

**Asunto C-684/21**

**Petición de decisión prejudicial**

**Fecha de presentación:**

12 de noviembre de 2021

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)

**Fecha de la resolución de remisión:**

4 de noviembre de 2021

**Parte demandada, demandante reconvenional y recurrente en apelación:**

Papierfabriek Doetinchem B.V.

**Parte demandante, demandada reconvenional y recurrida en apelación:**

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

---

[*omissis*] Resolución de 4 de noviembre de 2021

[*omissis*]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (TRIBUNAL SUPERIOR REGIONAL DE LO CIVIL Y PENAL DE DÜSSELDORF)**

**RESOLUCIÓN**

En el litigio entre

[la sociedad] Papierfabriek Doetinchem B.V., [*omissis*] Doetinchem, Países Bajos,

parte demandada, demandante reconvenional y recurrente en apelación,

[*omissis*]

y

[la sociedad] Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., [*omissis*] Bielefeld (Alemania),

parte demandante, demandada reconvenional y  
recurrida en apelación,

[*omissis*]

la Sala Vigésima de lo Civil del Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf), tras la vista celebrada el 29 de junio de 2021 [*omissis*],

ha resuelto:

I.

Suspender el procedimiento.

II.

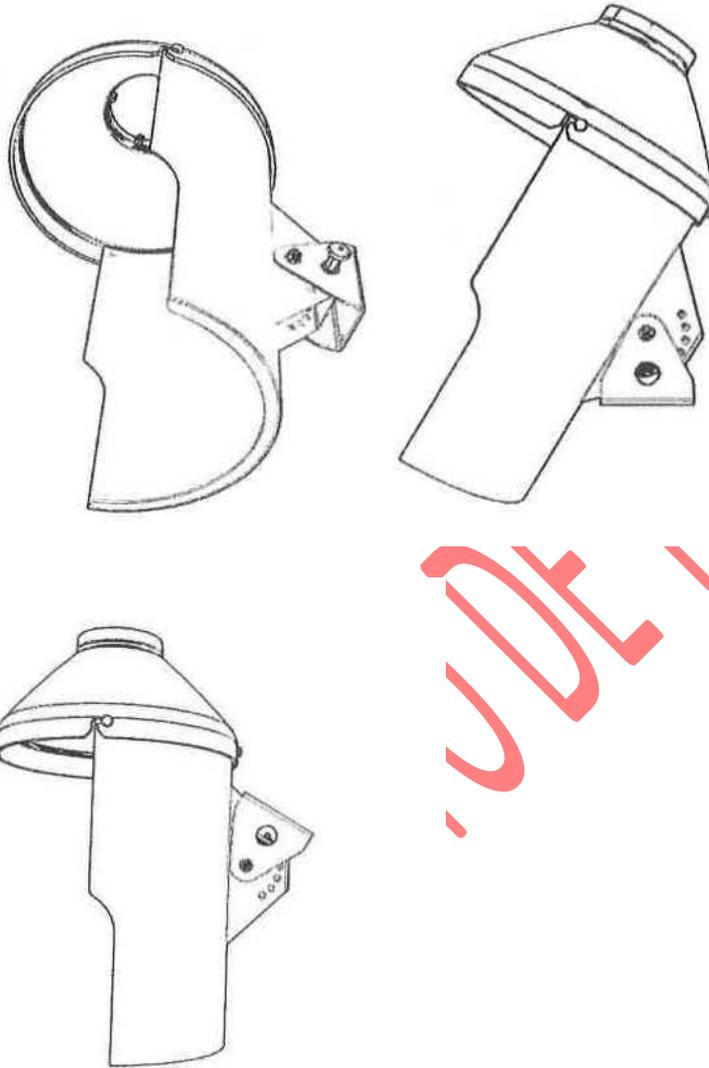
Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales, relativas a la interpretación de los artículos 8, apartado 1, y 10 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios:

1. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el examen de si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica debe llevarse a cabo teniendo en cuenta, en particular, el dibujo o modelo de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de la apariencia del producto en cuestión, los datos relativos a su utilización o incluso la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica (Tribunal de Justicia, sentencia de 8 de marzo de 2018 — C-395/16 — DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH — ECLI:EU:C:2018:172). ¿Qué relevancia tiene, por lo que concierne al aspecto de la existencia de otros dibujos o modelos, el hecho de que el titular del dibujo o modelo disponga también de derechos protegidos respecto de un elevado número de dibujos o modelos alternativos?
2. Al examinar si la apariencia está dictada exclusivamente por la función técnica, ¿debe tenerse en cuenta que el diseño admite el uso de varios colores, cuando la coloración no resulta en sí misma del registro?
3. En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿afecta esto al ámbito de la protección del dibujo o modelo?

Fundamentos

A)

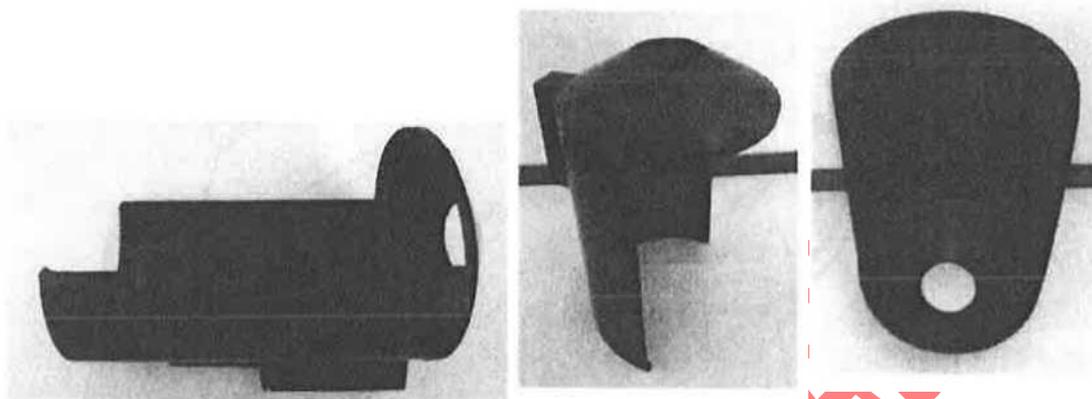
- 1 La demandante es titular del dibujo o modelo comunitario n.º 001344022-0006 (en lo sucesivo, «dibujo o modelo controvertido»), solicitado el 19 de septiembre de 2012 y registrado y publicado el 17 de octubre de 2012, relativo a un «packing device», respecto del cual se han depositado las imágenes siguientes:



- 2 La demandante comercializa un dispensador de papel de embalaje, fabricado con base en dicho dibujo o modelo y diseñado como se muestra a continuación:



- 3 La demandada comercializó un producto competidor que la demandante considera que viola el dibujo o modelo controvertido y que presenta el diseño que se muestra a continuación:



- 4 La demandada opina que el dibujo o modelo controvertido es nulo, pues todas sus características están dictadas exclusivamente por la función técnica del producto. Ante una demanda con la que, tras el allanamiento a la pretensión de cesación, aún se reclama la revelación de información y que se declare una obligación de resarcimiento por daños y perjuicios, la demandada formuló una demanda reconvenzional que pretende la declaración de nulidad del dibujo o modelo comunitario de la demandante.
- 5 A los efectos aquí relevantes, el Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) condenó a la demandada estimando las pretensiones formuladas en la demanda y desestimó la demanda reconvenzional. El Landgericht consideró que, debido a la existencia de numerosas alternativas de diseño, las características del dibujo o modelo controvertido no están dictadas exclusivamente por su función técnica. En apelación y mediante sentencia del 27 de junio de 2019, la presente Sala estimó la demanda reconvenzional anulando el dibujo o modelo controvertido y, en consecuencia, desestimó la demanda, sin perjuicio de la condena de la demandada en virtud del allanamiento. La Sala consideró que todas las características definitorias del dibujo o modelo controvertido están dictadas por su función técnica. Todas las características se recogen en la solicitud de patente publicada sin examen EP. 2 897 793 y reivindicada por la demandante y en dicho documento se explican por ser técnicamente ventajosas. De la presentación del producto en la publicidad tampoco resulta una apreciación diferente, pues en ella también se destacan las ventajas técnicas. La existencia de otras formas alternativas practicables no es relevante. En la medida en que estas logran la misma solución técnica, la demandante se ha procurado la protección de un elevado número de formas de diseño imaginables. Esa forma de proceder

precisamente condujo al Tribunal de Justicia a apreciar en la sentencia DOCERAM que la existencia de diseños alternativos por sí sola no es suficiente.

- 6 A raíz del recurso por causa de incompetencia interpuesto por la demandante contra dicha sentencia, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) anuló la sentencia de la Sala y devolvió el asunto a la Sala para su nuevo enjuiciamiento y decisión (Bundesgerichtshof, sentencia del 7 de octubre de 2020, asunto I ZR 137/19 — Papierspender — ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Afirmó que la Sala atribuyó excesiva importancia a la solicitud de patente publicada sin examen, incurrió en error de Derecho al apreciar las demás circunstancias y no tomó en consideración todos los elementos. Resolvió que no existe ningún principio empírico que señale que las consideraciones ligadas a la apariencia visual no desempeñaron ningún papel en la elección de una característica de la apariencia que es necesaria para su función técnica a tenor de la solicitud de patente publicada sin examen. En su opinión, la Sala debería haber examinado si consideraciones visuales no fueron relevantes a la hora de optar por un diseño con dos componentes unidos por cierres de bayoneta, en la medida en que hace posible el diseño bicolor que efectivamente presenta el producto comercializado. Por último, juzgó que la Sala no debió haber ignorado que la demandante disponía de toda una serie de dibujos o modelos registrados, referentes a formas alternativas de diseño que permiten cumplir la misma función técnica que el producto fabricado según el modelo o dibujo controvertido.

B)

- 7 La resolución del procedimiento de apelación reabierto depende de la respuesta a las cuestiones prejudiciales.
- 8 A este respecto, la resolución del Bundesgerichtshof, en cuanto a la importancia de la existencia de diseños alternativos, se apoya en la idea de que es irrelevante que la demandante también reivindique la protección jurídica de los dibujos y modelos para dichos diseños alternativos. En opinión de la Sala, a esta idea se le opone el razonamiento desarrollado por el Tribunal de Justicia en el apartado 30 de la sentencia DOCERAM, donde consideró que existe el peligro de que un operador económico pudiera registrar, como dibujo o modelo comunitario, varias formas concebibles de un producto que incorporasen características de su apariencia que estuvieran dictadas exclusivamente por su función técnica, lo que le permitiría beneficiarse de una protección exclusiva en la práctica, equivalente a la conferida por una patente, sin verse sometido a los requisitos aplicables para la obtención de esta última. También en este sentido el Tribunal General consideró, en un asunto muy similar al presente, que procedía tener en cuenta el hecho de que todas las formas alternativas presentadas estaban protegidas mediante su registro como dibujo o modelo comunitario, como ocurría en el caso del dibujo o modelo allí controvertido, por lo que no podían considerarse alternativas disponibles para los competidores (Tribunal General, sentencia del 18 de noviembre de 2020, T-574/19, Tinnus Enterprises LLC, ECLI:EU:T:2020:543, apartados 70 y

siguientes; recurso de casación pendiente ante el Tribunal de Justicia como asunto C-29/21 P).

- 9 En opinión de la Sala, esto aboga en favor de la tesis de que la existencia de otros dibujos o modelos solo reviste una importancia menor a los efectos de la apreciación global exigida, cuando el titular del dibujo o modelo reivindica la protección también para dichos dibujos o modelos.
- 10 Las cuestiones prejudiciales segunda y tercera se plantean con independencia de lo que antecede. El Bundesgerichtshof reprochó a la Sala no haber examinado si el diseño en dos piezas que se aprecia visiblemente en el modelo o dibujo controvertido no obedeció a la reflexión visual de que permite la bicoloración que existe en el producto fabricado siguiendo el modelo o dibujo. Esta opinión del Bundesgerichtshof se ve corroborada por el hecho de que la bicoloración no viene dictada por la función técnica, como demuestra la circunstancia de que el propio producto impugnado sea monocolor. No obstante, la Sala alberga dudas a este respecto, en la medida en que la bicoloración no resulta del registro del modelo o dibujo. Así, lo que daría lugar a la protección sería una característica de la apariencia que no resulta del registro, cuando manifiestamente el registro pretende la protección con independencia del diseño de los colores.
- 11 En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, se suscita la cuestión de qué relevancia tiene la bicoloración a los efectos del ámbito de la protección del dibujo o modelo controvertido. En efecto, si la razón esencial de la elección de las características de la apariencia, que no viene dictada únicamente por la función técnica del producto, es permitir un diseño bicolor, cabe preguntarse si están comprendidos en el ámbito de la protección conferida aquellos dibujos o modelos en que no exista esa bicoloración.

[omissis]

[Firmas]