razonablemente por los círculos especializados, se deduce que los comerciantes que no hayan participado en la concepción del producto referido no pueden ser excluidos en principio del círculo de las personas a las que se puede considerar integrantes de esos círculos especializados.
- 28 Por lo demás, tal exclusión supondría una restricción de la protección de los dibujos y modelos comunitarios no registrados que no se sustenta en modo alguno en las otras disposiciones ni en los considerandos del Reglamento n° 6/2002.
- 29 La cuestión de si la difusión de un dibujo o modelo no registrado entre comerciantes del sector interesado que operen en la Unión basta para considerar que en el tráfico comercial normal ese dibujo o modelo podía ser conocido razonablemente por los círculos especializados de ese sector es sin embargo una cuestión de hecho cuya respuesta depende de la apreciación por el tribunal de dibujos y modelos comunitarios de las circunstancias propias de cada caso.
- 30 En consecuencia, se ha de responder a la primera cuestión prejudicial planteada que el artículo 11, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que se puede considerar que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo no registrado podía ser razonablemente conocido

por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión Europea si se han difundido representaciones de ese dibujo o modelo entre los comerciantes que operan en ese sector, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.

*Sobre la segunda cuestión prejudicial*

- 31 El tribunal remitente expone que el tribunal de apelación apreció que el modelo de MBM Joseph Duna, objeto del litigio principal, era nuevo en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002, al considerar que en el tráfico comercial normal los círculos especializados del sector interesado no habían podido tener conocimiento del modelo «Athen», presentado durante el año 2005 en los locales de exposición de la empresa Zhengte en China y a la sociedad Kosmos en Bélgica.
- 32 A la vista de esas consideraciones el tribunal remitente se pregunta si el artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, pudo no haber sido conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión si sólo se dio a conocer a un único empresario de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del «ámbito de observación habitual del mercado».
- 33 Hay que observar que de la redacción del artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 6/2002 resulta que, para considerar que un dibujo o modelo se ha divulgado al público a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 de ese Reglamento, no se exige que los actos constitutivos de la divulgación hayan tenido lugar en el territorio de la Unión.
- 34 No obstante, según el mismo artículo, no puede considerarse que un dibujo o modelo se haya divulgado si los hechos constitutivos de la divulgación no podían ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad. La cuestión de si las personas integrantes de esos círculos podían tener razonablemente conocimiento de sucesos acaecidos fuera del territorio de la Unión es una cuestión de hecho cuya respuesta depende de la apreciación por el tribunal de dibujos y modelos comunitarios de las circunstancias propias de cada caso.
- 35 Así sucede también acerca de la cuestión de si la divulgación de un dibujo o modelo a una sola empresa del sector interesado en el territorio de la Unión es suficiente para considerar que en el tráfico comercial normal los círculos especializados de ese sector podían tener razonablemente conocimiento de él. En efecto, no cabe excluir que en circunstancias específicas esa divulgación sea suficiente.
- 36 Por lo antes expuesto procede responder a la segunda cuestión prejudicial planteada que el artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.



*Sobre la tercera cuestión prejudicial*

- 37 El tribunal remitente señala que el tribunal de apelación apreció que el modelo de Gautzsch Großhandel no constituía un acto de creación autónoma sino una copia del modelo de MBM Joseph Duna, considerando que esta última se beneficiaba de una atenuación de la carga de la prueba, por las «coincidencias sustanciales objetivamente comprobadas» entre ambos modelos.
- 38 Atendiendo a esos factores el tribunal remitente se pregunta si el artículo 19, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que pesa 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 y, en caso de respuesta afirmativa, si se invierte o se atenúa la carga de la prueba cuando entre ese dibujo o modelo y el otro cuya utilización se impugna existen «coincidencias sustanciales».
- 39 Hay que constatar que el artículo 19 del Reglamento n° 6/2002, regulador, como su título indica, de los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario, no contiene reglas expresas sobre la aportación de la prueba.
- 40 Sin embargo, como observa el Abogado General en los puntos 67 a 74 de sus conclusiones haciendo referencia al Derecho de marcas, si se regulara por el Derecho nacional de los Estados miembros la carga de demostrar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido, de ello podría derivar para los titulares de dibujos o modelos comunitarios una protección variable en función de la ley aplicada, de modo que no se alcanzaría el objetivo de una protección uniforme que produjera los mismos efectos en todo el territorio de la Unión, expuesto en particular en el primer considerando del Reglamento n° 6/2002 (véase, por analogía, la sentencia de 18 de octubre de 2005, *Class International*, C-405/03, Rec. p. I-8735, apartado 73).
- 41 Habida cuenta de ese objetivo y de la estructura y el sistema del artículo 19, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002, se ha de considerar que, cuando el titular del dibujo o modelo protegido invoca el derecho enunciado en el párrafo primero de esa disposición, la carga de probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo pesa sobre ese titular, mientras que en el supuesto del párrafo segundo de la misma disposición incumbe a la parte contraria demostrar que la utilización impugnada es el resultado de un trabajo de creación independiente.
- 42 Por lo demás, como sea que el Reglamento n° 6/2002 no establece normas sobre la aportación de la prueba, de su artículo 88 resulta que éstas se determinan por el Derecho de los Estados miembros. No obstante, en virtud de la jurisprudencia, conforme a los principios de equivalencia y de efectividad, los Estados miembros deben garantizar que esas normas no sean menos favorables que las aplicables a litigios semejantes de naturaleza interna y que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio por el justiciable de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (véase en ese sentido la sentencia de 24 de abril de 2008, *Arcor*, C-55/06, Rec. p. I-2931, apartado 191).
- 43 Por tanto, como señala la Comisión, si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios apreciara que el hecho de imponer al titular del dibujo o modelo protegido la carga de la prueba requerida puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, ese tribunal está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad (véanse, por analogía, las sentencias de 7 de septiembre de 2006, *Laboratoires Boiron*, C-526/04, Rec. p. I-7529, apartado 55, y de 28 de enero de 2010, *Direct Parcel Distribution Belgium*, C-264/08, Rec. p. I-731, apartado 35). De esa manera, puede aplicar en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilización o una atenuación de la carga de la prueba.

44 En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión prejudicial planteada que el artículo 19, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que incumbe al titular del dibujo o modelo protegido probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo. No obstante, si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios apreciara que el hecho de imponer a dicho titular esa carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, comprendidas en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilización o una atenuación de la carga de la prueba.

*Sobre las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta*

45 El tribunal remitente señala en primer término que el tribunal de apelación apreció que el derecho a prohibir los actos de infracción, con fundamento en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002, no había prescrito en la fecha de presentación de la demanda. En relación con esa apreciación se pregunta si ese derecho está sujeto a prescripción, y en caso afirmativo si ésta se rige por el Derecho de la Unión. El tribunal remitente observa en ese sentido que el Reglamento n° 6/2002 no contiene disposiciones específicas sobre esa cuestión pero que su artículo 89, apartado 1, prevé que el tribunal de dibujos y modelos comunitarios dicte en caso de infracción una resolución de sanción contra ésta, «salvo que existan motivos especiales que lo desaconsejen».

46 Señalando en segundo lugar que el tribunal de apelación desestimó la excepción de preclusión aducida por Gautzsch Großhandel, el tribunal remitente se pregunta también si puede estar sujeta a preclusión, y en su caso con qué condiciones, la acción por infracción fundada en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002. Según ese tribunal, es preciso determinar si las circunstancias por las que Gautzsch Großhandel alega la preclusión entran en la categoría de los «motivos especiales» prevista por esa última disposición.

47 Es preciso observar en ese sentido que el Reglamento n° 6/2002 guarda silencio sobre la prescripción y la preclusión que puedan en su caso oponerse como excepción a la acción ejercitada con fundamento en sus artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a).

48 El concepto de «motivos especiales», en el sentido del artículo 89, apartado 1, de ese Reglamento, se refiere a circunstancias de hecho propias de un caso específico (véase por analogía la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Nokia, C-316/05, Rec. p. I-12083, apartado 38). Por tanto, no incluye la prescripción y la preclusión, que son conceptos jurídicos.

49 Así pues, conforme al artículo 88, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002, la prescripción y la preclusión que puedan en su caso oponerse como excepción a la acción ejercitada con fundamento en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), de éste se rigen por el Derecho nacional, que debe aplicarse con observancia de los principios de equivalencia y de efectividad cuyo contenido se recuerda en el apartado 42 de la presente sentencia [véanse también, por analogía, las sentencias de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C-295/04 a C-298/04, Rec. p. I-6619, apartados 77 a 80; de 28 de enero de 2010, Uniplex (UK), C-406/08, Rec. p. I-817, apartados 32 y 40; de 8 de julio de 2010, Bulicke, C-246/09, Rec. p. I-7003, apartado 25; de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10, Rec. p. I-7907, apartados 89, 90, 92 y 93, y de 19 de julio de 2012, Littlewoods Retail y otros, C-591/10, apartado 27].

50 Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta planteadas que la prescripción y la preclusión que puedan en su caso oponerse como excepción a la acción ejercitada con fundamento en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002 se rigen por el Derecho nacional, que debe aplicarse con observancia de los principios de equivalencia y de efectividad.

*Sobre la sexta cuestión prejudicial*

51 Observando que el tribunal remitente no indicó qué ordenamiento jurídico era aplicable a las pretensiones de destrucción de los productos ilícitos, de obtención de información sobre las actividades de Gautzsch Großhandel y de indemnización del perjuicio derivado de éstas, el tribunal remitente se pregunta si esas pretensiones están sujetas al Derecho nacional del Estado miembro en cuyo territorio se invocan los derechos que las sustentan o si el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 6/2002 debe entenderse en el sentido de que esas pretensiones se rigen por el Derecho de los Estados miembros en los que se hayan cometido los actos de infracción. Observa al respecto que podría justificarse una conexión única con el Derecho de un Estado miembro a efectos de la aplicación efectiva del Derecho, pero que el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 6/2002 puede oponerse a esa solución.

52 En primer término, en relación con la pretensión de destrucción de los productos ilícitos, del artículo 89, apartado 1, del Reglamento n° 6/2002, que prevé en la letra a) el interdicto prohibitivo de continuar realizando los actos de infracción o de amenaza de ésta, y en las letras b) y c), la orden de embargo de los productos ilícitos y de los materiales y aplicaciones utilizados para fabricarlos, se deduce que la destrucción de esos productos forma parte de las «otras sanciones apropiadas en las circunstancias» del caso, mencionadas en la letra d). De ello se sigue que en virtud del artículo 89, apartado 1, letra d), de ese Reglamento, el Derecho aplicable a esa pretensión es la ley, incluidas las normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción.

53 En segundo lugar, en cuanto a las pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de la infracción o de la amenaza de infracción y de obtención de información sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio, hay que constatar que la obligación de facilitar esa información y de indemnizar el perjuicio sufrido no constituye en cambio una sanción en el sentido del artículo 89 del Reglamento n° 6/2002.

54 Por tanto, conforme al artículo 88, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002, el Derecho aplicable a las pretensiones enunciadas en el anterior apartado de la presente sentencia es el Derecho nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de Derecho internacional privado de éste. Lo corrobora así el considerando 31 de dicho Reglamento, según el cual éste no excluye la aplicación de las normas de los Estados miembros sobre la responsabilidad civil a los dibujos y modelos protegidos por dibujos o modelos comunitarios.

55 Por esas consideraciones procede responder a la sexta cuestión prejudicial planteada que el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que las pretensiones de destrucción de los productos ilícitos se rigen por la ley, incluidas las normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción. Las pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de esos actos y de obtención de información sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio se rigen, conforme al artículo 88, apartado 2, del mismo Reglamento, por el Derecho nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de Derecho internacional privado de éste.

## Costas

<sup>56</sup> Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

- 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 se puede considerar que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo no registrado podía ser razonablemente conocido por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión Europea si se han difundido representaciones de ese dibujo o modelo entre los comerciantes que operan en ese sector, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.**
- 2) **El artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión Europea si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.**
- 3) **El artículo 19, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que incumbe al titular del dibujo o modelo protegido probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo. No obstante, si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios apreciara que el hecho de imponer a dicho titular esa carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, comprendidas en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilización o una atenuación de la carga de la prueba.**
- 4) **La prescripción y la preclusión que puedan en su caso oponerse como excepción a la acción ejercitada con fundamento en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 6/2002 se rigen por el Derecho nacional, que debe aplicarse con observancia de los principios de equivalencia y de efectividad.**
- 5) **El artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que las pretensiones de destrucción de los productos ilícitos se rigen por la ley, incluidas las normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción. Las pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de esos actos y de obtención de información sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio se rigen, conforme al artículo 88, apartado 2, del mismo Reglamento, por el Derecho nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de Derecho internacional privado de éste.**

Firmas