



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 13 de noviembre de 2012 *

«Dibujo o modelo comunitario — Procedimiento de nulidad — Dibujos o modelos comunitarios registrados que representan termosifones para radiadores de calefacción — Dibujo o modelo anterior — Causa de nulidad — Falta de carácter singular — Falta de impresión general distinta — Artículos 6 y 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 6/2002 — Saturación de la técnica — Obligación de motivación»

En los asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11,

Antrax It Srl, con domicilio social en Resana (Italia), representada por el Sr. L. Gazzola, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por los Sres. G. Mannucci y A. Folliard-Monguiral, y posteriormente por los Sres. Folliard-Monguiral y F. Mattina, en calidad de agentes,

parte demandada,

siendo la otra parte en los procedimientos ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal,

The Heating Company (THC), con domicilio social en Dilsen (Bélgica), representada por el Sr. J. Haber, abogado,

que tienen por objeto sendos recursos interpuestos contra las resoluciones de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 2 de noviembre de 2010 (asuntos R 1451/2009-3 y R 1452/2009-3) relativas a procedimientos de nulidad entre The Heating Company (THC) y Antrax It Srl,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. F. Dehousse (Ponente) y J. Schwarcz, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado los escritos de demanda, presentados en la Secretaría del Tribunal el 11 de febrero de 2011;

habiendo considerado los escritos de contestación de la OAMI, presentados en la Secretaría del Tribunal el 24 de mayo de 2011;

* Lengua de procedimiento: italiano.

habiendo considerado los escritos de contestación de la coadyuvante, presentados en la Secretaría del Tribunal los días 18 de mayo y 27 de junio de 2011;

habiendo considerado los escritos de réplica, presentados en la Secretaría del Tribunal los días 22 de agosto y 19 de septiembre de 2011;

consideradas las observaciones de las partes, presentadas los días 25 y 29 de mayo de 2012 en respuesta a la pregunta formulada por el Tribunal el 11 de mayo de 2012;

celebrada la vista el 27 de junio de 2012;

dicta la siguiente

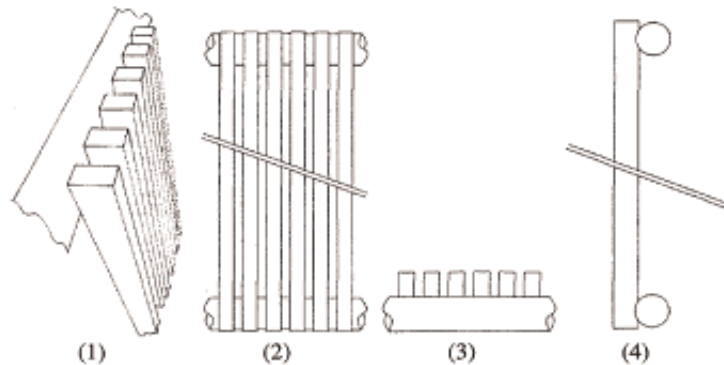
Sentencia

Antecedentes del litigio

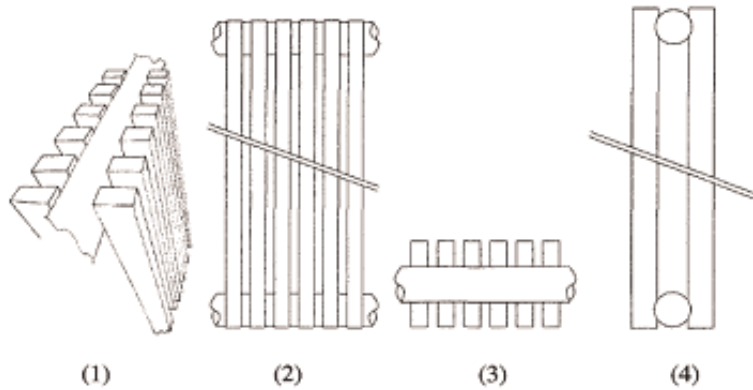
- 1 La demandante, Antrax It Srl, es titular de ocho dibujos o modelos comunitarios identificados con los números 000593959-0001 a 000593959-0008, depositados en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el 25 de septiembre de 2006 y publicados en el *Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios* los días 21 de noviembre de 2006 y 20 de abril de 2009.
- 2 Todos los dibujos o modelos referidos representan, en los propios términos de las solicitudes de dibujos o modelos presentadas por la demandante ante la OAMI, modelos de termosifones (*modelli di termosifoni*) destinados a ser aplicados a «radiadores de calefacción» de la clase 23.03, según lo previsto en el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, de 8 de octubre de 1968, en su versión modificada.
- 3 De ellos, sólo son objeto de los presentes asuntos los dibujos o modelos números 000593959-0001 y 000593959-0002 (en lo sucesivo, «dibujos o modelos controvertidos»).

4 Los dibujos o modelos controvertidos son representados de la forma siguiente:

— Dibujo o modelo n° 000593959-0002:



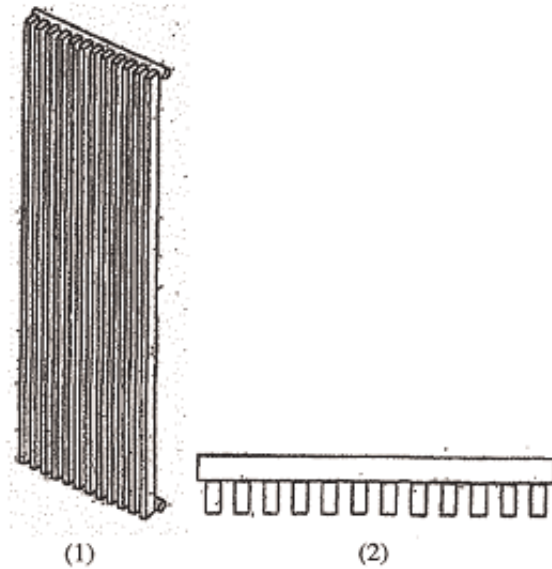
— Dibujo o modelo n° 000593959-0001:



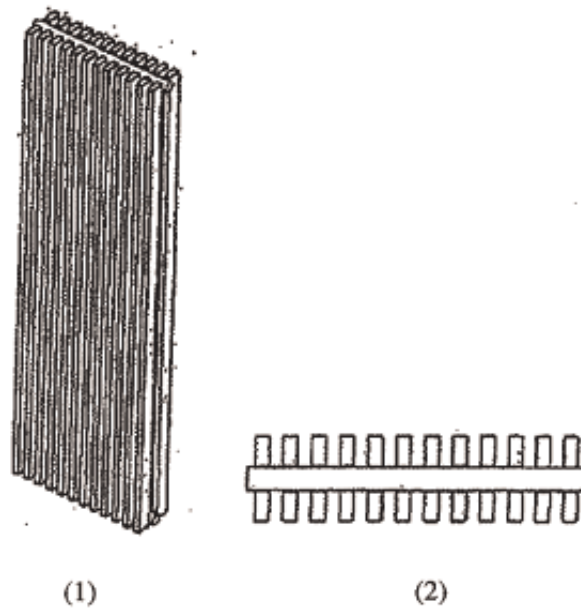
- 5 La coadyuvante, The Heating Company (THC), presentó el 16 de abril de 2008 en la OAMI sendas solicitudes de nulidad de los dibujos o modelos controvertidos, que fueron registradas con las referencias ICD000005312 y ICD000005320. Dichas solicitudes de nulidad se fundamentaban en lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, letra b), 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), disposición que remite a los requisitos previstos en los artículos 4 a 9 del propio Reglamento.
- 6 En apoyo de sus solicitudes de nulidad, la coadyuvante invocó contra los dibujos o modelos controvertidos, identificados con los números 000593959-0002 y 000593959-0001, respectivamente, los modelos alemanes identificados con los números 4 y 5, respectivamente (en lo sucesivo, «dibujos o modelos anteriores»), pertenecientes al registro múltiple n° 40110481.8, publicado el 10 de septiembre de 2002 y vigente en Francia, Italia y el Benelux como dibujo o modelo internacional identificado con la referencia DM/060899.

7 Los dibujos o modelos anteriores son representados de la forma siguiente:

— Dibujo o modelo n° 4:



— Dibujo o modelo n° 5:



- 8 Mediante sendas resoluciones de 30 de septiembre de 2009, la División de Anulación declaró la nulidad de los dibujos o modelos controvertidos por falta de novedad, en la acepción del artículo 5 del Reglamento n° 6/2002.
- 9 El 27 de noviembre de 2009 la demandante interpuso sendos recursos contra dichas resoluciones.

- 10 Mediante resoluciones de 2 de noviembre de 2010 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), la Tercera Sala de Recurso de la OAMI anuló las resoluciones de la División de Anulación, habida cuenta de su carencia de falta de motivación adecuada en cuanto a la causa de nulidad consistente en la inexistencia de novedad, y declaró la nulidad de los dibujos o modelos controvertidos por falta de carácter singular.
- 11 Concretamente, la Sala de Recurso, tras declarar que las resoluciones de la División de Anulación de cuya impugnación conocía carecían de una motivación adecuada en cuanto a la causa de nulidad relativa a falta de novedad (artículo 5 del Reglamento n° 6/2002) y que, por tanto, procedía anularlas, efectuó un nuevo examen de dicha causa de nulidad y la desestimó, basándose en que las diferencias existentes entre los dibujos o modelos controvertidos y los dibujos o modelos anteriores (en lo sucesivo, conjuntamente, «dibujos o modelos en pugna») no tenían un carácter «externo» a los proyectos, de la manera que lo tendría un número de código de producto o una marca de calidad, sino que afectaban a dichos proyectos y, desde ese punto de vista, no podían incardinarse en el concepto de «detalles insignificantes», a efectos del artículo 5, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002.
- 12 Además, la Sala de Recurso examinó la causa de nulidad relativa a la falta de carácter singular [artículos 25, apartado 1, letra b), y 6 del Reglamento n° 6/2002].
- 13 En este contexto, la Sala de Recurso definió al usuario informado, en el sentido del artículo 6, apartado 1, del Reglamento n° 6/2002, como aquel que compra radiadores de calefacción para instalarlos en su vivienda y que, consultando revistas de diseño o de decoración, visitando comercios del ramo y buscando en Internet, ha tenido ocasión de ver y comparar dibujos o modelos de radiadores (apartado 39 de las resoluciones impugnadas).
- 14 La Sala de Recurso indicó, más adelante, que «los [dibujos o modelos en pugna] [representaban] radiadores formados por dos colectores horizontales de sección circular, unidos por su parte delantera [en los dibujos o modelos n° 000593959-0002 y n° 4, o bien por su parte delantera y por su parte trasera en los dibujos o modelos n° 000593959-0001 y n° 5], por una serie de elementos verticales (tubos radiantes), de sección rectangular, con una ligera separación entre los mismos» (apartado 40 de las resoluciones impugnadas).
- 15 La Sala de Recurso continuó realizando las apreciaciones siguientes:
 - «41. Los [dibujos o modelos en pugna] usan componentes que comparten la misma forma. Los tubos verticales son rectangulares, los colectores son cilíndricos. El saliente lateral de los colectores también es idéntico.
 42. Debe considerarse que el aspecto general de ambos radiadores es similar, que la impresión general que puede producir en los usuarios informados no es significativamente distinta en un caso y en otro, se observe el radiador de frente, de lado o desde ángulos intermedios, que es lo más frecuente en un uso normal del mismo.»
- 16 A continuación, la Sala de Recurso consideró que no podían negarse las diferencias que había destacado la demandante entre los dibujos o modelos en pugna, en relación, en primer lugar, con la proporción entre la medida frontal (en lo sucesivo, «anchura») y la medida lateral (en lo sucesivo, «profundidad») de los tubos, en segundo lugar, con la proporción entre la anchura de los tubos y la separación entre tubos, y, en tercer lugar, con la proporción entre el diámetro del colector y la profundidad de los tubos, pero que éstas no bastaban, ni siquiera consideradas todas conjuntamente, para alterar, a ojos del usuario informado, la impresión general causada por los dibujos o modelos en pugna (apartados 43 a 47 de las resoluciones impugnadas).

- 17 Por lo que se refiere a la alegación de que procede tener en cuenta el grado reducido de libertad del autor en el caso de autos, la Sala de Recurso la desestimó, indicando que, especialmente para la sección de los tubos de radiador, cabía imaginar distintas configuraciones (apartado 48 de las resoluciones impugnadas).
- 18 Por tanto, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que debía declararse la nulidad de los dibujos o modelos controvertidos por falta de carácter singular.

Pretensiones de las partes

- 19 La parte demandante solicita al Tribunal que:
- Anule las resoluciones impugnadas en la medida en que declararon la nulidad de los dibujos o modelos controvertidos por carecer de carácter singular, y, por consiguiente, declare la validez de dichos dibujos o modelos.
 - Anule las resoluciones impugnadas en la medida en que la condenaron al pago de las costas causadas por la coadyuvante en los procedimientos sustanciados ante la OAMI.
 - Condene a la OAMI y a la coadyuvante a reembolsarle la totalidad de las costas causadas en los presentes procedimientos, y cualquier otra cantidad que se adeude con arreglo a la ley.
 - Condene a la coadyuvante a reembolsarle la totalidad de los gastos atendidos en los procedimientos sustanciados ante la OAMI, y cualquier otra cantidad que se adeude con arreglo a la ley.
- 20 La OAMI solicita al Tribunal que:
- Desestime los recursos.
 - Condene en costas a la demandante.
- 21 La coadyuvante solicita al Tribunal que:
- Desestime los recursos.
 - Condene a la demandante al pago de las costas del presente procedimiento.
 - Condene a la demandante al pago de los gastos atendidos ante la OAMI.
- 22 Mediante escritos de 13 de abril y 27 de mayo de 2011, de conformidad con el artículo 133, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la OAMI remitió a éste los expedientes de los procedimientos ante la Tercera Sala de Recurso, que incluían los expedientes de los procedimientos ante la División de Anulación.
- 23 Mediante resolución de 29 de febrero de 2012, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal acordó, con arreglo al artículo 50, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, oídas las partes, la acumulación de los presentes asuntos a efectos de la fase oral y la sentencia.

Fundamentos de Derecho

- 24 La demandante invoca un motivo único, basado, esencialmente, en la infracción del artículo 6 del Reglamento n° 6/2002.

Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal

- 25 La OAMI excepciona la inadmisibilidad ante el Tribunal de los documentos acompañados como anexos A 3 y A 4 de las demandas, en la medida en que no fueron presentados en ninguna fase del procedimiento sustanciado ante la propia OAMI.
- 26 La demandante contesta que dichos documentos no son elementos probatorios nuevos que modifiquen el marco del litigio, sino únicamente representaciones tridimensionales de los dibujos o modelos en pugna, realizados con el fin exclusivo de facilitar la visualización de las diferencias fundamentales que, en su opinión, caracterizan a los referidos dibujos o modelos y provocan una impresión general distinta en el usuario informado. A criterio de la demandante, una cosa es aportar, en el marco del procedimiento sustanciado ante el Tribunal, pruebas que presenten hechos nuevos o que sirvan de base a tesis nuevas distintas de las que se expusieron ante la Sala de Recurso. Otra cosa es adjuntar documentos que pretendan confirmar las alegaciones ya formuladas y demostrar que la tesis adoptada por la OAMI en las resoluciones impugnadas es errónea y carece de fundamento.
- 27 Procede señalar que, independientemente de lo que afirma la demandante, los documentos presentados como anexos A 3 y A 4 de las demandas sí constituyen elementos probatorios nuevos de los que no disponía la Sala de Recurso.
- 28 No pueden tomarse en consideración dichos documentos, presentados por primera vez ante el Tribunal. En efecto, el objeto del recurso interpuesto ante el Tribunal es controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, en el sentido del artículo 61 del Reglamento n° 6/2002, por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OAMI — PepsiCo (Representación de un soporte promocional circular), T-9/07, Rec. p. II-981, apartado 24; véanse igualmente, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 54, y del Tribunal General de 23 de mayo de 2007, Henkel/OAMI — SERCA (COR), T-342/05, no publicada en la Recopilación, apartado 31].
- 29 A la misma conclusión ha de llegarse, como han alegado la OAMI y la coadyuvante en la vista, respecto de los documentos adjuntos a las observaciones de la demandante de 29 de mayo de 2012, presentados por primera vez, para apoyar su tesis de que se daba una saturación de la técnica.

Sobre el motivo único, basado en la infracción del artículo 6 del Reglamento n° 6/2002

- 30 En relación con este motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso cometió errores al apreciar el carácter singular de los dibujos o modelos impugnados. En su opinión, las diferencias que existen entre los dibujos o modelos en pugna son tan grandes que las impresiones generales que producen en el usuario informado son distintas y que, por tanto, los dibujos o modelos controvertidos no carecen de carácter singular.
- 31 La OAMI y la coadyuvante refutan las alegaciones de la demandante.
- 32 En virtud de lo establecido en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n° 6/2002, el dibujo o modelo debe protegerse como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.

- 33 Con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 6/2002, se considera que un dibujo o modelo registrado 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 antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.
- 34 El artículo 6, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002 especifica que, al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo.
- 35 El artículo 63 del Reglamento n° 6/2002 establece que, «en el curso del procedimiento, la [OAMI] examinará de oficio los hechos[;] no obstante, cuando se trate de un procedimiento para instar una declaración de nulidad, el examen de la [OAMI] se circunscribirá a los hechos, pruebas o argumentos de las partes y a las pretensiones de éstas [...]».
- 36 En primer lugar, en relación con la definición de usuario informado, procede recordar que, según la jurisprudencia, «usuario informado», en la acepción del artículo 6 del Reglamento n° 6/2002, no es un fabricante ni un vendedor del producto al que debe incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo de que se trate. El usuario informado es alguien que presenta un especial cuidado y que posee determinados conocimientos técnicos anteriores, es decir, de los atributos de los dibujos o modelos relativos al producto en cuestión que se hayan hecho públicos en la fecha de la presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo de que se trate (sentencia Representación de un soporte promocional circular, citada en el apartado 28 *supra*, apartado 62).
- 37 Por otra parte, la calidad de «usuario» implica que la persona concernida utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto [sentencia del Tribunal de 22 de junio de 2010, Shenzhen Taiden/OAMI — Bosch Security Systems (Equipos de Comunicación), T-153/08, Rec. p. II-2517, apartado 46].
- 38 Además, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos (sentencia Equipos de Comunicación, citada en el apartado 37 *supra*, apartado 47).
- 39 No obstante, esto no implica que el usuario informado pueda distinguir –más allá de la experiencia acumulada como consecuencia de la utilización del producto de que se trata– los aspectos de la apariencia del producto que responden a su función técnica de aquellos que son arbitrarios (sentencia Equipos de Comunicación, citada en el apartado 37 *supra*, apartado 48).
- 40 En su sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, Rec. p. I-10153), apartado 53, el Tribunal de Justicia indicó que debe considerarse que el concepto de usuario informado constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.
- 41 En el caso de autos, la Sala de Recurso definió al usuario informado como aquel que compra radiadores de calefacción para instalarlos en su vivienda. La Sala de Recurso añadió que el referido usuario debía estar «informado» en el sentido de que, consultando revistas de diseño y decoración, visitando comercios del ramo y buscando en Internet, debe haber tenido ocasión de ver y comparar dibujos o modelos de radiadores. En otras palabras, según la Sala de Recurso, tal persona, sin ser

experta en diseño industrial, como lo sería un arquitecto o interiorista, está al corriente de lo que ofrece el mercado, de las tendencias de la moda y de las características básicas del producto (apartado 39 de las resoluciones impugnadas).

- 42 Procede señalar que esa definición, por lo demás compartida por la demandante, es correcta.
- 43 En segundo lugar, en relación con la determinación del carácter singular del dibujo o modelo, el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n° 6/2002 establece que procede tener en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo.
- 44 El grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto al que se aplica el dibujo o modelo. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate [sentencias del Tribunal Representación de un soporte promocional circular, citada en el apartado 28 *supra*, apartado 67, y de 9 de septiembre de 2011, Kwang Yang Motor/OAMI — Honda Giken Kogyo (Motor de combustión interna), T-11/08, no publicada en la Recopilación, apartado 32].
- 45 En consecuencia, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados. Por lo tanto, cuanto menor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados. De este modo, un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos comparados entre los que no existan diferencias significativas causan la misma impresión general en los usuarios informados (sentencia Motor de combustión interna, citada en el apartado 44 *supra*, apartado 33).
- 46 En el apartado 48 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso consideró que la alegación de la demandante en el sentido de que en el caso de autos el margen de libertad del autor era reducido no era convincente. Especialmente, con respecto a los tubos, la Sala de Recurso indicó que cabía imaginar distintas configuraciones en lo tocante a la sección, como demuestran, según su parecer, los demás dibujos o modelos que forman parte de los registros identificados con los números 000593959-0003 a 000593959-0008 de la demandante.
- 47 Procede declarar que la postura de la Sala de Recurso es correcta.
- 48 Efectivamente, en lo que atañe al diseño de los tubos, ni se ha probado, ni siquiera se ha alegado, que la libertad del autor esté sometida a limitaciones específicas. Parece que, justamente al contrario, para la sección de los tubos el autor puede elegir entre gran variedad de formas distintas, como, por otra parte, ejemplifican los dibujos o modelos de la demandante números 000593959-0003 a 000593959-0008.
- 49 Por lo que se refiere al diseño de los colectores, la demandante no acredita en absoluto que existan necesidades técnicas o legales que limiten el grado de libertad del autor. Así, cuando la demandante afirma que «el hecho de que el diámetro de los colectores de los radiadores efectivamente fabricados por [la coadyuvante], [la demandante] y la gran mayoría de los fabricantes de radiadores sea constante y de 34 o 35 mm no [responde] al azar», no sólo no está probando de ningún modo que existan imperativos técnicos o normativos que impongan dicho diámetro a los fabricantes de radiadores, sino que, justamente al contrario, señala expresamente que el uso de otros diámetros de colector –incluso independientemente del uso de otras secciones distintas de la cilíndrica– no sólo resultaba posible, sino que también seguía produciéndose en la práctica.

- 50 Por otra parte, confirma dichas consideraciones la respuesta que en la réplica dio la demandante a la observación de la OAMI y la coadyuvante sobre la falta de prueba de imperativos técnicos o legales a este respecto. Efectivamente, lo único que respondió la demandante a dicha observación fue que, «a efectos del presente procedimiento, puede al menos afirmarse que el colector de los productos de la coadyuvante y de la demandante tiene el mismo diámetro y [que] esto es, con toda seguridad, un criterio efectivo de referencia en el análisis comparativo de ambos modelos de radiador». Sin embargo, debe declararse que, si los colectores de los radiadores fabricados efectivamente por las partes de conformidad con los dibujos o modelos en pugna pueden poseer, en su caso, un mismo diámetro, ello no desvirtúa el hecho de que no haya quedado acreditado en absoluto que la libertad del autor esté sometida a limitación técnica o normativa alguna en lo que atañe a los colectores.
- 51 Por último, por lo que se refiere a la disposición específica de los tubos y los colectores, no ha quedado acreditado que existan imperativos normativos o técnicos.
- 52 De las consideraciones anteriores resulta que, como indica la OAMI, la Sala de Recurso consideró acertadamente en el apartado 48 de las resoluciones impugnadas, en lo esencial, que el grado de libertad del autor no estaba limitado.
- 53 En tercer lugar, al haber sido cuestionada por la demandante, procede analizar la apreciación que realizó la Sala de Recurso del carácter singular de los dibujos o modelos controvertidos.
- 54 La demandante alega que la Sala de Recurso se equivocó al afirmar que, en los dibujos o modelos en pugna, «el saliente lateral de los colectores también era idéntico» (apartado 41 de las resoluciones impugnadas). Para la demandante, los dibujos o modelos controvertidos integran en realidad, en lo que atañe a los colectores, líneas discontinuas, ya que no tienen una longitud predeterminada, y que, al contrario que los dibujos o modelos anteriores, no cuentan en ningún caso con un saliente lateral. Por consiguiente, en opinión de la demandante, el hecho de que los colectores de los dibujos o modelos controvertidos no cuenten con salientes laterales, mientras que los dibujos o modelos anteriores sí los tenían, marca ya una diferencia sustancial entre los dibujos o modelos en pugna que la Sala de Recurso pasó indebidamente por alto.
- 55 De entrada, procede declarar, como por otra parte ha reconocido la OAMI ante el Tribunal, que los dibujos o modelos controvertidos no incluyen reivindicación alguna con respecto a los extremos de los colectores ni, en particular, ningún saliente que tengan, en su caso, dichos colectores a partir del último tubo. Tal falta de reivindicación se deduce de las líneas quebradas que rematan los dibujos de los colectores en las representaciones de los dibujos o modelos controvertidos.
- 56 Lo declarado sobre la falta de reivindicación en lo que se refiere a los extremos de los colectores es por otra parte congruente con la circunstancia de que los dibujos o modelos controvertidos, como se desprende expresamente de las solicitudes de registro presentadas por la demandante, no correspondan a «radiadores de calefacción», sino, más restrictivamente, a «termosifones» (*modelli di termosifoni*) cuyo destino es ser aplicados a radiadores de calefacción.
- 57 Procede señalar a este respecto que la referencia a los «radiadores de calefacción» (*radiator per riscaldamento*) que realizó de oficio la OAMI en los registros que resultaron publicados en el *Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios* obedece a una iniciativa puramente administrativa de la OAMI para clasificar dichos registros de acuerdo con la terminología no obligatoria de la clasificación instaurada por el Arreglo de Locarno (apartado 2 *supra*). Dicha iniciativa no sustituía ni anulaba la descripción de los dibujos o modelos controvertidos -modelos de termosifones- incluida en las solicitudes de registro [véanse, a este respecto, el artículo 36, apartado 6, del Reglamento n° 6/2002 y el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento n° 6/2002 (DO L 341, p. 28)].

- 58 De las consideraciones anteriores resulta que todas las referencias realizadas en el caso de autos a los salientes de los colectores de los dibujos o modelos en pugna, bien sea para considerar que son idénticos o que podrían serlo, bien sea, por el contrario, para afirmar que son distintos, sobrepasan el marco de la protección solicitada por los dibujos o modelos controvertidos y, por tanto, carecen de pertinencia.
- 59 En consecuencia, la Sala de Recurso se equivocó cuando consideró en el apartado 41 de las resoluciones impugnadas que «el saliente lateral de los colectores [de los dibujos o modelos en pugna era] idéntico».
- 60 A pesar de lo que afirma la OAMI, dicha consideración de la Sala de Recurso se cuenta efectivamente entre las que, recogidas en el apartado 41 de las resoluciones impugnadas, sirven de base a la afirmación que hace la Sala de Recurso en el apartado 42 de dichas resoluciones en el sentido de que «debe considerarse que el aspecto general de [los dibujos o modelos en pugna] es similar, o que la impresión general que puede producir en los usuarios informados no es significativamente distinta en un caso y en otro».
- 61 No obstante, tal apreciación errónea de la Sala de Recurso no supondría la anulación de las resoluciones impugnadas si resultara que las demás consideraciones realizadas por la Sala de Recurso en dichas resoluciones en cuanto a la forma, la distribución y las proporciones entre las medidas de los tubos y los colectores pueden fundamentar en Derecho la conclusión de que los dibujos o modelos controvertidos no poseen carácter singular.
- 62 En cuanto a las demás consideraciones antes referidas, la Sala de Recurso indicó, en primer lugar, que los dibujos o modelos en pugna tenían en común el hecho de que representaban dos colectores horizontales de sección circular, unidos por su parte delantera (en los modelos nº 000593959-0002 y nº 4), y también por su parte trasera (en los modelos nº 000593959-0001 y nº 5), por una serie de elementos verticales (tubos radiantes), de sección rectangular, con una ligera separación entre los mismos (apartado 40 de las resoluciones impugnadas).
- 63 La Sala de Recurso declaró que en los dibujos o modelos en pugna se incorporan algunos componentes que compartían la misma forma. La Sala se refirió a la circunstancia de que los tubos verticales fueran rectangulares y los colectores cilíndricos (apartado 41 de las resoluciones impugnadas).
- 64 A continuación, la Sala de Recurso consideró que, si bien no podían negarse las diferencias de proporciones que había destacado la demandante ante la propia Sala entre los dibujos o modelos en pugna, en relación, en primer lugar, con la proporción entre la anchura y la profundidad de los tubos, en segundo lugar, con la proporción entre la anchura de los tubos y la separación entre tubos, y, en tercer lugar, con la proporción entre el diámetro del colector y la profundidad de los tubos, éstas no bastaban, aun cuando se las considerara a todas conjuntamente, para alterar, a ojos del usuario informado, la impresión general causada por los dibujos o modelos en pugna (apartados 43 a 47 de las resoluciones impugnadas).
- 65 Contra dichas consideraciones la demandante reitera, en lo esencial, la argumentación ya expuesta ante la OAMI, y que se basa en las diferencias de proporción que existen entre los dibujos o modelos en pugna, que entiende suficientemente importantes como para causar impresiones generales significativamente distintas en los usuarios informados. La demandante compara así, en los dibujos o modelos en pugna, la relación que existe entre la profundidad y la anchura de los tubos (2,2/1 en los dibujos o modelos anteriores frente a 1,7/1 en los dibujos o modelos controvertidos) y la relación que existe entre la separación entre tubos y la anchura de los tubos (1/1 en los dibujos o modelos anteriores frente a 0,6/1 en los dibujos o modelos controvertidos).

- 66 Según la demandante, es innegable que los dibujos o modelos anteriores son mucho más profundos que los dibujos o modelos controvertidos, y que los tubos de los dibujos o modelos anteriores están mucho más separados que los de los dibujos o modelos controvertidos. De ello resulta, a su juicio, una diferencia clara y significativa por lo que se refiere a la impresión general que provocan en los usuarios informados.
- 67 Con carácter preliminar, procede señalar que la protección solicitada se refiere a dibujos o modelos, con independencia de las medidas concretas de los productos a los que deban aplicarse dichos dibujos o modelos, y que, además, la demandante no ha aportado ninguna prueba de que existan imperativos normativos o técnicos que obliguen a que los colectores de radiadores de calefacción tengan un mismo diámetro (véanse, a este respecto, los apartados 49 y 50 *supra*).
- 68 A este respecto, debe añadirse que la circunstancia de que la demandante pueda perfectamente presentar, en los anexos A 2 de las demandas, representaciones de los dibujos o modelos en pugna a una escala que permite igualar los diámetros aparentes de los colectores no desvirtúa el hecho de que no ha quedado acreditado en absoluto que los colectores tengan que fabricarse con un mismo diámetro por imperativos técnicos o normativos.
- 69 Por consiguiente, todas las afirmaciones de la demandante en el sentido de que los dibujos o modelos anteriores son «más profundos» que los dibujos o modelos controvertidos, en el sentido de que los tubos de los dibujos o modelos anteriores están «más separados» que los de los dibujos o modelos controvertidos, o en el sentido de que, por metro lineal de termosifón, los radiadores que pueden realizarse de acuerdo con los dibujos o modelos controvertidos incluyen «44 tubos» y los realizados de acuerdo con los dibujos o modelos anteriores «24 tubos claramente más anchos y separados» carecen de toda pertinencia, porque son comparaciones efectuadas con medidas concretas, calculadas de acuerdo con una premisa que no ha quedado acreditada, cual es que los colectores representados en los dibujos o modelos en pugna tienen forzosamente el mismo diámetro.
- 70 Por los mismos motivos, la demandante se equivoca cuando alega que la Sala de Recurso no ha realizado una apreciación adecuada de las medidas de los dibujos o modelos en conflicto porque no ha comparado dichos dibujos o modelos basándose en una misma dimensión de los colectores representados en tales dibujos o modelos.
- 71 En definitiva, en el caso de autos, al margen de las demás consideraciones relevantes a la elección de las formas y de la distribución de los tubos y colectores, para comparar las impresiones generales causadas por los dibujos o modelos en pugna son pertinentes únicamente las consideraciones relativas a las diferencias que existen en las proporciones internas de los distintos dibujos o modelos.
- 72 Una vez realizadas estas observaciones preliminares, procede señalar que efectivamente es cierto, como observa por otra parte la propia Sala de Recurso, que existen determinadas diferencias entre los dibujos y modelos en pugna, en cuanto a las proporciones internas de tales dibujos o modelos.
- 73 Así, la Sala de Recurso menciona, reproduciendo lo formulado por la demandante ante la OAMI, determinadas diferencias en la relación que existe entre la profundidad y la anchura de los tubos (2/1 en los dibujos o modelos anteriores frente a 1,7/1 en los dibujos o modelos controvertidos) (apartado 44 de las resoluciones impugnadas), en la relación que existe entre la separación entre tubos y la anchura de los tubos (1/1 en los dibujos o modelos anteriores frente a 0,6/1 en los dibujos o modelos controvertidos) (apartado 45 de las resoluciones impugnadas), y en la relación que existe entre el diámetro del colector y la profundidad de los tubos (inferior a la unidad en los dibujos o modelos anteriores, y superior a la unidad en los dibujos o modelos controvertidos) (apartado 46 de las resoluciones impugnadas).

- 74 La Sala de Recurso considera, esencialmente, que dichas diferencias, ya tomadas por separado, ya tomadas en conjunto, no son lo suficientemente significativas como para alterar la impresión general que causan los dibujos o modelos en pugna (apartados 44 a 47 de las resoluciones impugnadas).
- 75 En estas circunstancias, la Sala de Recurso, además, rechazó la tesis, expresada por la demandante, de que el grado de libertad del autor era reducido (apartado 48 de las resoluciones impugnadas).
- 76 Llegado este momento del examen de las apreciaciones de la Sala de Recurso, procede señalar que, si bien es correcta esta última consideración de la Sala de Recurso (véanse los apartados 46 a 52 *supra*), no lo es menos que en el procedimiento sustanciado ante la OAMI la demandante había planteado otra cuestión que resulta pertinente para la apreciación del grado de atención prestado por los usuarios informados a las diferencias que existen entre los dibujos o modelos en pugna.
- 77 Efectivamente, de las propias resoluciones impugnadas se desprende que la demandante alegó, tanto ante la División de Anulación (véase el apartado 4, frase segunda, de las resoluciones impugnadas) como ante la Sala de Recurso [véase el apartado 11, letra c), frase segunda, de las resoluciones impugnadas], que el sector de los radiadores por elementos y colectores estaba saturado en cuanto a diseño, de modo que las diferencias de las proporciones internas de los dibujos o modelos en pugna, lejos de poder considerarse que no son significativas en comparación con los aspectos comunes que comparten dichos dibujos o modelos, resultaban, por el contrario, perceptibles de manera inmediata para los usuarios informados y provocaban, por tanto, impresiones generales distintas.
- 78 De las resoluciones impugnadas se desprende asimismo que la demandante recordó ante la Sala de Recurso que ya se habían ilustrado sobradamente dichas alegaciones durante los procedimientos ante la División de Anulación, la cual, según la propia demandante, no las tomó en consideración, siquiera fuera para rechazarlas [apartado 11, letra c), *in fine*, de las resoluciones impugnadas].
- 79 Pues bien, debe declararse que la Sala de Recurso, aun habiendo mencionado expresamente las referidas alegaciones de la demandante sobre la saturación de la técnica, no aporta en las resoluciones impugnadas, ni siquiera para desestimarlas por no probadas, motivación alguna relativa a este particular.
- 80 Concretamente, y a diferencia de lo que la OAMI parece indicar ante el Tribunal en su escrito de contestación, el apartado 48 de las resoluciones impugnadas no se ocupa de dicha cuestión, sino exclusivamente de la limitación de la libertad del autor por imperativos técnicos o normativos, que es una cuestión distinta.
- 81 Efectivamente, la apreciación de que la libertad del autor no estaba limitada por imperativos técnicos o normativos no aclaraba en absoluto si *de facto* se daba o no una situación de «saturación de la técnica» debida a que existieran otros dibujos o modelos de termosifones o radiadores de las mismas características de conjunto que los dibujos o modelos en pugna, lo cual podía provocar que el usuario informado prestara más atención a las diferencias de las proporciones internas de los distintos dibujos o modelos.
- 82 La OAMI y la coadyuvante, respondiendo a preguntas del Tribunal sobre la motivación de las resoluciones impugnadas, no niegan, por lo que se refiere a la alegación formulada por la parte demandante respecto de la saturación de la técnica, la falta de motivación de las resoluciones impugnadas sobre ese punto. Justamente al contrario, en sus observaciones de 29 de mayo de 2012 la OAMI admite esencialmente tal falta de motivación.
- 83 Simultáneamente, la OAMI afirma, primero en sus observaciones de 29 de mayo de 2012 y después en la vista, por una parte, que la demandante no alegó que la saturación de la técnica pudiera influir en la percepción que el usuario informado tuviera del modelo, sino sólo que dicha saturación podía provocar que el margen de libertad de los autores fuera reducido, y, por otra parte, que tal alegación es errónea.

- 84 Con carácter subsidiario, la OAMI, apoyada por la coadyuvante, alega que, en modo alguno la demandante ha probado la saturación de la técnica ni que la OAMI tenía obligación de responder a argumentos carentes de interés o de pertinencia. La OAMI se refiere asimismo a la sentencia Equipos de Comunicación, citada en el apartado 37 *supra* (apartado 58), alegando que, en dicha sentencia, el Tribunal descartó que la saturación de la técnica fuera una cuestión pertinente cuando ésta estaba simplemente vinculada a una tendencia en materia de diseño, o que incluso confirmó el principio de que la existencia de tal tendencia carece de pertinencia a la hora de apreciar el carácter singular.
- 85 Por lo que se refiere a la primera afirmación realizada por la OAMI, primero en sus observaciones de 29 de mayo de 2012 y después en la vista, sobre lo alegado o no por la demandante ante la División de Anulación y la Sala de Recurso, debe señalarse que tal afirmación queda desvirtuada de plano, tanto por lo declarado en los apartados 77 a 79 *supra* como por la referencia que realizó la propia OAMI, en el apartado 15 de su escrito de contestación, a la alegación de la demandante ante la Sala de Recurso en relación con la saturación de la técnica. Por tanto, no puede refutarse seriamente que la demandante sostuvo ante la OAMI que se daba una saturación de la técnica que podía influir en la percepción que el usuario informado tuviera de los dibujos o modelos en pugna, ni que la OAMI identificó perfectamente dicha alegación.
- 86 Por consiguiente, resulta patente que carece de pertinencia la segunda afirmación de la OAMI, según la cual la saturación de la técnica no puede provocar que el margen de libertad de los autores sea reducido.
- 87 La única cuestión que se plantea es si la Sala de Recurso examinó la alegación de la demandante de que se daba una situación de saturación de la técnica que, a su juicio, podía influir en la percepción que el usuario informado tuviera de los dibujos o modelos en pugna. Pues bien, como ya se ha señalado, la respuesta a dicha pregunta es que la OAMI no realizó tal examen.
- 88 Entre las alusiones que formuló con carácter subsidiario, la OAMI, apoyada por la coadyuvante, aduce que, en todo caso, la demandante no probó ante la propia OAMI la saturación de la técnica, y que la OAMI no está obligada a responder a alegaciones carentes de interés o pertinencia.
- 89 Ante todo, por lo que se refiere a si la OAMI no tiene obligación de responder a alegaciones carentes de interés o pertinencia, debe considerarse, según ya se ha indicado en el apartado 81 *supra*, que la posible saturación de la técnica, derivada de la pretendida existencia de otros dibujos o modelos de termosifones o radiadores de las mismas características de conjunto que los dibujos o modelos en pugna, resultaba pertinente, ya que podía provocar que el usuario informado prestara más atención a las diferencias de las proporciones internas de los distintos dibujos o modelos.
- 90 En cuanto a la alegación de que la demandante no probó ante la OAMI la saturación de la técnica, debe declararse que, como objeto esencialmente la propia demandante, esta consideración es un intento tardío e inadmisibles ante el Tribunal de motivar las resoluciones impugnadas. En principio, efectivamente, según reiterada jurisprudencia, la motivación debe notificarse al interesado al mismo tiempo que el acto lesivo, ya que la falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante el juez de la Unión Europea (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Rec. p. 2861, apartado 22, y de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartado 463; sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consejo, T-228/02, Rec. p. II-4665, apartado 139).
- 91 Además, y en la medida en que dicha alegación de la OAMI, de que la saturación de la técnica no fue probada durante el procedimiento administrativo, podría percibirse, al igual que las pretensiones y alegaciones formuladas y los documentos nuevos presentados por la demandante con sus

observaciones de 29 de mayo de 2012, como una invitación hecha al Tribunal para que examinara por sí mismo si se daba tal saturación y sus efectos en la percepción que el usuario informado tiene de los dibujos o modelos en pugna, procede desestimarla.

- 92 Efectivamente, debe recordarse que la facultad de reforma reconocida al Tribunal no tiene por efecto conferir a éste la facultad de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado y que, por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, apartado 72).
- 93 Por último, en lo que atañe a la referencia de la OAMI a la sentencia Equipos de Comunicación (citada en el apartado 37 *supra*, apartado 58), procede señalar que dicha referencia carece de pertinencia.
- 94 Efectivamente, en el asunto Equipos de Comunicación la demandante alegaba, en síntesis, que la libertad del autor estaba limitada, en particular, por el interés en seguir una tendencia general en materia de diseño (sentencia Equipos de Comunicación, citada en el apartado 37 *supra*, apartado 52 *in fine*). El Tribunal desestimó esta alegación, indicando que una tendencia general en materia de diseño es pertinente, a lo sumo, para la percepción estética del dibujo o modelo de que se trate y que, por tanto, puede tener influencia, en su caso, en el éxito comercial del producto al que se incorpora ese dibujo o modelo (sentencia Equipos de Comunicación, citada en el apartado 37 *supra*, apartado 58).
- 95 De ese modo, lo único que el Tribunal no aceptó fue que una tendencia general en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor, puesto que es justamente la libertad del autor la que le permite descubrir formas o tendencias nuevas, o innovar en el marco de una tendencia ya existente.
- 96 Por el contrario, en la sentencia Equipos de Comunicación (citada en el apartado 37 *supra*) el Tribunal no pretendió en absoluto declarar que una situación de saturación de la técnica debiera considerarse carente de pertinencia a la hora de determinar el carácter singular de un dibujo o modelo. A lo sumo, el Tribunal excluyó de la determinación del carácter singular cualquier consideración relativa a la estética del dibujo o modelo examinado o al éxito comercial del producto al que se incorpora dicho dibujo o modelo (véase, en este sentido, la sentencia Equipos de Comunicación, citada en el apartado 37 *supra*, apartado 58 *in fine*).
- 97 De las consideraciones anteriores resulta que, si bien las resoluciones impugnadas mencionan expresamente lo aducido por la demandante en relación con la saturación de la técnica y si bien dicha alegación resultaba pertinente a la hora de determinar el carácter singular de los dibujos o modelos controvertidos, dichas resoluciones no contienen motivación alguna en relación con dicha alegación.
- 98 Pues bien, según jurisprudencia reiterada, la obligación de motivar un acto, cuyo objetivo es, por una parte, facilitar al interesado indicaciones suficientes para saber si el acto está correctamente fundado o si, en su caso, adolece de un vicio que permita impugnar su validez ante el juez de la Unión, y, por otra parte, permitir a éste ejercer su control sobre la legalidad de ese acto (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Corus UK/Comisión, C-199/99 P, Rec. p. I-11177, apartado 145, y Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 90 *supra*, apartado 462), constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que sólo puede encontrar excepciones en razón de consideraciones imperiosas (véase la sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2005, Napoli Buzzanca/Comisión, T-218/02, RecFP pp. I-A-267 y II-1221, apartado 57, y la jurisprudencia citada).

- 99 En estas circunstancias, de las que se desprende que, al margen de las apreciaciones erróneas mencionadas en los apartados 59 a 61 *supra*, la Sala de Recurso no motivó las resoluciones impugnadas en relación con una cuestión que, no obstante, resulta pertinente a la hora de determinar el carácter singular de los dibujos y modelos controvertidos, procede anular las resoluciones impugnadas en cuanto declararon la nulidad de los dibujos y modelos controvertidos, y desestimar los presentes recursos en cuanto al resto.

Costas

- 100 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la demandante ha solicitado la condena en costas de la OAMI, y puesto que se han desestimado en lo esencial los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
- 101 En aplicación del artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, la coadyuvante de la OAMI cargará con sus propias costas.
- 102 Por otra parte, la demandante ha solicitado que la coadyuvante sea condenada a pagar los gastos atendidos por la propia demandante en el procedimiento administrativo ante la OAMI. Debe recordarse, a este respecto, que, con arreglo al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos en que se haya incurrido con motivo del procedimiento sustanciado ante la División de Anulación. Por tanto, la pretensión de la demandante de que la coadyuvante sea condenada a pagar los gastos del procedimiento administrativo ante la OAMI, por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por dicha coadyuvante, únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables atendidos por la demandante con motivo de los procedimientos sustanciados ante la Sala de Recurso.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular las resoluciones de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 2 de noviembre de 2010 (asuntos R 1451/2009-3 y R 1452/2009-3) en cuanto declararon la nulidad de los dibujos o modelos identificados con los números 000593959-0001 y 000593959-0002.**
- 2) **Desestimar los recursos en cuanto al resto.**
- 3) **La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las causadas por Antrax It Srl en el procedimiento ante el Tribunal.**
- 4) **The Heating Company (THC) cargará, además de con sus propias costas causadas en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal, con los gastos atendidos por Antrax It Srl en los procedimientos ante la Sala de Recurso.**

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de noviembre de 2012.

Firmas