

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Y DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: ALZAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES núm 9/2008

Dimanantes de medidas cautelares num 551/2007

Parte solicitante: ABKIDS LOGISTICA SA, POLY SERVICISO LOGISTICOS – JUGUETERIA POLY SL y BOYS TOYS SL

Procurador: Manuel Calvo Sebastián

Abogado:

Parte contraria: SILVERLIT TOYS MANUFACTORY, LTD

Procurador: Cristina Quintar Mengot

Abogado:

A U T O N U M

En Alicante, a 14 de enero de 2008

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el/la Procurador/a Sr/a. obrando en nombre y representación de ABKIDS LOGISTICA SA, POLY SERVICISO LOGISTICOS – JUGUETERIA POLY SL y BOYS TOYS SL presentó solicitud de alzamiento de medidas cautelares acordadas en auto de 20 de noviembre de 2007 cuya parte dispositiva dice *“Que estimando la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda formulada por SILVERLIT TOYS MANUFACTORY, LTD contra DITRO OCIO 2000 SL, ABKIDS LOGISTICA SA, POLY SERVICISO LOGISTICOS – JUGUETERIA POLY SL y BOYS TOYS SL debo acordar las medidas cautelares siguientes:*

- Ordenar a las codemandadas la inmediata cesación y prohibición provisional de todo acto de importación, ofrecimiento, publicidad, distribución, comercialización y/o almacenamiento para tales fines de los artículos “2 COMBAT MICROHELICOPTEROS DE COMBATE” y “MINIBEE” o cualesquiera otros que incorporen todas y/o algunas de las hélices protegidas bajo las variantes 3 a 6, 11 y 14 del Diseño Comunitario número 642.533

2ª.- Ordenar la inmediata retención y precinto de los artículos “2 COMBAT MICROHELICOPTEROS DE COMBATE” y “MINIBEE” o cualesquiera otros que incorporen todas y/o algunas de las hélices o rotores protegidas bajo las variantes 3 a 6, 11 y 14 del Diseño Comunitario número 642.533

3º) Ordenar el depósito de los artículos indicados en el apartado anterior en las dependencias de la actora o tercero, previa audiencia de ésta”

Segundo.- Las medidas se acordaron a instancia de SILVERLIT TOYS MANUFACTORY, LTD en los autos núm 551/2007, tras vista celebrada el día 14 de noviembre

Tercero –De dicha solicitud se dio traslado a la parte contraria, y se convocó a las partes a la celebración de una vista que tuvo lugar el día y hora señalados a la que asistió las partes representadas por procurador/a y asistidas del letrado/a, en cuyo acto formularon las alegaciones pertinentes y se practicó la prueba propuesta documental y testifical, con el resultado que obra en el soporte audiovisual

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero: Planteamiento

1. En el escrito de la solicitante se invocan como hechos justificativos de la modificación ex art 743LEC de las medidas cautelares acordadas los siguientes:

a) la adquisición por ABKIDS LOGISTICA SL por transferencia el 10/12/2007 del diseño industrial español nº 505004/9 (solicitado el 21 de junio de 2007, concedido el 3/8/2007 y publicado su concesión el 1/10/2007 en el BOPI) que le confiere titularidad sobre tal diseño de unas hélices y rotores que son fiel reflejo de los artículos objeto de las medidas cautelares

b) la existencia de unos diseños industriales iguales a los de la actora y previos a ésta, registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong con el num 603.283.7 y 701.369.9 a favor de tercero, siendo la fecha de representación del primero el 13/12/2006, nueve días anterior a la fecha de presentación del diseño comunitario de la actora

2. Atendiendo a ello solicita: a) el alzamiento de la medida y b) subsidiariamente, la modificación de la decisión de no adoptar caución sustitutoria

3. Frente a ello se opone la inicial solicitante de las medidas cautelares por entender, en extracto:

a) que los hechos invocados no reúnen los requisitos del art 743LEC,

b) que no es oponible el primer hecho al tratarse de un diseño industrial nacional “de cobertura”, con alegación del art 51LPJDI 20/2003, y

c) que no es oponible el diseño registrado en Hong Kong num 603283.7 para desvirtuar la novedad de su diseño comunitario, puesto que: i) había la actora divulgado con anterioridad su diseño en una feria de Nuremberg de febrero de 2006 en el periodo de gracia al haberlo presentado al registro ante la OAMI el 22/12/2006, por o que adolece de falta de novedad y ii) solo podría hacerlo valer en su caso el titular de ese modelo (registrado después en la OAMI como modelo comunitario 664115-0001 con fecha de presentación 31/1/2007 y en el que se invoca como prioridad el modelo de Hong Kong) y no un tercero, con invocación del art 25.1.d) RDMC , y iii) que no es valido habiendo interesado su nulidad ante la OAMI del modelo comunitario 664115-001, que reivindica como prioridad el de Hong Kong

El resto de alegaciones de las partes exceden del ámbito de este incidente

Segundo.- Requisitos para la modificación

4. Con arreglo al artículo 743 de la ley procesal civil aplicable en los litigios cautelares sobre dibujos y modelos comunitarios (artículos 88 y 90 del Reglamento (CE) Núm. 6/2002 de dibujo y modelos comunitarios (en adelante RDMC) ” *Las medidas cautelares podrán ser modificadas alegando y probando hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión o dentro del plazo para oponerse a ellas*”

Las medidas cautelares acordadas en este procedimiento fueron adoptadas en auto de 20 de noviembre de 2007, tras la vista que tuvo lugar el día 14 de noviembre de ese año, por lo que desprende que los hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta a los que se refiere el artículo 733 como justificadores del alzamiento de las medidas han de ser o bien posteriores al 14 de noviembre o bien anteriores, pero de los que se pruebe que no se pudo tener conocimiento para su alegación

Tercero.- La adquisición por transferencia del diseño industrial español nº 505004/9 por parte de ABKIDS LOGISTICA

5. El documento de transferencia del diseño industrial español nº 505004/9 consta se firmó entre el titular y el adquirente (la codemandada ABKIDS LOGISTICA SL) el 8/10/2007, siendo presentado ante la OEPM para su tramitación el 10/12/2007

A la vista de ello no puede ser invocado como hecho ex art 743LEC, ya que es evidente que ABKIDS LOGISTICA era concedora de tal circunstancia antes del 14/11/2007. Conocimiento y por ende posibilidad de alegación que no hizo valer en su día, por lo que ahora es extemporánea su invocación.

6. Esta circunstancia se transmite al resto de solicitantes del alzamiento (POLY SERVICIOS LOGISTICOS –JUGUETERIA POLY SL y BOYS TOYS SL) con las que comparte no solo su posición procesal sino con las que actúa en consuno, con igual representación y defensa, compartiendo idéntica línea defensiva, sin que pueda ampararse en que siendo mercantiles distintas el documento solo produce efectos frente a ellas desde la presentación en la OEPM. Si las partes demandadas deciden actuar defensivamente unidas, la buena fe procesal (art 247 LEC) impone que todas ellas en unidad de acto y en su momento procesal hagan valer la totalidad de documentos y circunstancias en la que ampararse

7. En todo caso, aunque una de las codemandadas sea titular del diseño industrial español solicitado, ello no es motivo para el alzamiento de las medidas cautelares, sin que sea trasladable lo dicho en el asunto Tous contra Vilplaso invocado por los oponentes, ya que allí se trataba de una solicitud de medidas cautelares basadas en un modelo comunitario no registrado contando el demandado en ese litigio con un modelo/dibujo registrado comunitario en el que se descartaba la producción de la misma impresión general con ese dibujo registrado

Aquí en cambio, la tutela cautelar se basa en un título registrado con bastante anticipación al invocado por la oponente, y no parece que baste este ulterior registro para impedir que el primero y prioritario despliegue cautelarmente sus efectos (art 51.2 de la Ley 20/2003, de 7 julio 2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial, aplicable por la remisión del art 88RMD) como ha dicho este Juzgado en Auto de 7/12/2005 (asunto Festina Lotus contra Grupo Munreco). Criterio confirmado por el Tribunal de Marcas (Auto de 11 de abril de 2006).

A ello añadir (Auto de este Juzgado de 26/1/2007 en asunto 441/2006, CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST contra BOGA KONECTION SL en sede de marcas) que el ius prohibendi del titular registral (art 19RDMC) afecta a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito un diseño (aquí nacional) posterior, pues el uso que éste puede realizar (el ius utendi o vertiente positiva que confiere el registro) solo puede ser amparado si es lícito, es decir, si no vulnera derecho ajenos como los del titular anterior (aquí el titular del diseño comunitario prioritario en el que se basan las medidas cautelares). Cosa distinta es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial registrado, pueda valorarse tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 26 RDMC y art 68LPJDI)

Cuarto.- El diseño industrial registrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong a favor de tercero

8. El único a tener en cuenta es el num 603.283-7 al ser la fecha de presentación el 13/12/2006, nueve días anterior a la fecha de presentación del diseño comunitario de la actora (doc num 3 de la solicitud de alzamiento) y que consta registrado después en la OAMI como modelo comunitario 664115-0001 con fecha de presentación 31/1/2007 (doc num 6 de la oposición)

9. Nos encontramos ante un hecho anterior al de 14 de noviembre de 2007 (momento para su oposición) sin que se haya probado que no se pudo tener conocimiento para su alegación en ese momento atendiendo a :

i) se trata de un diseño registrado en la OAMI, por lo que hay que presumir que la parte podía haber consultado para formular su defensa por presunta nulidad por existencia de anterioridades, que es lo que parece que viene ahora a apuntar para destruir prima facie la posición de la actora

ii) se trata de un diseño que se dice da cobertura a unos hélices y rotores de un helicóptero (Sky Cooper) comercializado por una cadena de grandes superficies comerciales (ALCAMPO) que publicita en folletos y página web desde al menos el 9 de noviembre de 2007 (doc num 3)

Con esos parámetros hay que colegir que ha habido con anterioridad a la fecha relevante (14/11/2007) una divulgación de tal hecho que razonablemente debía ser conocido en el tráfico normal por los círculos especializados del sector que nos ocupa.

Al no constar adverado por quien lo invoca que se trate de “ *hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión o dentro del plazo para oponerse a ellas*” no cabe fundamentar en tal diseño la pretensión de modificación,

10. Ello provoca que sea innecesario plantearse su alcance para desvirtuar la novedad por: i) estar afectado de nulidad (solicitada ante la OAMI por SILVERLIT TOYS MANUFACTORY, LTD , doc num 19 de la oposición) y ii) si ello es posible o no por tercero distinto al titular del modelo indicado como anterioridad, al cuestionarse la aplicación del art 25.1.b) RDMC por considerarse que debe entrar en juego el art 25.1.d) del citado cuerpo legal

Quinto.- Con arreglo al principio de vencimiento consagrado en el artículo 394 Lec a que se remite el artículo 736 LEC, aplicable por el envío que el art 743 efectúa a los artículos 734 y siguientes, las costas se imponen a la parte solicitante cuya pretensión ha sido denegada

PARTE DISPOSITIVA

Que desestimado la solicitud formulada por ABKIDS LOGISTICA SA, POLY SERVICISO LOGISTICOS –JUGUETERIA POLY SL y BOYS TOYS SL no ha lugar al alzamiento de las medidas cautelares acordadas en auto de 20 de noviembre de 2007

Las costas se imponen a la parte solicitante

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de 5 días (art 455 Ley de Enjuiciamiento Civil)

Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA, Juez Titular del Juzgado de Marca comunitaria num Uno