



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 8 de marzo de 2018*

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Reglamento (CE) n.º 6/2002 — Dibujos y modelos comunitarios — Artículo 8, apartado 1 — Características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica — Criterios de apreciación — Existencia de dibujos o modelos alternativos — Consideración del punto de vista de un “observador objetivo”»

En el asunto C-395/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 7 de julio de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de julio de 2016, en el procedimiento entre

DOCERAM GmbH

y

CeramTec GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y el Sr. A. Rosas, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe;

Secretario: Sr. M. Aleksejev, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de junio de 2017;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de DOCERAM GmbH, por el Sr. M. Bergermann, Rechtsanwalt, y el Sr. P. Rättsch, Patentanwalt;
- en nombre de CeramTec GmbH, por la Sra. M.A. Mittelstein y el Sr. A. Bothe, Rechtsanwälte;
- en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. G. Alexaki, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por las Sras. J. Kraehling y G. Brown, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. B. Nicholson, Barrister;

* Lengua de procedimiento: alemán.

– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda y el Sr. T. Scharf, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 de octubre de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre DOCERAM GmbH y CeramTec GmbH en relación con la vulneración de dibujos o modelos comunitarios.

Marco jurídico

- 3 A tenor de los considerandos 5, 7 y 10 del Reglamento n.º 6/2002:
«(5) [Es necesario] crear un dibujo y modelo comunitario que sea directamente aplicable en todos los Estados miembros, pues sólo de este modo será posible obtener, mediante una única solicitud depositada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) con arreglo a un procedimiento único y en virtud de una única legislación, la protección de un dibujo o modelo en una zona que abarque a todos los Estados miembros.
[...]
(7) Una mejor protección de los dibujos y modelos industriales no sólo estimulará las aportaciones de los creadores a la brillante trayectoria comunitaria en este ámbito, sino que fomentará también la innovación y la creación de nuevos productos y las inversiones en su fabricación.
[...]
(10) No deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente por una función técnica. Se sobreentiende que ello no implica que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética. Del mismo modo, no deberá obstaculizarse la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes haciendo extensiva la protección a dibujos y modelos de ajustes mecánicos; por consiguiente, las características del dibujo o modelo que queden excluidas de la protección por estos motivos no deberán tenerse en cuenta cuando se trate de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de protección.»
- 4 El artículo 3 de dicho Reglamento dispone:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación;

b) producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores;

[...]».

5 El artículo 4 del Reglamento n.º 6/2002, que lleva por título «Requisitos de protección», establece, en su apartado 1, lo siguiente:

«El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.»

6 En virtud del artículo 5 del mismo Reglamento, titulado «Novedad»:

«1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico [...]

[...]

2. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.»

7 A tenor del artículo 6 del Reglamento n.º 6/2002, titulado «Carácter singular»:

«1. 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 [...]

[...]».

8 El artículo 8, apartado 1, del citado Reglamento dispone:

«No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.»

9 El artículo 10, apartado 1, del mismo Reglamento establece:

«La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10 DOCERAM es una sociedad que se dedica a la fabricación de componentes de cerámica técnica. Entre otras cosas, suministra a las industrias del automóvil, de la maquinaria textil y de la construcción mecánica pernos de centrado para soldadura. Es titular de varios dibujos o modelos comunitarios registrados para pernos de centrado con tres formas geométricas diferentes, cada uno producido en seis formatos distintos.

11 CeramTec fabrica y comercializa igualmente pernos de centrado con los mismos formatos que los protegidos por los dibujos o modelos de DOCERAM.

- 12 Al considerar que se habían vulnerado sus dibujos o modelos, DOCERAM ejercitó ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) una acción contra CeramTec en la que la instaba al cese de su comportamiento. Esta última ejercitó una acción reconvenzional dirigida a obtener la declaración de nulidad de los dibujos o modelos controvertidos, pues consideraba que las características de apariencia de los productos de que se trata estaban dictadas exclusivamente por su función técnica.
- 13 El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) desestimó la acción de DOCERAM y declaró la nulidad de los dibujos o modelos controvertidos al considerar que no podían beneficiarse de protección en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.
- 14 DOCERAM recurrió dicha resolución ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania). Este indica, en particular, por un lado, que los dibujos o modelos controvertidos son nuevos y poseen carácter singular y, por otro lado, que existen dibujos o modelos alternativos de pernos de centrado que no están protegidos por el Derecho de los dibujos o modelos comunitarios. A su juicio, es necesario determinar si la existencia de estos dibujos o modelos alternativos permite concluir que las características de apariencia concretas de dichos productos no entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, o si procede verificar igualmente si la función técnica fue el único factor que determinó tales características.
- 15 Este órgano jurisdiccional menciona que en la jurisprudencia y en la doctrina pueden identificarse varios enfoques divergentes en lo que concierne a esta cuestión. Una parte considera que el único criterio para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 es la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica, puesto que tal existencia demuestra que el dibujo o modelo en cuestión no viene dictado exclusivamente por su función técnica, en el sentido de esa misma disposición. Según la tesis opuesta, la referida disposición resulta aplicable cuando las distintas características de apariencia del producto vienen determinadas únicamente por la necesidad de desarrollar una solución única y las consideraciones estéticas carecen de relevancia. Con arreglo a esta última tesis, no hay, en tal caso, ninguna actividad creadora digna de protección en virtud del Derecho de los dibujos o modelos.
- 16 En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
 - «1) ¿Están las características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del [Reglamento n.º 6/2002], lo que excluye la protección incluso cuando el efecto creativo carece de toda relevancia para el diseño del producto, siendo el factor determinante del diseño únicamente la funcionalidad (técnica)?
 - 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Desde qué punto de vista debe valorarse si las distintas características de apariencia de un producto han sido elegidas atendiendo solamente a criterios de funcionalidad? ¿Debe considerarse el punto de vista de un «observador objetivo» y, de ser así, cómo se define este?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión prejudicial

- 17 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, resulta determinante la existencia de dibujos o modelos alternativos o si es preciso demostrar que esa función es el único factor que determinó tales características.
- 18 El artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 dispone que no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.
- 19 En lo que atañe a la expresión «características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica», ni el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, ni otras disposiciones de dicho Reglamento, ni tampoco la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO 1998, L 289, p. 28), que, como señaló el Abogado General en el punto 36 de sus conclusiones, es el antecedente del contenido de dicho artículo 8, apartado 1, precisan qué ha de entenderse por esta expresión. Además, dichos textos tampoco se remiten al Derecho nacional en lo que concierne al significado que debe atribuirse a estos términos.
- 20 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la exigencia de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión se desprende que, cuando una de sus disposiciones no remite al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a un concepto concreto, este debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme, que debe efectuarse no solo teniendo en cuenta los términos de la disposición de que se trate, sino también el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que forme parte (sentencias de 19 de julio de 2012, A, C-33/11, EU:C:2012:482, apartado 27, y de 7 de septiembre de 2017, Schottelius, C-247/16, EU:C:2017:638, apartado 31 y jurisprudencia citada).
- 21 Por consiguiente, la expresión «características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica» designa un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros.
- 22 Para empezar, en lo que atañe al tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, es preciso señalar que, dado que este no define la referida expresión, tampoco establece ningún criterio para apreciar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica. Así pues, ni de este artículo ni de ninguna otra disposición de este Reglamento se desprende que la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan cumplir la misma función técnica que desempeña el producto de que se trate sea el único criterio que permita determinar la aplicación del referido artículo.
- 23 A continuación, en lo que concierne al contexto del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, procede observar que esta disposición forma parte de la sección 1 del título II de este Reglamento, titulada «Requisitos de protección», y se refiere a aquellos casos en los que un dibujo o modelo comunitario no confiere su protección a las características de apariencia de un producto que están dictadas exclusivamente por la función técnica de este. Según el considerando 10 de dicho Reglamento, la exclusión de protección en estos casos no implica que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética. Por tanto, no es necesario, tal como señaló el Abogado General en el punto 27 de sus conclusiones, que la apariencia del producto de que se trate posea una cualidad estética para poder ser objeto de protección en virtud del referido Reglamento.

- 24 El artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 6/2002 define el concepto de «dibujo o modelo» como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Además, el artículo 6, apartado 1, de este Reglamento, que versa sobre el carácter singular de un dibujo o modelo, que constituye uno de los requisitos de protección, y el artículo 10, apartado 1, del mismo Reglamento, relativo al ámbito de protección, se refieren, ambos, a la «impresión general» que dicho dibujo o modelo produce en un usuario informado.
- 25 De ello se infiere que, en el sistema establecido por el Reglamento n.º 6/2002, la apariencia es un elemento determinante del dibujo o modelo (sentencia de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles*, C-361/15 P y C-405/15 P, EU:C:2017:720, apartado 62).
- 26 Pues bien, la anterior afirmación respalda una interpretación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 según la cual esta disposición excluye de la protección conferida por dicho Reglamento aquellos casos en los que la necesidad de cumplir una función técnica del producto en cuestión es el único factor que ha determinado la elección por parte del creador de una característica de apariencia de dicho producto, mientras que consideraciones de otra índole, en particular, las relacionadas con el aspecto visual del producto, no han desempeñado papel alguno en la elección de tal característica.
- 27 Por último, el objetivo perseguido por el Reglamento n.º 6/2002 corrobora igualmente esta interpretación de la referida disposición.
- 28 En efecto, de los considerandos 5 y 7 de dicho Reglamento se desprende que este tiene como finalidad crear un dibujo o modelo comunitario directamente aplicable en todos los Estados miembros que esté protegido en un territorio único que abarque a todos esos Estados y fomentar la innovación y la creación de nuevos productos, así como las inversiones en su fabricación, confirmando una protección reforzada a la estética industrial.
- 29 En lo que atañe, en particular, al artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, leído a la luz del considerando 10 de dicho Reglamento, esta disposición tiene como finalidad impedir que la innovación tecnológica se vea obstaculizada debido a la protección de las características de apariencia dictadas exclusivamente por la función técnica de un producto.
- 30 Pues bien, tal y como indicó el Abogado General en los puntos 40 y 41 de sus conclusiones, si la mera existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función que la del producto de que se trate bastase para descartar la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, no podría excluirse que un operador económico pudiera registrar, como dibujo o modelo comunitario, varias formas concebibles de un producto que incorporasen características de su apariencia que estuvieran dictadas exclusivamente por su función técnica. Ello permitiría a tal operador beneficiarse, en relación con dicho producto, de una protección exclusiva en la práctica, equivalente a la conferida por una patente, sin verse sometido a los requisitos aplicables para la obtención de esta última, y podría impedir a sus competidores ofrecer un producto que incorporase ciertas características funcionales o limitar las soluciones técnicas posibles, privando así al referido artículo 8, apartado 1, de su efecto útil.
- 31 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede concluir que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 excluye la protección en virtud del Derecho de los dibujos o modelos comunitarios de las características de apariencia de un producto cuando consideraciones ajenas a la necesidad de que dicho producto cumpla su función técnica, en particular las vinculadas al aspecto visual, no hayan desempeñado ningún papel en la elección de tales características, y ello aunque existan otros dibujos o modelos que permitan realizar esa misma función.

32 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

33 Mediante su segunda cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, procede basarse en la percepción de un «observador objetivo».

34 A este respecto procede señalar que el Reglamento n.º 6/2002 no precisa el modo en que ha de apreciarse si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este último.

35 Además, a diferencia de los artículos 6, apartado 1, y 10, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, que disponen expresamente que la apreciación que debe llevarse a cabo a efectos de su aplicación se basa en la impresión general provocada por un dibujo o modelo en un «usuario informado», el artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento no establece en modo alguno que a efectos de su aplicación haya de tomarse en consideración la percepción de un «observador objetivo».

36 En este contexto, habida cuenta del objetivo perseguido por el Reglamento n.º 6/2002, que consiste, en particular, tal y como se desprende del apartado 28 de la presente sentencia, en crear un dibujo o modelo comunitario que sea directamente aplicable y esté protegido en todos los Estados miembros, incumbe al juez nacional tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso concreto para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento.

37 Tal y como puso de manifiesto el Abogado General, en esencia, en los puntos 66 y 67 de sus conclusiones, tal apreciación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta, en particular, el dibujo o modelo de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de la apariencia del producto en cuestión, los datos relativos a su utilización o incluso la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica, siempre que estas circunstancias, estos datos o esa existencia se sustenten en pruebas fiables.

38 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, en el sentido de esta disposición, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso de autos. No procede basarse, a este respecto, en la percepción de un «observador objetivo».

Costas

39 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este 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 Segunda) declara:

- 1) **El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.**
- 2) **El artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, en el sentido de esta disposición, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso de autos. No procede basarse, a este respecto, en la percepción de un «observador objetivo».**

Firmas