



Identificador publicado	: C-323/24
Número del documento	: 1
Número de registro	: 1290839
Fecha de presentación	: 02/05/2024
Fecha de inscripción en el registro	: 03/05/2024
Tipo de documento	: Petición de decisión prejudicial
Referencia de presentación efectuada a través de e-Curia	: Documento procesal : DC205060
Número de fichero	: 1
Autor de la presentación	: Román García Elena (J363572)

**JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE ALICANTE, DE MARCA DE LA  
UNIÓN EUROPEA  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.**

**AUTO**

**CUESTION PREJUDICIAL**

**Asunto:**

***DEITY SHOES S.L.***

**Contra**

***STAY DESIGN S.L. Y MUNDORAMA CONFORT S.L***

En Alicante, a 13 de diciembre de 2023,

Dada cuenta;

Ilmo. Sr. magistrado-juez Don Gustavo Andrés Martín Martín, del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea (Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea) ha visto los autos de juicio ordinario 634/2021 y de conformidad con los artículos 19, apartado 3, letra b), del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»); 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), y 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante “LOPJ”) resulta preciso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interprete el Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3 de 5.1.2002, p. 1/24) a cuyo fin se plantea la siguiente cuestión prejudicial.

**HECHOS**

**PRIMERO.- Procedimiento ante el Juzgado de lo Mercantil que da lugar a la necesidad de planteamiento de la presente cuestión prejudicial.**

1. En fecha 10 de diciembre de 2021 se presentó por la entidad DEITY SHOES S.L. demanda de infracción contra MUNDORAMA CONFORT S.L. y contra STAY DESIGN S.L.
2. En fecha 12 de abril de 2022, MUNDORAMA CONFORT S.L. y STAY DESIGN S.L. contestaron a la demanda formulando reconvención por la que se solicitaba la declaración de nulidad de los diseños de la actora.
3. En fecha 24 de mayo de 2022, DEITY SHOES S.L. contestó a la demanda reconvencional.
4. En fecha 9 de mayo de 2023 se llevó a cabo la audiencia previa y el día 24 de octubre de 2023 se llevó a cabo el acto de juicio. Tras el acto de juicio, practicada la prueba y formuladas las conclusiones por las respectivas partes, quedaron los autos vistos para sentencia.
5. El día 17 de octubre se dio traslado a las partes por medio de resolución judicial sobre la posibilidad de planteamiento de cuestión prejudicial sobre hechos relevantes para el dictado de la sentencia y que afectan a la correcta interpretación del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

## SEGUNDO.- Tramitación de la cuestión prejudicial

6. De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Tratado de la Unión Europea, el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante auto de 13 de marzo de 2019, se dio audiencia a las partes por plazo común de 10 días a fin de que formularan alegaciones sobre la posibilidad de plantear varias cuestiones prejudiciales de interpretación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
7. En particular, se acordó dar traslado con carácter preliminar a las partes en torno a las siguientes cuestiones:
  - a. Si el Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios exige, para quedar amparado por la protección que el mismo confiere tanto al diseño registrado como no registrado, que un diseñador haya llevado a cabo una actividad genuina de diseño. Esto es, si para que un diseño quede amparado por el régimen de protección del Reglamento 6/2002 es necesario que exista una actividad genuina de diseño de forma que resulte exigible que el diseño sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no un producto que se elabora sobre la base de tendencias conocidas de moda.
  - b. Si, en relación con la anterior pregunta, puede otorgarse protección a la apariencia de la totalidad o parte de un producto que resulte de la customización de diseños ofertados por empresas de trading chinas conforme a catálogos de las citadas empresas, cuando la actividad del titular del diseño se limita a comercializar en el EEE aquellos diseños sin modificaciones o con modificaciones de componentes (tales como suela, remaches, cordones, hebillas...) realizadas dentro del propio catálogo que la empresa de trading ofrece. En este sentido, si es relevante el hecho de que ninguno de los componentes sea genuinamente diseñado por la empresa comercializadora del producto final sino que se trate de componentes ofertados por la empresa de trading china dentro del catálogo cuando el catálogo no se oferta en exclusiva a una empresa sino que se ofrece a todos los operadores del sector.
  - c. Si el artículo 14 del Reglamento debe ser interpretado en el sentido de que será considerado titular del diseño aquel que, sobre la base de un previo diseño ofrecido por empresas de trading chinas, se ha limitado a customizar aquel previo diseño mediante la modificación de componentes igualmente ofertados por el trader chino que no han sido objeto de diseño por parte del comercializador europeo. En este sentido, ¿es exigible que se acredite un grado determinado de customización a los efectos de demostrar que la forma final se aparta significativamente del diseño originario?
  - d. Sin perjuicio de lo anterior, si debe considerarse que las especiales características del calzado diseñado a partir de muestrarios de operadores de trading chino y, en la medida en que el “diseño” se limita a la selección de diseños previos de un muestrario y, en su caso, a la variación de algunos de sus componentes, dentro del catálogo que el propio fabricante (empresa de *trading*) ofrece, todo siguiendo las tendencias de la moda: a) limita la libertad del autor de forma que pequeñas diferencias puedan ser suficientes para dar una impresión general diferenciada o,

por el contrario, b) afecta a la singularidad del diseño registrado de forma que aquellos elementos o componentes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado en la medida en que resultan de tendencias de moda conocidas.

### **TERCERO.- Posiciones de las partes respecto de la cuestión prejudicial.**

8. Ambas partes han llevado a cabo un importante esfuerzo al tiempo de alegar en relación con las respectivas cuestiones que el tribunal les planteaba, por ello se resume a través de sus conclusiones las posiciones de las partes:

#### **A. Por DEITY SHOES**

9. En cuanto a la primera pregunta, la defensa de DEITY SHOES, tras un importante esfuerzo argumentativo, señala que *toda vez que se considere que un diseño cumple con los requisitos de novedad y carácter singular, no puede negarse que existe un “esfuerzo intelectual” o una “actividad genuina de diseño” detrás del mismo. Por ello, entendemos que no procede el planteamiento de esta primera cuestión prejudicial. No obstante, en el caso de que Su Señoría se decidiera plantearla, entendemos que la cuestión debería formularse de forma distinta, proponiendo la siguiente: “Si el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios exige, para quedar amparado por la protección que el mismo confiere, que el autor del diseño realice un esfuerzo intelectual adicional al de configurar la apariencia de la totalidad o de parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”*
10. En cuanto a la segunda pregunta, la parte señala que *las modificaciones se realicen con opciones “dentro del propio catálogo” de la empresa de trading es irrelevante, como hemos alegado anteriormente. Asimismo, es un hecho notorio que los componentes del calzado los diseña y fabrica la industria auxiliar de componentes y que esta rara vez se venden en exclusiva. Finalmente, para responder a la pregunta, deberá tenerse en cuenta el tipo y número de componentes ofertados por la hipotética empresa de trading, así como la posibilidad del autor de incorporar componentes de terceros, pues ningún fabricante o comercializador de componentes de calzado tiene un catálogo ilimitado, ni el catálogo limita las opciones que tiene el autor para incorporar componentes de terceros. Por lo demás, habrá de tenerse en cuenta que un catálogo de componentes limitado puede dar lugar a una infinidad de posibilidades formales, igual que las combinaciones de 27 letras permiten desarrollar todo el idioma español. Por ello, entendemos que no procede el planteamiento de la segunda cuestión prejudicial.*
11. En cuanto a la tercera cuestión, se considera que *en lo que se refiere a la exigencia de un grado determinado de “customización”, el RDMC ya determina que el requisito que deberá cumplir la combinación de características o componentes será el de que la combinación 19 de los componentes sea nueva, es decir, no se haya hecho pública con anterioridad, y tenga carácter singular, es decir, que la impresión general que produzca el diseño en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público.*
12. *En este sentido, no se entiende por qué el supuesto de una empresa que se aprovisione de una compañía de trading china debería ser abordado de forma diferente a cualquier otro diseño en el que se combinen componentes o características aisladas de dibujos o modelos conocidos, estén*

*o no en un catálogo, de China o de cualquier otro país, o que de otro modo formen parte del patrimonio de las formas conocidas.*

13. Finalmente, y en cuanto a la última de las cuestiones planteadas, la parte alega, en esencia que *el hecho de que el diseño se obtenga combinando distintos componentes que una empresa contiene en un catálogo, no limita la libertad del autor; que puede buscar una impresión general diferenciada a la impresión general producida por cualquier otro modelo de calzado que se haya hecho público, bien buscando una combinación distinta de los componentes, que sea nueva y tenga carácter singular; bien modificando alguno de esos componentes. Que es algo que sucede con todos los creadores de modelos de calzado.*

#### **B. Por MUNDORAMA CONFORT S.L. y STAY DESIGN S.L.**

14. En cuanto a la primera pregunta, la defensa de MUNDORAMA CONFORT S.L. y STAY DESIGN S.L. sostiene que sí es necesario el planteamiento de la cuestión prejudicial en la medida en que la esencia del cuestionamiento radica en determinar *si el RDC está dotado de tal flexibilidad que posibilita el acceso a la protección a cualesquiera dibujos o modelos, con independencia de si éstos responden o no a un proceso creativo previo constitutivo de una “actividad genuina de diseño”*. Reconocen, no obstante, que el artículo 4.1 del Reglamento y el artículo 25.1.b) nada dicen sobre el proceso creativo y que el propio tenor literal del TRDC tampoco parece exigir que este deba tener lugar. Sin embargo, no podría descartarse desde un criterio de interpretación hermenéutico.
15. Por todo ello, termina considerando que debe preguntarse si el *¿El Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios exige, para quedar amparado por la protección que el mismo confiere tanto al diseño registrado como no registrado, que el diseño sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no un producto que se elabora sobre la base de tendencias conocidas con pequeñas modificaciones del propio catálogo de la empresa de trading China y sin componente de moda?*
16. En cuanto a la segunda cuestión se considera que la esencia de la misma, ligada íntimamente con la primera, se encuentra en si (i) el RDC está dotado de tal flexibilidad que posibilita el acceso a la protección conferida a cualesquiera dibujos o modelos que se hayan sometido (o no) a una mera labor de “customización” de sus componentes; y (ii) es relevante que estos componentes tampoco sean el resultado de “una actividad genuina de diseño” sino que vienen ofertados por proveedores de trading chinos a todos los operadores del sector.
17. Considera en este sentido que esta segunda pregunta debe reformularse en el sentido *¿es relevante para otorgar protección a la apariencia de la totalidad o parte de un producto bajo el Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que ninguno de sus componentes sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador, sino que se trate de componentes ofertados dentro del catálogo de un proveedor cuando el catálogo no se oferta en exclusiva a una empresa sino que se ofrece a todos los operadores del sector? O, por otro lado, ¿es relevante para otorgar protección a la apariencia de la totalidad o parte de un producto bajo el Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que el solicitante o su titular, sobre la base de un previo diseño ofrecido por proveedores, se haya limitado a customizar aquel previo diseño mediante la modificación de componentes igualmente ofertados por el proveedor en su catálogo a los distintos operadores del sector?*

18. En cuanto a la tercera de las cuestiones, las partes consideran que la misma debería ser reformulada en el siguiente sentido: *¿Si el artículo 14 del Reglamento debe ser interpretado en el sentido de que puede considerarse titular del diseño aquel que, sobre la base de un previo diseño ofrecido por empresas de trading chinas, se ha limitado a customizar aquel previo diseño mediante la modificación de componentes igualmente ofertados por la empresa de trader China que no han sido objeto de diseño por parte del comercializador europeo. En este sentido, ¿es exigible que se acredite un grado determinado de customización a los efectos de poder reivindicar la titularidad del diseño?*
19. En cuanto a la cuarta de las preguntas, la parte considera que *al amparo del Reglamento nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, ¿debe considerarse que las especiales características del calzado elaborado a partir de muestrarios de operadores de trading chino (como que las tareas de “diseño” se limitan a la selección de diseños previos de un muestrario y, en su caso, a la variación de algunos de sus componentes, dentro del catálogo que el propio operador de trading ofrece y que estos modelos de calzado siguen o resultan de tendencias ya conocidas y sin componente de moda): a) limitan la libertad del autor de forma que pequeñas diferencias entre el diseño registrado o no y otro modelo puedan ser suficientes para dar una impresión general diferenciada; o, por el contrario, b) afectan al carácter singular de un diseño registrado o no registrado de forma que aquellos elementos o componentes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado al compararlo con otro modelo?*

## **RAZONAMIENTOS JURÍDICOS**

### **PRIMERO.- Resumen de la controversia jurídica desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y pertinencia de la cuestión prejudicial.**

#### **- Sobre los hechos que motivan el presente caso.**

20. DEITY SHOES ejercita acciones de infracción tanto de diseños comunitarios registrados como no registrados sobre diferentes modelos de zapatos contra las entidades MUNDORAMA CONFORT S.L. y STAY DESIGN S.L.
21. Por su parte, MUNDORAMA CONFORT S.L. y STAY DESIGN S.L. reconvienen alegando, en relación con algunos modelos, el derecho de preuso del artículo 22.1 RMDC y, en lo que aquí nos interesa, la nulidad de los modelos de DEITY SHOES por falta de novedad y de carácter singular.
22. Alegan igualmente, que no existe innovación alguna en la realización de los diseños toda vez que se trata de empresas comercializadoras de productos ofrecidos por empresas de trading ubicadas en su totalidad en China.
23. En este sentido, ha quedado acreditado que las dos empresas operan en el mismo sector dentro de la comercialización de calzado.
24. No se trata de empresas dedicadas a la innovación sino a compra de calzado en China en un mercado en el que los factores relevantes son el volumen y el precio.
25. En este sentido, ha quedado acreditado que el proceso que lleva a la comercialización del calzado es el siguiente:

- (i) los proveedores de las partes son empresas de trading ubicadas en su totalidad en China, y que les dan cobertura en toda la operativa de importación y exportación de productos;
  - (ii) las empresa de trading chinas trasladan al personal correspondiente de las partes – generalmente, perfiles comerciales y de marketing– distintos muestrarios de productos;
  - (iii) el personal correspondiente se encarga de analizar los productos de los muestrarios y propone a los proveedores modificaciones puntuales de sus características (como puedan ser, por ejemplo, el color, algún material, la ubicación de hebillas, cordones y otros elementos ornamentales);
  - (iv) una vez consensuadas las características del producto final, los proveedores de China envían la mercancía a España junto a los oportunos certificados que detallan el proceso de customización del calzado.
26. En este sentido, se ha aportado prueba que revela que los modelos cuya titularidad alega DEITY SHOES son modelos customizados a partir de los modelos ofertados por las empresas de trading Chinas a través de sus catálogos.
27. No contamos con un certificado de customización que nos permita determinar los cambios que se han llevado a cabo respecto de cada uno de los modelos.
28. No ha quedado acreditado que la parte actora cuente con un equipo de diseño ni que los modelos cuya infracción se reclama hayan sido objeto de una actividad genuina de diseño. A lo sumo, se trata de modelos en los que se introdujeron algunos cambios respecto del modelo base ofertado por los catálogos de la empresa de trading china.
29. Esto es, si tenemos en cuenta las características de apariencia de los modelos comercializados, las mismas se encuentran predeterminadas en su mayoría por el modelo ofertado por el proveedor chino de forma que las modificaciones de determinados elementos deben ser consideradas puntuales y accesorias (como puedan ser, por ejemplo, el color, algún material, la ubicación de hebillas, cordones y otros elementos ornamentales).
30. Como señalábamos anteriormente, el precio es un elemento muy importante en este sector y, cualquier cambio sobre el modelo base, que implique una mayor customización, supone un incremento de los costes, lo que reduce los márgenes de los comercializadores europeos. Por tanto, no existe un incentivo real a introducir cambios sustanciales respecto de los modelos base ofertados por los proveedores de trading chinos.
31. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que los cambios que se realizan de elementos puntuales como puedan ser, por ejemplo, el color, algún material, la suela, la ubicación de hebillas, cordones y otros elementos ornamentales, se realizan asimismo dentro del propio catálogo ofertado por la empresa de *trading*.
32. Finalmente, los modelos registrados y no registrados carecen de componente alguno de moda. De hecho, los mismos se conceptualizan sobre tendencias de moda conocidas que permiten asegurar la venta de los grandes pedidos que se realizan a las fábricas de China. En este sentido, se puede entender que el hecho de que se trata de un sector en el que los principales factores a tener cuenta son el volumen y el precio, el margen de actuación de los diseñadores se encuentra muy limitado, frente a otros tipos de calzado con un componente de moda que perdura varias temporadas, dado que no existe inversión en innovación.

33. Por todo ello, se trata de modelos que tienen a reproducir tendencias estéticas bien conocidas en el mundo de la moda que son objeto de producción en masa por parte de las empresas de *trading* a bajo coste para su posterior comercialización en el mercado de la Unión Europea.

- **Sobre la pertinencia de las cuestiones prejudiciales.**

34. El presente procedimiento versa sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en particular sobre los artículos 4, 5, 6, 14 y 25.

35. En particular, se pregunta al Tribunal sobre el alcance de la protección de los diseños comunitarios así como la titularidad en el caso de empresas de calzado que se han limitado a elegir entre varias opciones ofrecidas por un catálogo de una empresa de *trading* cuando las características de apariencias se encuentran predeterminadas en su mayoría por el modelo ofertado por el proveedor chino de forma que las modificaciones de determinados elementos deben ser consideradas puntuales y accesorias.

36. Se considera que las preguntas son pertinentes teniendo especialmente en cuenta los objetivos de la protección del diseño.

**SEGUNDO.- Normativa de la Unión Europea aplicable al caso.**

**1. Normas de Derecho originario**

**1.1. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea**

Artículo 17.2 Derecho a la propiedad.

*Se protege la propiedad intelectual*

**2. Normas de Derecho derivado.**

**2.1. Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitario**

Artículo 4

*Requisitos de protección*

*1. El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.*

*2. Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:*

*a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y*

*b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular.*

*3. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2, se entenderá por utilización normal cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación.*

Artículo 5

Novedad



*1. 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.*

*2. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.*

#### Artículo 6

##### Carácter singular

*1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público:*

*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 o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.*

*2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo.*

#### Artículo 14

##### Derechos sobre el dibujo o modelo comunitario

*1. El derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente.*

*2. Si el dibujo o modelo ha sido creado conjuntamente por dos o más personas, el derecho al dibujo o modelo comunitario pertenecerá colectivamente a todas ellas.*

*3. Sin embargo, cuando el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá a este último, salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable.*

#### Artículo 25

##### Causas de nulidad

*1. El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes:*

*a) si el dibujo o modelo no se ajusta a la definición de la letra a) del artículo 3;*

*b) si no cumple los requisitos previstos en los artículos 4 a 9;*

*c) si, por resolución judicial, el titular del derecho carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario conforme a lo dispuesto en el artículo 14;*

*d) si el dibujo o modelo comunitario entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada*

*por un dibujo o modelo comunitario registrado o por una solicitud de registro o por un dibujo o modelo registrado en uno o varios Estados miembros, o por una solicitud de registro;*

*e) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso;*

*f) si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro;*

*g) si el dibujo o modelo constituye un uso indebido de cualquiera de los objetos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial denominado en lo sucesivo Convenio de ejecución, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el mencionado artículo 6 ter y que tengan un interés público especial en un Estado miembro.*

*2. La causa prevista en la letra c) del apartado 1 podrá ser invocada únicamente por el titular del dibujo o modelo comunitario con arreglo al artículo 14.*

*3. Las causas previstas en las letras d), e) y f) del apartado 1 podrán ser invocadas únicamente por el solicitante o el titular del derecho anterior.*

*4. La causa prevista en la letra g) del apartado 1 podrá ser invocada únicamente por la persona o entidad afectada por el uso indebido.*

*5. Los apartados 3 y 4 se aplicarán sin perjuicio de la libertad de los Estados miembros para disponer que las causas previstas en las letras d) y g) del apartado 1 puedan ser invocadas asimismo por una autoridad competente designada por dicho Estado miembro por propia iniciativa.*

*6. Un dibujo o modelo comunitario registrado que haya sido declarado nulo con arreglo a las letras b), e), f) o g) del apartado 1 podrá mantenerse en forma modificada, siempre que de esa forma cumpla los requisitos de protección y que el dibujo o modelo mantenga su identidad. El mantenimiento en forma modificada podrá consistir en el registro acompañado de una renuncia parcial por parte del titular del dibujo o modelo comunitario registrado, o de la inscripción en el Registro de una resolución judicial o de una decisión de la Oficina por la que se declare parcialmente nulo el dibujo o modelo comunitario registrado.*

## **TERCERO.- El Derecho y la jurisprudencia nacional**

### **1. Jurisprudencia.**

#### **1.1. STS, Civil sección 1 del 25 de junio de 2014 ( ROJ: STS 2804/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2804 ):**

**1.-** Al definir el ámbito de la protección conferida por el diseño industrial registrado, el art. 9.1 de la Directiva 1998/71/CE prevé que « *se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta* ». Y el apartado 2 añade: « *al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo* ».

**2.-** El Tribunal General de la Unión Europea ha considerado que « *el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a*

*las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate » (STGUE de 21 de noviembre de 2013, T- 337/12).*

Asimismo ha rechazado que una tendencia general en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor, puesto que es justamente la libertad del autor la que le permite descubrir formas o tendencias nuevas, o innovar en el marco de una tendencia ya existente (SSTGUE de 22 de junio de 2010, T 153/08, y 13 de noviembre de 2012, asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11).

Aunque estas sentencias han sido dictadas en relación al Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, la doctrina que ellas se contiene es igualmente predicable de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, por cuanto que el tratamiento dado a esta cuestión es el mismo en una y otra norma.

3.- Siendo consciente la sala de que la cuestión no es pacífica, considera que las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, no son un elemento que limite la libertad del autor sino que operan en la determinación de la singularidad del diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de protección que otorgan a su titular y el grado de diferenciación que ha de existir en el diseño del competidor para que cause una impresión general distinta.

Si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de registro del diseño, esto es, si el diseño registrado siguió las tendencias del mercado existentes cuando fue solicitado, ello supondrá una merma en su singularidad. Por ello, como se ha razonado en párrafos anteriores, si las similitudes que el producto considerado infractor presenta respecto del diseño registrado recaen en elementos que responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado, y habrá que considerar que uno y otro diseño causan en el usuario informado una impresión general distinta, y por tanto no existirá infracción, aun con un grado de diferenciación menor que el que sería exigible si el diseño registrado no respondiera a esas tendencias de la moda.

Si por el contrario esas tendencias de la moda son posteriores al registro del diseño industrial, de modo que puede colegirse que tal diseño presenta un considerable grado de singularidad pues consiguió anticiparse a las tendencias de la moda, o incluso ser determinante en la evolución de tales tendencias, esa mayor singularidad no puede resultar diluida permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño similar, que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, con la excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada por las exigencias de la moda.

4.- La consecuencia de lo expuesto es que la interpretación de la normativa nacional aplicable a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva no imponía considerar que las tendencias del mercado suponen un límite a la libertad del autor a efectos de determinar el grado de protección del modelo registrado bajo la vigencia del EPI.

**CUARTO.- Cuestiones sobre la interpretación del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3 de 5.1.2002, p. 1/24)**

37. Por todo lo anterior, en relación con los artículos señalados, es procedente remitir al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas:
- a. **Para que un diseño quede amparado por el régimen de protección del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, ¿es necesario que exista una actividad genuina de diseño de forma que el diseño sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador? Y, en este sentido, ¿puede considerarse actividad genuina de diseño la combinación de componentes sobre la base de modelos cuyas características de apariencia se encuentran predeterminadas en su mayor parte por las empresas de trading de forma que las modificaciones de determinados elementos deben ser consideradas puntuales y accesorias?**
38. Al amparo de la primera pregunta, se cuestiona al Tribunal de Justicia sobre las condiciones necesarias para entender cuándo nos encontramos ante un diseño y, en particular, si debe limitarse el análisis a los elementos de novedad y singularidad o, en su caso, existe una exigencia superior para que el autor del mismo pueda reivindicar su titularidad.
- b. **En relación con lo anterior, ¿puede considerarse que posee carácter singular de conformidad con el artículo 6 RMDC la totalidad o parte de las características de apariencia de un producto que resulte de la customización de diseños ofertados por empresas de trading chinas conforme a catálogos de las citadas empresas, cuando la actividad del titular del diseño se limita a comercializar en el EEE aquellos diseños sin modificaciones o con modificaciones puntuales de componentes (tales como suela, remaches, cordones, hebillas...) y las características de apariencia se encuentran predeterminadas en su mayor parte por las empresas de trading? A tales efectos ¿resulta relevante el hecho de que los componentes tampoco sean diseñados por el comercializador europeo sino que se trate de componentes ofertados por la propia empresa de trading dentro de su catálogo?**
39. Esta segunda pregunta cambia el plano de discusión. En la primera pregunta se cuestiona la exigencia de un requisito implícito en la normativa comunitaria relativo a la necesidad de una genuina actividad de diseño. En esta segunda se cuestiona al Tribunal de Justicia el concepto mismo de singularidad en un caso como el presente en el que el diseño se basa en un modelo ofertado en un catálogo de una empresa de trading china, que no solo sigue tendencias generales y conocidas de la moda sino, que es el resultado de la alteración puntual de componentes de ofertados igualmente en un catálogo por empresas de *trading*, sin componente de moda.
40. En este tipo de modelos es relevante el hecho de conceptualizarse sobre tendencias de moda conocidas porque ello es lo que permite asegurar la venta de grandes volúmenes de pedidos. En este tipo de productos no parece que el elemento diferencial sea el diseño sino el precio del producto pues ello es lo que permite hacer rentable los pedidos y la posterior comercialización.
- c. **¿Debe interpretarse el artículo 14 RMDC en el sentido de que puede ser considerado autor del diseño aquel que, sobre la base de un diseño ofrecido por empresas de trading conforme a un catálogo, se ha limitado a customizar aquel previo diseño mediante la modificación de componentes igualmente ofertados por el *trader* que no han sido objeto de diseño por parte del comercializador europeo? En este sentido, ¿es exigible que se acredite un grado determinado de customización a los efectos de demostrar que la forma**

**final se aparta significativamente del diseño originario para poder reclamar la autoría?**

41. En esta pregunta, cuestionamos sobre el concepto de autor de diseño de forma que el titular del diseño, en el caso de que se impugne la existencia de diseño mismo, debe acreditar la existencia de un determinado grado de customización a los efectos de poder reivindicar la autoría.
- d. **Sin perjuicio de lo anterior, en un caso como el presente, dadas las especiales características del calzado diseñado a partir de muestrarios de operadores de trading y, en la medida en que el “diseño” se limita a la selección de diseños previos de un muestrario y, en su caso, a la variación de algunos de sus componentes, dentro del catálogo que el propio fabricante (empresa de *trading*) ofrece, todo siguiendo las tendencias de la moda, debe entenderse que dichas tendencias de la moda : *a*) limitan la libertad del autor de forma que pequeñas diferencias entre el diseño registrado (o no registrado) y otro modelo puedan ser suficientes para dar una impresión general diferenciada o, por el contrario, *b*) afectan al carácter singular del diseño registrado (o no registrado) de forma que aquellos elementos o componentes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado en la medida en que resultan de tendencias de moda conocidas al compararlo con otro modelo?**

#### PARTE DISPOSITIVA

Al considerar que en el presente caso existen dudas relevantes de interpretación de la normativa de la Unión Europea procede plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

- a. **Para que un diseño quede amparado por el régimen de protección del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, ¿es necesario que exista una actividad genuina de diseño de forma que el diseño sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador? Y, en este sentido, ¿puede considerarse actividad genuina de diseño la combinación de componentes sobre la base de modelos cuyas características de apariencia se encuentran predeterminadas en su mayor parte por las empresas de trading de forma que las modificaciones de determinados elementos deben ser consideradas puntuales y accesorias?**
- b. **En relación con lo anterior, y ¿puede considerarse que posee carácter singular de conformidad con el artículo 6 Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 la totalidad o parte de las característica de apariencia de un producto que resulte de la customización de diseños ofertados por empresas de trading chinas conforme a catálogos de las citadas empresas, cuando la actividad del titular del diseño se limita a comercializar en elEEE aquellos diseños sin modificaciones o con modificaciones puntuales de componentes (tales como suela, remaches, cordones, hebillas...) y las características de apariencia se encuentran predeterminadas en su mayor parte por las empresas de trading? A tales efectos ¿resulta relevante el hecho de que los componentes tampoco sean**

diseñados por el comercializador europeo sino que se trate de componentes ofertados por la propia empresa de trading dentro de su catálogo?

- c. ¿Debe interpretarse el artículo 14 Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 en el sentido de que puede ser considerado autor del diseño aquel que, sobre la base de un diseño ofrecido por empresas de trading conforme a un catálogo, se ha limitado a customizar aquel previo diseño mediante la modificación de componentes igualmente ofertados por el *trader* que no han sido objeto de diseño por parte del comercializador europeo?. En este sentido, ¿es exigible que se acredite un grado determinado de customización a los efectos de demostrar que la forma final se aparta significativamente del diseño originario para poder reclamar la autoría?
- d. Sin perjuicio de lo anterior, en un caso como el presente, dadas las especiales características del calzado diseñado a partir de muestrarios de operadores de trading y, en la medida en que el “diseño” se limita a la selección de diseños previos de un muestrario y, en su caso, a la variación de algunos de sus componentes, dentro del catálogo que el propio fabricante (empresa de *trading*) ofrece, todo siguiendo las tendencias de la moda, debe entenderse que dichas tendencias de la moda : *¿a)* limitan la libertad del autor de forma que pequeñas diferencias entre el diseño registrado (o no registrado) y otro modelo puedan ser suficientes para dar una impresión general diferenciada o, por el contrario, *b)* afectan al carácter singular del diseño registrado (o no registrado) de forma que aquellos elementos o componentes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado en la medida en que resultan de tendencias de moda conocidas al compararlo con otro modelo?

Se acuerda la suspensión del presente procedimiento mientras que las citadas cuestiones prejudiciales remitidas no sean resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Remítase testimonio de la presente resolución al Tribunal de Justicia debidamente anonimizado, acompañando copia de los autos, mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a la «*Secretaría del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Luxembourg*» y copia simple de la misma al Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial –Fax: 91 7006350- (REDUE *Red del CGPJ de Expertos en Derecho de la Unión Europea*).

Remítase igualmente por vía electrónica a la dirección de correo [DDP-GrefeCour@curia.europa.eu](mailto:DDP-GrefeCour@curia.europa.eu)

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y que contra ella no cabe recurso alguno

Así lo manda, acuerda y firma don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España; doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe.

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que surta los efectos oportunos, expido el presente en ALICANTE, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Doy fe.

EL/LA LETRADO A. JUSTICIA,