

**TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,
DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS**

ROLLO DE SALA Nº 331-C16/06

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 949/05

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1

AUTO NÚM. 68/06

Ilmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco-José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintiuno de septiembre de dos mil seis.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 949/05, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria número 1, sobre suspensión por prejudicialidad, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, “Festina Lotus, S.A.”, representada por el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, con la dirección del Letrado Don José Luis López Gutiérrez y; como apelada, la parte demandada, “Grupo Munreco, S.L.”, representada por el Procurador Don Luis Miguel González Lucas, con la dirección del Letrado Don Antonio Selas Colorado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 949/05 del Juzgado de Marca Comunitaria número 1, se dictó Auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil seis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *“Que debo acordar la suspensión de procedimiento hasta la resolución de la demanda de nulidad planteada ante la OAMI relativas a las variantes 4 y 8 del modelo comunitario numero 380.027”*

SEGUNDO.- Contra la referida resolución, se preparó recurso de apelación por la parte actora; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte demandada que presentó escrito de oposición al recurso Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 331-C16/06, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día veinte de septiembre, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Illmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.

II – FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión controvertida en esta alzada se limita a examinar la eficacia suspensiva que se deriva de la presentación de la solicitud de nulidad ante la OAMI de dos variantes de un modelo comunitario registrado respecto de un proceso judicial sustanciado ante el Juzgado de Marca Comunitaria por infracción de modelo comunitario coincidente parcialmente con aquella solicitud de nulidad.

Frente al Auto que acuerda la suspensión se alza ahora la parte apelante alegando las razones que seguidamente expondremos. No obstante, antes de proceder a su examen resulta conveniente precisar los hitos correspondientes al discurrir del procedimiento cautelar previo a la demanda y de los autos principales:

1.-) en el proceso cautelar previo a la demanda seguido en el mismo Juzgado de Marca Comunitaria con el número 817/05, mediante Auto de fecha 20 de octubre de 2005, se acordaron *inaudita pars* determinadas medidas cautelares a favor de "Festina Lotus, S.A.". Los títulos invocados por ésta para la referida solicitud de medidas cautelares eran los modelos comunitarios números 330.667, variante 23 y las 118 variantes del 380.027. El referido Auto fue notificado a la demandada en fecha 3 de noviembre de 2005.

2.-) al formular la demandada oposición a las medidas cautelares acordadas se señaló una vista el día 23 de noviembre de 2005 y, en la misma, la demandada aportó justificación de la solicitud de nulidad presentada esa misma fecha respecto de las variantes 4 y 8 del modelo comunitario 380.027. La oposición se desestimó y el recurso de apelación frente a esa resolución que se sustanció ante este Tribunal también fue desestimado.

3.-) la demandante presentó la demanda que principia estos autos principales el día 21 de noviembre de 2005 alegando la infracción de los modelos comunitarios números 330.667, variante 23 y número 380.027 (incluyendo las 118 variantes) y fue registrada como Juicio Ordinario número 949/05.

4.-) la parte demandada no contestó la demanda en el plazo conferido para ello por lo que fue declarada en situación de rebeldía mediante Providencia de fecha 18 de enero de 2006.

5.-) en el acto de la audiencia previa celebrada el día 1 de marzo de 2006, la demandada aportó la solicitud de nulidad presentada en la OAMI el día 28 de febrero anterior, de la variante número 23 del modelo 330.667 y del modelo 380.027, variantes 1, 2, 11 y 38. Se planteó en ese acto la suspensión del proceso judicial por la presentación de solicitudes de nulidad de los modelos comunitarios ante la OAMI y el Magistrado de instancia acordó suspender solamente respecto de las variantes 4 y 8 del modelo comunitario número 380.027.

SEGUNDO.- La norma aplicable al presente caso se contiene en el artículo 91.1 RDMC cuya rúbrica es: “Normas específicas sobre conexión de causas”. El supuesto previsto en la norma es la suspensión del procedimiento judicial relativo a la infracción del modelo comunitario “si la validez del dibujo o modelo comunitario ya se hubiere impugnado ante otro tribunal de dibujos y modelos comunitarios por la vía de la reconvención o, en el caso de un dibujo o modelo comunitario registrado, si se hubiere presentado ante la Oficina una demanda de nulidad.”

En la resolución ahora recurrida se fundamenta la desestimación de la suspensión del proceso judicial respecto de las variantes 4 y 8 del modelo comunitario 380.027 atendiendo a que en el momento de presentación de la solicitud de nulidad en la OAMI por parte de “Grupo Munreco, S.L.” respecto de ese modelo (23 de noviembre de 2005) aún no tenía conocimiento de la presentación de la demanda pues se le dio traslado el día 2 de diciembre de 2005.

La Sala, acogiendo algunas de las alegaciones de la parte apelante, no comparte la conclusión del Magistrado de instancia por las razones siguientes:

En primer lugar, el supuesto de hecho del artículo 91.1 RDMC exige que la suspensión se acuerde cuando antes del proceso judicial ya se hubiese presentado la solicitud de nulidad ante la OAMI. En nuestro caso, la demanda se presentó el día 21 de noviembre de 2005 y la solicitud de nulidad ante la OAMI se presentó el día 23 de noviembre de 2005. Si la litispendencia se produce, conforme establece el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la interposición de la demanda, si después es admitida, resulta que cuando se presentó la demanda que origina este proceso aún no se había solicitado la nulidad de esas variantes del modelo número 380.027. Consiguientemente, no estamos ante el supuesto de hecho previsto en la norma que fundamenta la suspensión acordada en la resolución ahora recurrida.

En segundo lugar, no estamos propiamente ante una cuestión “prejudicial” porque no se estaba discutiendo previamente en la OAMI sobre una cuestión determinante para el proceso judicial como es la validez o nulidad del modelo comunitario supuestamente infringido. La solicitud de nulidad se

presentó después de iniciado el proceso declarativo y cuando ya se conocía la adopción de las medidas cautelares.

En tercer lugar, ninguna limitación de los derechos de la mercantil demandada se produce porque siempre pudo en sede judicial, mediante demanda reconvenional, suscitar la validez o nulidad del modelo comunitario (artículo 81.d RDMC). Otra cosa distinta es que a la parte le precluyó la posibilidad de presentar la demanda reconvenional al haber sido después declarada en situación de rebeldía.

En cuarto lugar, el principio de la perpetuación de la jurisdicción reconocido en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impide que las alteraciones que se produzcan una vez iniciado el proceso no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia. En nuestro caso, al inicio del proceso no se había suscitado aún la validez o nulidad del modelo comunitario por lo que no puede plantearse la suspensión que fue acordada en el Auto recurrido.

En conclusión, debe acogerse el recurso de apelación sin que proceda la suspensión del proceso debiendo señalarse de nuevo el acto de la audiencia previa.

TERCERO.- No procede alterar el pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia porque si bien no se accede a la solicitud de suspensión interesada también por la parte demandada, al tratarse de una cuestión novedosa, concurre la excepción de la seria duda de derecho prevista en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Respecto de las costas de esta alzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al acogerse el recurso de apelación no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes.

Por cuanto antecede,

LA SALA ACUERDA: Con estimación del recurso de apelación deducido contra el Auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil seis, dictado por el Juzgado de Marca Comunitaria número 1, debemos **REVOCAR Y**

REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, que no procede acordar la suspensión del proceso debiendo proseguir mediante el nuevo señalamiento de la audiencia previa, sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes ni en la instancia ni en esta alzada.

Notifíquese este Auto en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra resolución definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.-