

Asunto C-211/24**Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia****Fecha de presentación:**

18 de marzo de 2024

Órgano jurisdiccional remitente:

Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría)

Fecha de la resolución de remisión:

5 de marzo de 2024

Parte demandante:

LEGO A/S

Parte demandada:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Objeto del procedimiento principal

Acción declarativa de la infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo y para que se deduzcan las consecuencias jurídicas de esta

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

Objeto: interpretación de los artículos 8, apartado 3, 10 y 89, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios

Fundamento jurídico: artículo 267 TFUE.

Cuestiones prejudiciales

- 1) En un asunto como el del procedimiento principal, en el cual el titular invoca un dibujo o modelo protegido con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre

los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo, «Reglamento»), respecto de uno o varios bloques de construcción de un juego de construcción de la demandada que cumplen la misma función de ensamblaje que los bloques del dibujo o modelo de la demandante, ¿es conforme con el Derecho de la Unión una práctica judicial en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales, al determinar el ámbito de protección, en el sentido del artículo 10 del Reglamento, del dibujo o modelo de la demandante:

- se basan en un usuario informado que, sobre la función del dibujo o modelo y la del producto, posee los conocimientos técnicos que cabe esperar de un experto en el sector;
 - consideran usuario informado a aquel que compara el dibujo o modelo de la demandante y el producto de la demandada mediante un examen minucioso, técnico y metódico, y
 - asumen que este usuario informado conforma su impresión general del dibujo o modelo y del producto, ante todo, como una opinión técnica?
- 2) En el supuesto de que, en un asunto con las características expuestas, haya de concluirse que la protección conferida por el dibujo o modelo de la demandante se extiende a una o a unas pocas piezas presentes en los juegos de construcción de la demandada, que, no obstante, suponen un número reducido de bloques de construcción en relación con el total, ¿es conforme con el Derecho de la Unión el reconocimiento de una facultad de apreciación en virtud de la cual, tomando en consideración el carácter parcial de la infracción, la escasa gravedad y proporción de la infracción respecto de la mercancía en su conjunto y los intereses asociados al comercio sin restricciones de un juego de construcción no cuestionable en su mayor parte, razones que se califican de «motivos fundados» a los efectos del artículo 89, apartado 1, del Reglamento, el órgano jurisdiccional desestima la pretensión de que se prohíba continuar importando en el país el juego de construcción?

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en particular sus artículos 8, 10 y 89

Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en particular su artículo 3.

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 La demandante es titular de los dos dibujos o modelos comunitarios siguientes.

- 2 Es objeto del dibujo o modelo con número de registro 001950981-0001 un componente de acoplamiento de un juguete de construcción consistente en un cilindro con salientes y dos ejes de sección transversal (*axles*), perpendiculares entre sí y con respecto al cilindro, ejes que están unidos al cilindro mediante una base cilíndrica (el producto de la demandante conforma el dibujo o modelo: «Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles»).
- 3 Es objeto del dibujo o modelo con número de registro 002137190-0002 un componente de acoplamiento de un juguete de construcción que es una variante modificada del conocido bloque de Lego de 2x1 salientes, que tiene 2x1 resaltes huecos (*studs*) en una de sus caras (el producto de la demandante conforma el dibujo o modelo: «Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side»).
- 4 La demandada pretendía importar en Hungría, bajo la marca «Qman», juegos de construcción consistentes en elementos prefabricados de plástico que contenían, entre otros componentes, uno o varios de los bloques de construcción que se muestran en la siguiente ilustración: *



- 5 La Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Administración Nacional de Hacienda y Aduanas, Hungría) decretó la supervisión aduanera de la mercancía de la demandada e inició contra ella un procedimiento administrativo sancionador, al sospechar que se habían violado derechos de propiedad industrial. Basándose en

* [N. del T.: En la parte baja de la columna de la ilustración con las imágenes que incluyen los números de registro se indica: «Representación registral de los dibujos o modelos de la demandante». En la parte baja de la columna de la ilustración con las imágenes sin números de registro se lee: «Fotografías del producto de la demandada hechas con motivo del examen judicial».]

los dibujos y modelos de la demandante antes mencionados y en respuesta a la solicitud de esta 22 de junio de 2022, la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) ordenó en última instancia la retención de las mercancías de la demandada. La demandante ejercitó a continuación la presente acción por infracción contra la demandada, mediante la cual solicita al órgano jurisdiccional remitente que declare que se han infringido los derechos sobre los dos dibujos y modelos y que deduzca las demás consecuencias jurídicas de la infracción.

Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial

Sobre la necesidad de plantear las cuestiones prejudiciales

- 6 Los dibujos y modelos de la demandante son «elementos de construcción pertenecientes a un juego de construcciones» de la clase 21.01 del Arreglo de Locarno, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, de 8 de octubre de 1968. La protección de sus dibujos y modelos comunitarios se ha conferido por la vía de la llamada «excepción modular» del artículo 8, apartado 3, del Reglamento.
- 7 El órgano jurisdiccional remitente señala que la demandante explotó en el pasado patentes que a día de hoy han expirado y que conferían protección técnica a juguetes de construcción modular entre cuyos componentes también figuran los dibujos o modelos de la demandante ahora examinados. Constituía tal patente el sistema de bloques de construcción protegido por la patente prioritaria de Godtfred Kirk Christiansen, de 28 de julio de 1958, con el número de registro US3005282. Es llamativo que la finalidad de la invención objeto de dicha patente —concretamente, «facilitar medios de acoplamiento para ensamblar tales bloques de construcción en cualquier posición relativa que se desee, proporcionando de este modo una amplia variedad de combinaciones de los bloques para formar estructuras de juego de muchos tipos y formas diferentes»— y la finalidad de los dibujos o modelos que se favorece en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento — en concreto, permitir «el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular»— son, en esencia, idénticas. La consecución de este objetivo técnico se logra mediante el diseño adecuado (funcional) de la apariencia externa (forma) del producto.
- 8 Partiendo del concepto de dibujo o modelo recogido en la sentencia DOCERAM (C-395/16) (apartado 24), la apariencia es un elemento determinante del dibujo o modelo (apartado 25). En cambio, con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento, el titular de la protección no necesita mostrar que el diseño cumple ningún fin estético, de modo que es suficiente con que acredite simplemente que el dibujo o modelo conforme con los artículos 5 y 6 del Reglamento sirve para el fin mencionado en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento. Según el órgano jurisdiccional remitente, de todo lo anterior parece deducirse, en vista de sus consecuencias, que la protección de los dibujos y modelos que permite el artículo 8, apartado 3, del Reglamento se encuentra más próxima, en realidad, a la

protección de las características técnicas mediante una patente, como ya se había asumido anteriormente en el apartado 30 de la sentencia DOCERAM. Por tanto, la creación de tales dibujos o modelos no es más que una actividad rutinaria de ingeniería y diseño que, a lo sumo, puede servir para ampliar con más y más elementos alternativos adicionales el sistema de juguetes de construcción que ha pasado a ser de dominio público con la expiración de la patente. Sin embargo, esto puede llevar ciertamente a una situación en la que, invocando la protección de nuevos dibujos o modelos obtenida tras la expiración de la patente que protegía el juego de construcción, el titular pueda impedir que los competidores ofrezcan un producto con determinadas características funcionales o limite las posibles soluciones técnicas.

- 9 El órgano jurisdiccional remitente considera que el presente asunto es un claro ejemplo de ello.
- 10 Destaca el citado órgano jurisdiccional que no cabe duda de que el legislador estableció una norma clara en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento, ni tampoco de que los dibujos y modelos pueden ser protegidos en virtud de tal disposición, pero que no tiene claro qué objetivo jurídico o político impulsó al legislador. Se pregunta si pretendía atribuir al titular del dibujo o modelo protegido en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento un derecho como el que normalmente puede garantizar la protección mediante patente —sin que dicho titular cumpla los requisitos necesarios para obtener tal protección— dándole la posibilidad de impedir que los competidores ofrezcan un producto con determinadas características funcionales o de limitar las posibles soluciones técnicas.
- 11 El órgano jurisdiccional remitente considera importante aclarar esta cuestión porque, como encargado de aplicar la ley, está obligado a garantizar en el procedimiento, en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que el requisito de que la aplicación de estas normas no cree obstáculos al comercio legítimo también se cumpla en el supuesto de una acción basada en los dibujos y modelos controvertidos. En el contexto de las acciones por infracción en esta materia, las cuestiones e inquietudes mencionadas nunca se reflejan en el plano de la protegibilidad, como motivos políticos o jurídicos para excluir la protección (véase a este respecto lo señalado en el apartado 79 de la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99), sino en el plano de la aplicación de la normativa.

Primera cuestión prejudicial

- 12 El legislador no ha dispuesto normas excepcionales de aplicación para la protección excepcional prevista en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento, es decir, que la protección según la citada disposición se extiende a cualesquiera dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta (artículo 10, apartado 1, del Reglamento) y que, al determinar la

protección, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo (artículo 10, apartado 2, del Reglamento).

- 13 Por lo que respecta a esto último, el órgano jurisdiccional remitente considera que el grado de libertad creativa debe examinarse no —como ha alegado la demandante en el procedimiento principal— desde la perspectiva de que es posible seguir creando infinidad de formas alternativas siempre nuevas para el sistema modular, sino desde el punto de vista de qué otras formas alternativas permiten lograr concretamente el objetivo de ensamblaje al que responde el dibujo o modelo de la demandante en dicho sistema modular (la capacidad del bloque básico de Lego de 2x1 salientes de extenderse hacia arriba y hacia los lados mediante una fijación desmontable). En este contexto, el margen creativo será necesariamente escaso.
- 14 La primera subcuestión de la primera cuestión prejudicial pretende determinar quién es el «usuario informado» cuyas impresiones generales acerca del dibujo o modelo de la demandante deben compararse con las que le causa el producto de la demandada. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si puede aplicarse a los dibujos o modelos que gozan de protección en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento el concepto que se recoge en la sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P), según el cual el «usuario informado» es una figura intermedia entre el consumidor medio y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas, que conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, que dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y que, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.
- 15 Dado que lo que constituye la esencia de un dibujo o modelo que goza de protección en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento no es la impresión general que causa la forma del producto, sino el objetivo técnico que se pretende alcanzar con ese dibujo o modelo, es decir, la funcionalidad, puede parecer justificado que los conocimientos del usuario informado idealizado se completen con unos conocimientos técnicos y de ingeniería que eleven a dicho usuario a la categoría de experto en el sector y lo equiparen a un experto en la materia que posea una mirada analítica y metódica y conocimientos técnicos.
- 16 La segunda subcuestión se refiere al grado de atención del usuario. A este respecto, si la interpretación del Tribunal de Justicia recogida en la sentencia PepsiCo (C-281/10 P), antes citada, de que el usuario informado no es capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existen entre los modelos o dibujos y los productos en conflicto también se pudiera mantener en el caso de dibujos y modelos que gozan de protección en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento y, habida cuenta de que las diferencias entre los dibujos y modelos que gozan de protección en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento y los productos que entran en conflicto con dicha protección son generalmente

mínimas, de ello podría derivarse que dibujos y modelos con características como los de la demandante no podrían esencialmente eludir esa protección.

- 17 Ello puede justificar que la comparación entre el dibujo o modelo que goza de protección en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento y el producto cuestionado se realice, también en el procedimiento judicial, con un enfoque especializado de diseño o técnico y mediante un procedimiento analítico y pormenorizado, mejor que únicamente sobre la base de las impresiones generales aproximadas de un usuario informado sobre la materia, pero que no posee ese tipo de conocimientos.
- 18 La tercera subcuestión se refiere a la interpretación del concepto de impresión general, que, sobre la base de elementos extraídos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el órgano jurisdiccional remitente describe como una experiencia consciente de un usuario informado basada en la percepción visual derivada del aspecto externo del producto. Este planteamiento fue seguido por los tribunales superiores que conocieron del procedimiento de medidas provisionales.
- 19 Sin embargo, la impresión visual creada por un dibujo o modelo registrado sobre la base del artículo 8, apartado 3, del Reglamento tiene una importancia totalmente secundaria respecto de las características funcionales del dibujo o modelo, es decir, las similitudes y diferencias entre tales dibujos o modelos no se pueden poner de manifiesto partiendo de una base visual y mediante conceptos descriptivos de la impresión visual, sino por medio de análisis y argumentos técnicos. Este planteamiento, contrario a la interpretación del Tribunal de Justicia, fue seguido por el órgano jurisdiccional de primera instancia que conoció del procedimiento de medidas provisionales y el órgano jurisdiccional remitente también se inclina por considerar que probablemente no carezca de toda pertinencia ampliar el concepto de «impresión general», de manera que este incluya no solo los conceptos de percepción visual derivada del aspecto externo del dibujo o modelo, sino también la opinión técnica de un experto en el sector en relación con las características funcionales del dibujo o modelo.

Segunda cuestión prejudicial

- 20 En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional pregunta, mediante su segunda cuestión prejudicial, acerca de la amplitud de la libertad de apreciación de que dispone para satisfacer las pretensiones del titular en relación con la infracción, es decir, en particular, si puede abstenerse de decretar medidas sancionadoras de la infracción por «motivos especiales». La expresión «motivos especiales que lo desaconsejen» que figura en el artículo 89, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse restrictivamente a la luz de la sentencia Nokia (C-316/05).
- 21 Por lo que se refiere al contenido de la facultad de apreciación mencionada, de la justicia y de la proporcionalidad se desprende que, a la hora de satisfacer las

pretensiones derivadas de la infracción formuladas por el titular del derecho, el órgano jurisdiccional debe proceder con especial cuidado, ya que las consecuencias jurídicas deducidas deben corresponderse con el alcance de la infracción.

- 22 Asimismo, si la pretensión del titular del derecho de que se retenga la totalidad de la mercancía pudiera estimarse simplemente por el hecho de que uno o unos pocos elementos de ese juguete de construcción —que, no obstante, son poco numerosos en relación con el total de piezas— menoscaban los derechos sobre uno o varios dibujos o modelos comunitarios, el titular de tales derechos dispondría fundamentalmente de la misma facultad que podía ejercitar hace décadas invocando la patente ya caducada que protegía los juguetes de construcción desde el punto de vista técnico. Sin embargo, habida cuenta de que la esencia del derecho sobre el dibujo o modelo reivindicado radica precisamente en la funcionalidad de este, el titular del derecho también debe tomar en consideración, ya en el momento de solicitar el registro, que un tercero puede tener interés en la utilización de esta funcionalidad.
- 23 Dado que la protección de dibujos y modelos que puede constituir un obstáculo al comercio está expresamente permitida por el artículo 8, apartado 3, del Reglamento, los intereses que se oponen a ello solo pueden valorarse en un procedimiento por infracción, cuyo marco viene establecido por el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/48.
- 24 Así pues, en caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere plausible, en el litigio principal, que la demandada infringe derechos sobre dibujos o modelos comunitarios, se plantea la cuestión de si, habida cuenta de las especiales circunstancias del asunto, procede, con fundamento en los criterios del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/48, y en aras, entre otros, de no establecer obstáculos innecesarios al comercio legítimo, estimar parcialmente las pretensiones del titular del dibujo o modelo o incluso desestimarlas íntegramente.
- 25 A su vez, no cabe duda de que al otro lado de la balanza de esa facultad de apreciación se encuentra el deber del órgano jurisdiccional remitente de asistir al titular del dibujo o modelo para que este haga valer sus derechos de propiedad intelectual y de evitar que la práctica judicial lleve, en esencia, a vaciar de contenido los derechos exclusivos derivados de la protección del dibujo o modelo.
- 26 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, se suscita la cuestión de si, con fundamento en el Derecho de la Unión, la facultad de apreciación del juez puede llegar hasta el punto de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro desestime íntegramente la pretensión de que se prohíba continuar importando en el país el juguete de construcción.