

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

C/Pardo Gimeno,43

Alicante

**Procedimiento:** MEDIDAS CAUTELARES núm.730/2005 C

**Parte demandante:** DIJKMANS SCHOENEN BV

Procurador: JOSE ANTONIO SAURA RUIZ

Abogado: JUAN CASULA OLIVER

**Parte demandada:** MUSTANG INTER SL.

Procurador: EVA GUTIERREZ ROBLES

Abogado: CARLOS LEMA DEVESA

**A U T O N U M**

En Alicante, a 25 de Octubre de 2005

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero** - Por el/la Procurador/a Sr/a. JOSE ANTONIO SAURA RUIZ obrando en nombre y representación de DIJKMANS SCHOENEN BV presentó solicitud de medidas cautelares previas a la demanda contra MUSTANG INTER SL en materia de dibujo o modelo comunitario, que se tuvo por presentada y se registró con el núm.730/2005

**Segundo** –De dicha solicitud se dio traslado a la parte contraria en el litigio, y se convocó a las partes a la celebración de una vista que tuvo lugar el día y hora señalados a la que asistió la parte actora y demandada representadas por procurador/a/s y asistidas de letrado/a/s, en cuyo acto formularon las alegaciones pertinentes y se practicó la prueba documental propuesta

**FUNDAMENTOS JURIDICOS**

**Primero:** Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 81,88, y 90 del Reglamento (CE) Núm. 6/2002 el tribunal de dibujos y modelos comunitario es competente para acordar medidas provisionales y cautelares respecto de los dibujos y modelos comunitarios, que serán las previstas por la legislación nacional respecto de los diseños nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que rigen el mismo tipo de acciones en materia de diseño nacional, siempre que no contradigan las disposiciones del Reglamento, lo que supone, en virtud de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 7 de julio de 2003, la aplicación del Título XIII de la Ley 11/1986, de Patentes, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma, completada, en lo que no resulte contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la LEC.

Por todo ello, y con arreglo al art 728 LEC sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica: a) el periculum in mora, esto es, que podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impedirían o dificultarían la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. b) el fumus bonis iuris: esto es, la probabilidad de que su demanda va a ser estimada, por lo que deberá presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión y c) se presta caución .

**Segundo:** Se expone en la solicitud de cautelares que en la gama de calzados BRONX comercializados por la empresa holandesa actora desde la campaña primavera/verano 2005 tienen especial protagonismo los modelos denominados "PILAR " y "ULLI " cuyo original diseño fue depositado el 16 de septiembre 2004 ante la Cámara de Comercio de Waalwijk( Brabante) que tienen, con y sin tacón, una singular disposición enrejillada, habiendo conocido que la demandada MUSTANG, empresa dedicada a la fabricación, compraventa y exportación de calzados viene explotando en el mercado español serviles imitaciones de los diseños "PILAR " y "ULLI" a precios sensiblemente inferiores y en los mismos establecimientos en ocasiones , así como también en Alemania bajo la marca SIXTY SEVEN

La solicitante solicita la protección que el RDMC prevé para los dibujos y modelos comunitario no registrado respecto de esos modelos de zapatos identificados como PILAR 72644 y ULLI 63412 que considera que reúnen los requisitos previstos para ser tutelados como tales frente a la mercantil demandada MUSTANG a la que achaca la infracción de esos derechos que otorga el RDMC al realizar la fabricación y comercialización de zapatos idénticos a sus modelos no registrados

Frente a ello se opone la demandada, en síntesis, por las siguientes razones: i) que no es susceptible de protección cautelar al no ser titular la actora de un derecho de propiedad industrial registrado, con cita del art 53 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 7 de julio de 2003 y art 88 RDMC ; ii) que no concurren los presupuestos de las medidas cautelares ya que : a) el modelo de la actora no reúne los requisitos de novedad y carácter singular que exige el Reglamento; b) no queda acreditado que la actora haya divulgado y comercializado su modelo antes que el comercializado por la demandada ni que ésta haya realizado una copia de aquél, al contar a su favor con autorización del titular de un diseño industrial registrado en la OEPM y solicitado desde abril de 2005, por lo que no puede afirmarse que existe competencia desleal y c ) no hay peligro de mora, ya que ha dejado de comercializar ese producto

**Tercero.-** Con carácter previo al análisis de los presupuestos de las medidas hay que dejar sentado que no se comparte la opinión de que no es posible solicitar la protección cautelar del modelo comunitario no registrado por el hecho de que los preceptos de la ley española a los que se remite el art 88 RDMC hablen de titular y solo regule diseños registrados, ya que el Reglamento en su artículo 1 confiere protección no solamente al modelo o dibujo ( diseño en terminología española) registrado en la OAMI sino aquel que no se registra, si reúne los requisitos establecidos en el Reglamento y se hace público conformado procedimiento previsto en el mismo; protección que, por tanto no precisa como requisito indispensable el registro, con independencia de los efectos distintos que uno y otro título de propiedad industrial pueda tener, o mejor dicho, de la extensión del derecho que otorga en uno y otro caso (art 19). Lo que sí es evidente es que uno y otro pueden solicitar la tutela judicial al Tribunal de dibujos y modelos comunitario no sólo en cuanto al fondo (art 81,85 y 89) sino también su tutela cautelar (art 90), y expresamente en el art 85.2 al que se remite el art 90 dedicado a las medidas cautelares se contempla la existencia de litigios en materia de modelo o diseño comunitario no registrado y la carga probatoria del titular del mismo. Por ello las referencias que efectúan los artículos de la ley española de diseño industrial al titular no desvirtúa lo anterior ni es incompatible con la conclusión dicha, ya que titulares son uno y otros (otra cosa es que uno sea titular registral y el otro no), sin olvidar que si bien en la ley española no se regula el diseño no registrado, ello no quiere decir que se desconozca, sino que se opta por remitir precisamente a la legislación comunitaria que hace superflua la legislación nacional (Exposición de Motivos, apartado III, párrafo 1º)

Postura esta que no solo es la mantenida por este Juzgado en otras resoluciones sino la que se deduce de las resoluciones del Tribunal de Marcas Comunitario, que en auto de 19 de

mayo de 2005 acuerda medidas cautelares interesadas sobre la base de un modelo no registrado

**Cuarto.-** En cuanto al fumus, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, si respecto de los dibujos y modelos comunitarios registrados, de conformidad con lo dispuesto en el art 90.2 y 85 del RDC se considera válido el dibujo o modelo, correspondiendo al demandado impugnar su validez, en cambio, cuando se trata de dibujos y modelos comunitarios no registrados, por aplicación del art 85.2 al que se remite el art 90 RDC tal presunción de validez no rige, y corresponde al titular acreditar, y en sede de medidas cautelares, aportar indicios fundados o apariencia de buen derecho de que su dibujo o modelo: i) reúne los requisitos y notas que definen el dibujo o modelos comunitario (art 3); ii) que es nuevo y posee carácter singular (art 4,5, 6 y 7); iii) que no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en el art 8 y 9 del RDC ; iv) que no hayan transcurridos tres años a partir de la fecha en que dicho modelo o dibujo sea hecho publico por primera vez dentro de la comunidad ( art 11) y v) que el tercero no autorizado ha copiado de mala fe y no fruto de la actividad creativa independiente, ya que el art 19.2 RDC confiere al titular del dibujo y modelo no registrado solo el derecho a impedir que se realicen copias de estos o que las utilicen, sin que pueda impedir su utilización por el tercero que lo hubiere creado de forma independiente del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular

**Quinto:** No cuestionado que el zapato se trata de es un objeto perfectamente protegible como modelo comunitario, debe ser analizado la novedad, que junto al carácter singular, el artículo 4 señala como requisitos de protección.

Con arreglo al artículo 5 *“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;*

*b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.”*

La novedad se establece con un parámetro objetivo ya que no depende de si el dibujo o modelo es el resultado de una creación independiente o de una copia sino de la no divulgación de otro igual o con diferencias insignificantes ( art 4.2) antes de una fecha concreta, que varía según se trate de diseño registrado o no registrado.

Y es el artículo 7 el que determina cuando se entiende que hay divulgación. Éste precepto literalmente señala *“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 “*

Centrados en los modelos no registrados (ya que es el invocado por la parte actora al carecer de registro en la OAMI) para que un dibujo o modelo se considere divulgado no basta con que haya sido publicado, expuesto, comercializado, o dado a conocer de cualquier otro modo, sino que es preciso, además, que la publicación, exposición, comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el

dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea

El requisito de la novedad, pues, implica realizar un juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger con aquellos que han sido ya divulgados y concluir si existía anteriormente un diseño idéntico o con diferencias únicamente en detalles irrelevantes; juicio comparativo que debe referirse a un momento determinado, que tratándose de diseño registrados es la fecha de presentación de la solicitud, o la fecha de prioridad, si se ha reivindicado esta, en tanto que si se trata de dibujos o modelos comunitarios no registrados será el día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita se ha hecho público por primera vez.

En conclusión, sólo será nuevo si antes de esa fecha no se ha divulgado un diseño idéntico o con el que aquél difiera tan sólo en detalles irrelevantes. Por ello se afirma en la doctrina que lo relevante en los modelos no registrados no es tanto el momento de la creación sino de su divulgación, que a la vista del artículo 7 equivale a hacerse público, sin contener una relación exhaustiva, ya que se entiende por tal cualquier forma de publicación, exposición, comercialización o exhibición en los términos o matizaciones expuestas

**Sexto.-** En el caso que nos ocupa, de la prueba aportada, no consta que los modelos cuya protección solicita la actora, que identifica como PILAR -72644 y ULLI -63412, hayan sido divulgados con carácter previo a los modelos de zapatos que realiza la actora, en los términos apuntados

Queda adverbado que la mercantil Mundomarca Consulting SL solicitó el 25 de abril 2005 el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas de un diseño industrial consistente en el zapato que comercializa la demandada con su autorización, siendo concebido por resolución de 19 de julio y publicada la concesión el 16 de agosto (documentos número uno, dos y tres aportados en la vista por la demanda).

En cambio, en la solicitud de medidas, del documento Núm. 3 consistente en la impresión parcial de la página web [www.bronxshoes.com](http://www.bronxshoes.com) (que aparece en inglés, sin copia en español, con infracción de lo dispuesto en el artículo 144 LEC) que se dice que es una de las marcas de la actora aparece el modelo PILAR HUA, con las referencias “may 2005”, pero cuya única fecha en ese documento es la que figura al pie en el margen derecho, que es la de 4/8/2005, por lo que solamente es esta la que puede ser tenida en cuenta. En todo caso, incluso hipotéticamente, mayo de 2005 es posterior a la fecha de la solicitud del diseño español empleado por la demandada.

No aportan datos relevantes sobre los modelos que nos ocupa los documentos 3 A y 3B y en cuanto a los documentos Núm. 4 y 5 que en la solicitud se identifican como acreditativos del depósito de los modelos PILAR -72644 y ULLI -63412 en la Cámara de Comercio de Waalwijk se trata de copias de que el representante del actora presenta al notario responsabilizándose de la exactitud de los datos que figuran en esos documentos en los que consta el 21 de agosto y el 13 de septiembre de 2004. En los términos en que aparecen (carentes en buena parte de ellos de traducción, carga que le corresponde a quien aportó documento) no permiten acreditar que efectivamente en esa época se efectuara dicho depósito, ya que no existe el documento fehaciente de ello, como podía serlo la certificación del encargado de dicha Cámara, arrojando dudas la fórmula empleada.

Además, en todo caso, la divulgación que contempla el artículo 7 no se entiende cumplimentada con este simple depósito, ya que para que haya divulgación no es bastante la simple accesibilidad al dibujo o modelo por parte de tercero. El Reglamento exige (art 7), como hemos dicho ut supra, que esa divulgación se produzca de manera tal que el diseño puede ser razonablemente conocido en el tráfico comercial ordinario por los especialistas del sector que operen en la Unión, y desconocemos, porque no se aportan elementos por la parte actora, en qué condiciones se puede acceder a los datos depositados en la citada Cámara de

Comercio, por lo que hay dudas fundadas de que ese hecho (el depósito en esa cámara ) haya permitido a los círculos especializados del sector conocer, sin exigir una diligencia extrema y no solo razonable ( que es el estándar que emplea el Reglamento), la existencia del modelo. En definitiva, no queda acreditado el requisito de la novedad, que hace innecesario el examen de los demás presupuestos que deben concurrir para obtener la protección pretendida, por lo que procede la desestimación de la solicitud, máxime cuando la parte demandada aparece como autorizada por el titular registral de un diseño nacional, que se presume válido en tanto no sea impugnado, y que prima facie justifica su actuación, que por ello no puede ser tachada como desleal, sin que, finalmente, se aporte prueba alguna sobre la invocada originalidad.

**Séptimo:** De conformidad con lo dispuesto en el art 394 LEC las costas se imponen al actor

Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

### **PARTE DISPOSITIVA**

Que desestimado la solicitud formulada por DIJKMANS SCHOENEN BV contra MUSTANG INTER SL. no debo acordar las medidas cautelares interesadas

Las costas se imponen a la actora

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria a preparar ante este Juzgado en el plazo de 5 días

Así lo acuerda manda y firma **D. RAFAEL FUENTES DEVESA**; Juez Titular del Juzgado de Marca Comunitaria