Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PAOLO MENGOZZI
presentadas el 8 de noviembre de 2011 [1]

Asunto C-488/10

Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A.,
contra
Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L.,

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado nº 1 de lo Mercantil y nº 1 de Marca Comunitaria de Alicante (España)]

«Dibujos o modelos comunitarios — Infracción del dibujo o modelo — Concepto de "terceros"»

1. El presente procedimiento, que tiene su origen en una remisión prejudicial del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, se refiere a una cuestión que actualmente es objeto de intenso debate en la doctrina y en la jurisprudencia españolas. El problema que el Tribunal de Justicia deberá examinar es la definición de un concepto, el de los «terceros» contra quienes el titular de un dibujo o modelo registrado puede ejercitar una acción por infracción de dicho dibujo o modelo.

2. En particular, será preciso aclarar si el hecho de que el demandado haya registrado autónomamente un dibujo o un modelo propio con posterioridad al registro del dibujo o modelo del demandante resulta irrelevante o si, por el contrario, para poder ejercitar la acción por infracción el demandante está obligado a solicitar previamente a la OAMI que declare la nulidad del dibujo o modelo del demandado.

3. Resulta casi superfluo recordar que no se pide aquí al Tribunal de Justicia que valore la existencia o inexistencia de similitud entre los modelos o productos enfrentados. Naturalmente, esa valoración corresponderá al juez nacional. Por otra parte, en el caso de que el Tribunal de Justicia estimase necesaria la anulación previa del modelo del demandado, el litigio nacional quedaría ya zanjado en el plano de la admisibilidad, sin proceder siquiera al examen de los modelos. El objetivo principal de las dos cuestiones prejudiciales consiste precisamente en aclarar si, en el litigio principal, el juez nacional debe entrar en el fondo del litigio o si debe en cambio declarar la inadmisibilidad de la demanda, exigiendo por tanto a la sociedad demandante que se dirija a la OAMI para que ésta declare la nulidad del modelo de la demandada.

I. Contexto normativo

4. Las cuestiones prejudiciales objeto del presente procedimiento se refieren a la interpretación del Reglamento nº 6/2002 [2] (en lo sucesivo también «Reglamento»), sobre los dibujos y modelos comunitarios.

1 — Lengua original: italiano.

2 — Reglamento (CE) del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

5. El Reglamento pretende crear un sistema de registro de los modelos [3] lo más claro y simple posible, como se indica de modo inequívoco en sus considerandos 18 y 24:

«(18) El dibujo o modelo comunitario registrado requiere la creación y mantenimiento de un Registro en el que deberán inscribirse todas las solicitudes que se ajusten a las condiciones de forma y a las que se haya asignado una fecha de presentación. El sistema de registros, en principio, no se basará en el examen sustantivo, previo al registro, del cumplimiento de los requisitos de la protección, de modo que se reducirán al mínimo las formalidades del registro y otros trámites que debe realizar el solicitante.

[…]

(24) Uno de los principales objetivos es que el procedimiento de obtención de un dibujo o modelo comunitario registrado presente unos costes y dificultades mínimos para los solicitantes, de manera que puedan acceder fácilmente a dicho procedimiento las pequeñas y medianas empresas y los creadores particulares.»

6. El artículo 19, apartado 1, del Reglamento indica cuáles son los derechos que el dibujo o modelo registrado confiere a su titular:

«Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.»

7. El artículo 52 del Reglamento dispone que, en general, las solicitudes de declaración de nulidad de un dibujo o modelo registrado deben presentarse ante la OAMI. Por el contrario, con arreglo al artículo 81, son los tribunales (nacionales) de dibujos y modelos comunitarios [4] los que tienen competencias en lo relativo a las acciones por infracción de dichos dibujos o modelos. El propio artículo 81 dispone sin embargo que los tribunales de dibujos y modelos también serán competentes en materia de nulidad en el caso de que la solicitud de declaración de nulidad se presente en vía reconvencional en un procedimiento por infracción.

8. El artículo 85, apartado 1, del Reglamento establece lo siguiente:

«En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad. [...]»

3 — Como tuve ocasión de señalar en la nota 6 a pie de página de las conclusiones que presenté el 12 de mayo de 2011 en el asunto C-281/10 P, PepsiCo (resuelto mediante sentencia de 20 de octubre de 2011, Rec. p. I-10153), en el Reglamento los términos «dibujo» y «modelo» son equivalentes. Por lo tanto, en estas conclusiones utilizaré a veces únicamente el término «modelo», si no existe riesgo de ambigüedad.

4 — Como en materia de marcas, también el Reglamento nº 6/2002, relativo a los dibujos y modelos, dispone, en su artículo 80, que los Estados miembros designarán «tribunales de dibujos y modelos comunitarios» a algunos tribunales nacionales. El órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto es el único tribunal de dibujos y modelos comunitarios de primera instancia existente en España.

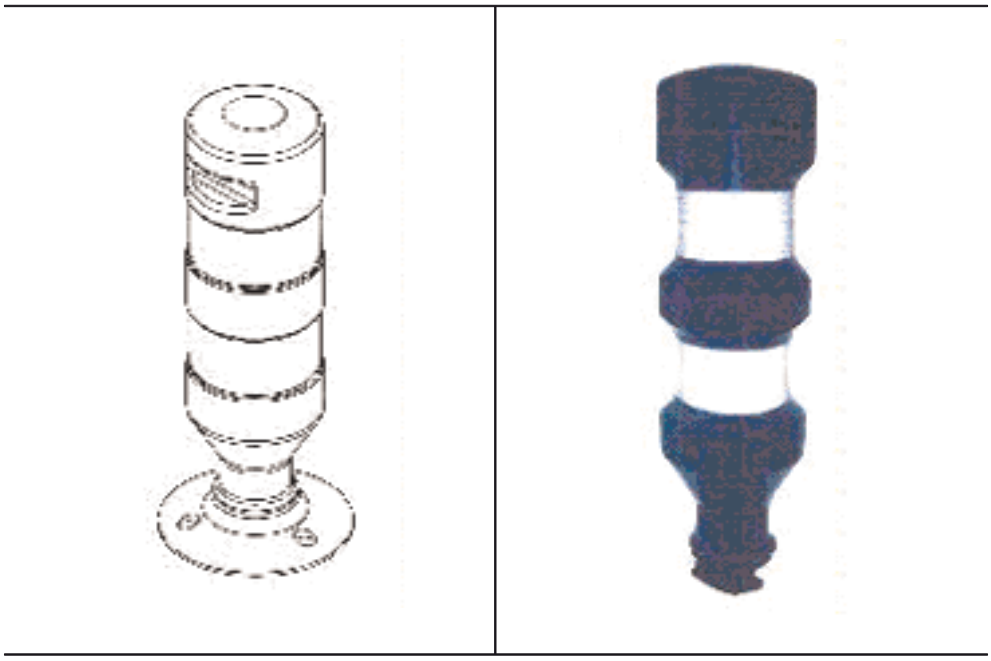
II. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

9. La demandante en el litigio principal, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. (en lo sucesivo también «Cegasa»), registró el 26 octubre 2005 un modelo comunitario [5] de señalizador de viales. Los señalizadores de viales son objetos, normalmente fabricados en plástico, utilizados para la señalización en los casos en que existen zonas de obra, reparaciones de carreteras, etc.

10. La sociedad demandada, Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L. (en lo sucesivo también «PROYECTOS»), comercializó a finales de 2007 un producto que, según Cegasa, violaba su modelo registrado. Cegasa requirió extrajudicialmente a PROYECTOS para que pusiera fin a la comercialización de dicho producto.

11. PROYECTOS no accedió al requerimiento de Cegasa, sino que procedió por el contrario a registrar en la OAMI, el 11 de abril de 2008, un modelo de su propio producto. [6]

12. A título meramente informativo, los modelos registrados en cuestión son los siguientes (a la izquierda el de Cegasa, a la derecha el de PROYECTOS):



13. Cegasa decidió por tanto interponer demanda por infracción de su modelo contra PROYECTOS ante el órgano jurisdiccional remitente. En dicho procedimiento, PROYECTOS ha formulado una demanda de reconvención, solicitando que se declare la nulidad del modelo de Cegasa. Esta demanda de reconvención ha sido notificada a la OAMI, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2, del Reglamento.

14. PROYECTOS se considera en cualquier caso «protegida» por su propio modelo registrado y estima en consecuencia que Cegasa no puede ejercitar una acción por infracción sin haber obtenido previamente de la OAMI una declaración de nulidad del modelo de PROYECTOS. A su juicio, el órgano jurisdiccional remitente debe por tanto declarar la inadmisibilidad de la demanda interpuesta ante él o, en cualquier caso, rechazarla sin proceder al examen de fondo.

5 — Nº 000421649-0001.

6 — Nº 000915426-0001.

15. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un modelo comunitario registrado, ¿el derecho a prohibir su utilización por terceros previsto en el art. 19.1 del [Reglamento] se extiende a cualquier tercero que utilice otro modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, o por el contrario, queda excluido aquel tercero que usa un modelo comunitario posterior registrado a su favor en tanto éste no se anule?

2) La respuesta a la anterior pregunta ¿es ajena a la intención del tercero o varía atendido su comportamiento, siendo determinante el que ese tercero haya solicitado y registrado el modelo comunitario posterior tras haber recibido requerimiento extrajudicial del titular del modelo comunitario anterior para el cese en la comercialización de un producto por infracción de los derechos derivados de ese modelo anterior?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

16. La resolución de remisión se recibió en la Secretaría el 11 de octubre de 2010. Han presentado observaciones escritas la demandante en el litigio principal, el Gobierno polaco y la Comisión.

17. En la vista de 14 de septiembre de 2011 han intervenido el Gobierno polaco y la Comisión.

IV. Sobre las cuestiones prejudiciales

A. *Observaciones introductorias*

18. El presente asunto es uno de los primeros en que se solicita al Tribunal de Justicia que interprete el Reglamento nº 6/2002.[7] Dada la falta de precedentes jurisprudenciales significativos, será preciso alcanzar una solución basada únicamente en el texto legal, utilizando todos los instrumentos hermenéuticos a disposición del intérprete.

19. Como he señalado antes, el problema planteado por el juez remitente es objeto actualmente, en España, de un vivo debate doctrinal y jurisprudencial. En particular, tal como indica el auto de remisión, existe actualmente en el Tribunal Supremo una orientación jurisprudencial que considera que, *en materia de marcas*, la existencia de una marca registrada posterior protege contra una acción por infracción de marca. En otras palabras, según dicha jurisprudencia, no nos hallamos en presencia de un acto ilegítimo mientras el presunto infractor utilice su propia marca registrada. Por lo tanto, la acción por infracción de marca sólo puede ejercitarse tras haber obtenido la declaración de nulidad de la marca del infractor.

20. Deseo precisar de inmediato que, a mi juicio, en el presente asunto no existe necesidad alguna de discutir la mencionada jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional nacional español. Como he indicado, esa jurisprudencia se refiere de hecho al sector de las marcas y no es por tanto aplicable en el de los dibujos y modelos. En efecto, entre estos dos ámbitos existen diferencias cruciales de tal importancia que impiden aplicar automáticamente la citada orientación jurisprudencial al sector de los dibujos y modelos.

7 — Hasta hoy, por lo que yo sé, el Tribunal de Justicia únicamente ha interpretado en cuanto al fondo el Reglamento en su sentencia de 2 de julio de 2009, FEIA (C-32/08, Rec. p. I-5611), y en la sentencia PepsiCo (antes citada en la nota 3).

21. En particular, es preciso recalcar que los procedimientos de registro de un dibujo o modelo son mucho más simples y «expeditivos» que los procedimientos necesarios para registrar una marca. Concretamente, existen dos diferencias que merecen ser subrayadas. En primer lugar, la OAMI aprueba el registro de un dibujo o modelo tras un mero control formal, y no en profundidad, de la solicitud de registro. [8] En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las marcas, [9] el Reglamento no establece, para los dibujos y modelos, una fase entre la solicitud y el registro en la que otras personas puedan formular oposición a dicho registro.

22. En otros términos, el registro de un modelo se produce de un modo prácticamente automático. Los acontecimientos objeto del procedimiento principal constituyen un buen ejemplo de ello. PROYECTOS pudo registrar sin dificultad alguna su propio modelo después de que Cegasa hubiera actuado ya, en vía extrajudicial, para interrumpir la comercialización del producto de PROYECTOS. Si el procedimiento de registro de los dibujos y modelos permitiera formular oposición al registro, verosímilmente Cegasa habría formulado oposición y la OAMI habría podido así adoptar una postura al respecto, registrando o no el modelo de PROYECTOS.

23. Por consiguiente, en materia de dibujos y modelos, la facilidad y la velocidad con que puede obtenerse el registro se contraponen a un riesgo de abusos particularmente elevado, ciertamente mayor que el que existe en materia de marcas. Las consideraciones que expondré a continuación estarán estrictamente limitadas, por tanto, al sector de los dibujos y modelos y no pueden considerarse también automáticamente aplicables al sector de las marcas. En efecto, en este último sector, habida cuenta de las consideraciones expuestas, el hecho de haber obtenido el registro de una marca debe considerarse con mayor atención y «prudencia» que si se tratara de un dibujo o modelo. [10]

24. Una vez realizadas estas precisiones, pasemos al análisis de las cuestiones.

B. *Sobre las cuestiones prejudiciales*

25. Las dos cuestiones prejudiciales se hallan estrechamente vinculadas. De hecho, como veremos, la respuesta a la primera condiciona y determina la respuesta a la segunda.

1. Sobre la posibilidad de ejercitar una acción por infracción de un modelo sin obtener previamente la declaración de nulidad del modelo posterior

26. En la primera cuestión prejudicial se pide al Tribunal de Justicia que aclare si el titular de un modelo registrado puede ejercitar directamente una acción por infracción de su modelo contra el titular de un modelo registrado posterior o si, en cambio, únicamente puede hacerlo tras haber obtenido la declaración de nulidad de este segundo modelo. Desgraciadamente, el Reglamento no contiene ninguna disposición explícita a este respecto; por lo tanto, pese a que —como veremos— la interpretación literal de las normas puede aportar ciertos indicios útiles, el presente asunto es un clásico ejemplo de controversia cuya resolución requiere un enfoque sistemático y teleológico.

8 — Véanse, en particular, el decimoctavo considerando y los artículos 45 a 47 del Reglamento.

9 — Véanse los artículos 40 y siguientes del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

10 — Ya en la fase de trabajos preparatorios, el legislador tenía muy clara la posibilidad de que la tutela jurisdiccional se aplicase a los dibujos y modelos de distinto modo que a las marcas, como consecuencia de las diferencias en la regulación de uno y otro sector. Véase por ejemplo la propuesta inicial del Reglamento, presentada por la Comisión el 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final (DO 1994, C 29, p. 20, punto 8.10 de la primera parte).

27. El juez remitente indica expresamente en su auto que, a su juicio, en materia de dibujos y modelos debe existir la posibilidad de ejercitar una acción por infracción contra el titular de un modelo registrado con posterioridad sin necesidad de obtener previamente una declaración de nulidad de este último modelo. En el mismo sentido se han pronunciado ante el Tribunal de Justicia tanto la demandante en el procedimiento principal como la Comisión. Únicamente el Gobierno polaco ha adoptado, en cambio, la postura opuesta, invocando en particular la necesidad de defender el principio de seguridad jurídica.

28. Ante todo es preciso resaltar que la cuestión planteada por el juez remitente se refiere únicamente al supuesto en el que el modelo del demandado ha sido registrado *con posterioridad* al modelo del demandante. En otras palabras, no se pone en entredicho un principio fundamental, el de prioridad, que confiere en general una posición de fuerza a la persona que ha sido la primera en registrar el dibujo o modelo. [11]

29. En el presente asunto nos hallamos, a primera vista, ante un conflicto entre dos principios fundamentales diferentes. Por un lado, la seguridad jurídica podría obligar a reconocer un valor defensivo al modelo registrado por el demandado; de lo contrario, sería preciso admitir que ni siquiera el hecho de utilizar un modelo propio registrado ante la OAMI puede proteger al titular de una acción por infracción. Por otro lado, la necesidad de disponer de un sistema eficiente y funcional de registro de dibujos y modelos —y de incrementar por tanto al máximo el efecto útil del Reglamento— podría obligar, en cambio, a hacer que prevalezca el modelo anterior registrado por el demandante, permitiendo que este último ejercite la acción por infracción de su modelo aunque no haya solicitado previamente la declaración de nulidad del modelo del demandado.

30. En realidad, si analizamos atentamente las circunstancias, lo que se plantea no es un conflicto entre la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema. Al contrario, son dos aspectos diferentes de la seguridad jurídica los que se contraponen. En el primer caso, si se exige una declaración previa de nulidad del modelo posterior, se está debilitando el papel del modelo del demandante, pese a que éste había sido registrado en primer lugar. En el segundo caso, si se permite que el titular del modelo anterior ejercite la acción directamente, se está debilitando el grado de protección del modelo posterior, pese a que éste había sido registrado regularmente. Por lo tanto, al elegir una u otra interpretación se está optando entre dos derechos en principio equivalentes.

31. A la hora de tomar posición me parece decisivo el hecho de que, si fuera preciso exigir al titular de un modelo registrado, como condición para ejercitar una acción por infracción de su modelo contra el titular de otro modelo registrado posteriormente, que solicitase previamente la declaración de nulidad del segundo modelo, el sistema podría verse gravemente comprometido.

32. En efecto, como hemos visto anteriormente, a diferencia de lo que ocurre con el registro de una marca o de una patente, el registro de un dibujo o modelo se otorga sin ningún examen de fondo. En otras palabras, una persona de mala fe que llevase a cabo actos de infracción de un modelo sin haber registrado modelo alguno podría en todo momento, frente a la amenaza del titular de un modelo registrado de ejercitar una acción por infracción en su contra, proceder a su vez a registrar de inmediato un modelo, obligando así al titular del primer modelo a obtener la declaración de nulidad de este último antes de poder ejercitar la acción por infracción. [12] El segundo modelo podría ser

11 — Como ha señalado con acierto la Comisión, parece difícilmente imaginable que el titular de un modelo *posterior* pueda ejercer una acción por infracción contra el titular de un modelo *anterior* sin que la OAMI haya declarado previamente la nulidad del modelo anterior. Sin embargo, este tema queda fuera del ámbito de las cuestiones planteadas por el juez nacional en el presente asunto, por lo que no me ocuparé de él en estas conclusiones.

12 — Desde un punto de vista práctico, la situación sería idéntica incluso en el caso de que el infractor, adoptando un comportamiento más prudente, procediera a registrar el modelo «defensivo» antes de comercializar su producto y por lo tanto antes de cualquier actuación extrajudicial por parte del titular del modelo anterior.

registrado, incluso, tras la interposición de la demanda por infracción del modelo anterior. Además, incluso después de que se hubiera obtenido la anulación del modelo «defensivo», por lo general nada impediría al infractor proceder a registrar un nuevo modelo ligeramente distinto del anterior y utilizarlo para seguir comercializando un producto sustancialmente idéntico.

33. Por lo tanto, se ve bien de qué modo la obligación de ejercitar la acción de nulidad antes de ejercitar la acción por infracción podría permitir que una persona de mala fe se aprovechara del sistema, utilizando tácticas dilatorias e impidiendo, de hecho, que los dibujos o modelos registrados recibieran una protección efectiva. En tal caso, la utilidad de la normativa de la Unión en materia de dibujos y modelos se vería gravemente comprometida. Por lo demás, tampoco hay que olvidar que unas acciones judiciales como las que pretenden poner fin a la infracción de dibujos o modelos requieren, por su propia naturaleza, poder ser tramitadas con especial rapidez.

34. Como razón adicional en apoyo de la interpretación indicada, aunque a mi juicio no se trata de un factor decisivo —en contra de lo que tiende a creer la demandante en el litigio principal—, cabe mencionar el hecho de que el artículo 19, apartado 1, del Reglamento dispone que el titular de un dibujo o modelo registrado puede ejercitar una acción por infracción de su dibujo o modelo, en general, contra cualquier «tercero» que lo utilice sin su consentimiento. No se establece expresamente ninguna excepción en lo que respecta a los terceros que dispongan a su vez de un dibujo o modelo registrado. Si el legislador hubiera querido establecer un principio de tutela para los titulares de dibujos o modelos registrados con posterioridad, posiblemente lo habría indicado de modo expreso.

35. En consecuencia, resulta indispensable interpretar el artículo 19, apartado 1, del Reglamento considerando que dicha disposición permite que el titular de un dibujo o modelo registrado también haga valer sus derechos frente a la persona que utiliza un dibujo o modelo propio registrado posteriormente, sin que sea necesario obtener previamente la declaración de nulidad del segundo dibujo o modelo.

36. Por lo demás, como acertadamente ha indicado la Comisión, si el legislador hubiera estimado necesario que se procediera a declarar previamente la nulidad del dibujo o modelo posterior, ciertamente habría otorgado a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios competencia para decidir sobre la nulidad de los dibujos o modelos en vía principal y no únicamente a raíz de una demanda de reconvención. No tendría ningún sentido obligar al titular del dibujo o modelo anterior a dirigirse previamente a la OAMI, con todas las consecuencias que ello supone en términos de duración y de gastos jurídicos, y permitir en cambio que el titular del dibujo o modelo posterior alegue la nulidad del dibujo o modelo anterior en vía reconvencional y obtenga así una decisión directamente del juez nacional.

37. Además, en la interpretación que acabo de proponer la posición del presunto infractor resulta adecuadamente protegida, en particular, precisamente gracias a la posibilidad de formular una demanda de reconvención para la declaración de nulidad, con arreglo al artículo 85, apartado 1, del Reglamento, directamente ante el juez que conozca de la acción por infracción del dibujo o modelo.

38. En cuanto a la eventual objeción antes mencionada, en la que ha insistido especialmente el Gobierno polaco, según la cual la interpretación que aquí propongo pondría en peligro el principio de seguridad jurídica, me limitaré a formular las observaciones siguientes. En primer lugar, como antes indiqué, la interpretación alternativa, según la cual el titular del primer dibujo o modelo registrado debería solicitar previamente la declaración de nulidad del dibujo o modelo posterior, acaba igualmente por enervar, en última instancia, el propio principio de seguridad jurídica. Como ya vimos, la única diferencia es que la seguridad jurídica que resultaría afectada sería la derivada del registro anterior, en vez de la derivada del registro posterior. En segundo lugar, también debe tenerse presente

que, en cualquier caso, la posesión de un dibujo o modelo registrado (al igual, por otra parte, que la de una marca o patente) *nunca proporciona al titular una seguridad absoluta de que podrá utilizar su dibujo o modelo sin oposición ni perturbaciones*. En efecto, siempre existe la posibilidad de que alguien ejercite una acción para que se declare la nulidad de ese dibujo o modelo.

2. Sobre el problema de la situación jurídica del dibujo o modelo registrado por el infractor

39. Es preciso reconocer que la interpretación del Reglamento que propongo deja un problema sin resolver. Si el titular del dibujo o modelo anterior ve reconocidas sus pretensiones en la acción por infracción contra el titular del dibujo o modelo posterior, pero decide no solicitar la declaración de nulidad de ese dibujo o modelo, la situación jurídica del dibujo o modelo posterior queda, por así decir, indeterminada. Por una parte, el producto correspondiente ya no puede ser comercializado. Por otra parte, como el juez nacional no ha declarado la nulidad del dibujo o modelo posterior, al no ser competente para hacerlo, dicho dibujo o modelo sigue siendo formalmente válido, y en teoría su titular podría servirse de él, ya no para comercializar su producto, pero al menos para iniciar acciones contra otros fabricantes o titulares de dibujos o modelos registrados.

40. Sin embargo, a mi juicio, esta dificultad es más aparente que real.

41. Ante todo, parece muy remota la posibilidad de que el titular del dibujo o modelo posterior lo utilice, y además tras haber perdido un litigio por infracción de dibujo o modelo, con el mero propósito de perjudicar a otras empresas. Desde el momento en que, en todo caso, su producto no puede ya ser comercializado, dicho titular no tendría interés alguno en ejercitar tales acciones judiciales.

42. Por otra parte, en el caso de que existiera realmente una importante similitud entre el dibujo o modelo del infractor y el de un tercero, es lógico pensar que también existiría similitud con el dibujo o modelo anterior, del que es titular el demandante en la primera acción por infracción. En este supuesto, resulta mucho más lógico pensar que sería este último el que actuaría contra el tercero en cuestión, por tener un interés muy concreto en ello.

43. De todos modos, incluso imaginando a un infractor particularmente perverso, que decidiera ejercitar una acción por infracción contra un tercero invocando su propio dibujo o modelo, ese tercero tendría a su disposición un arma particularmente eficaz: la demanda de reconvención destinada a obtener la nulidad de dicho dibujo o modelo. Habida cuenta, en particular, del éxito de la acción judicial anterior, en la que se habría condenado al infractor a poner fin a la distribución de su propio producto a causa del conflicto con un dibujo o modelo registrado anteriormente, me parece evidente que al tercero en cuestión le resultaría muy fácil en la mayoría de los casos [13] obtener del juez nacional la declaración de nulidad del dibujo o modelo del infractor, en vía reconvencional, por falta de novedad o de carácter singular en el sentido de los artículos 5 y 6 del Reglamento. De hecho, cualquier persona que tuviera interés en ello podría invocar tales motivos de nulidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 84 del Reglamento, puestos en relación. En ese momento quedaría definitivamente eliminado el dibujo o modelo del infractor, desapareciendo así la situación de incertidumbre jurídica en que se encontraba. Paradójicamente, pues, sería la actitud del infractor que decidiera seguir utilizando su dibujo o modelo posterior para emprender acciones judiciales contra terceros la que acabaría por provocar la declaración de nulidad de dicho dibujo o modelo, permitiendo así que la situación quedase definitivamente aclarada.

13 — Podrían surgir ciertas dificultades en el caso de que el dibujo o modelo anterior objeto de la controversia inicial aún no se hubiera hecho público en el momento en que se registró el dibujo o modelo del infractor. En tal caso, la nulidad de este último dibujo o modelo no podría ser invocada por cualquier persona al amparo del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento, sino únicamente por el titular del dibujo o modelo anterior en el sentido de la letra d) siguiente, tal como precisa el apartado 3 de dicho artículo. Este principio se aplica igualmente a la demanda de reconvención para la declaración de nulidad, con arreglo al artículo 84, apartado 2.

44. Por las razones expuestas considero, pues, que la incertidumbre sobre la situación jurídica del dibujo o modelo registrado por el infractor no es suficiente para poner en duda la interpretación del artículo 19 del Reglamento que antes he expuesto. No cabe duda, sin embargo, de que podría resultar útil una intervención legislativa que aclarase definitivamente la suerte del dibujo o modelo registrado y no declarado nulo, de un titular que ha perdido un litigio por infracción de dibujo o modelo.

3. Conclusión parcial

45. La primera cuestión debería responderse, por tanto, declarando que el derecho a prohibir la utilización por terceros de un dibujo o modelo registrado, con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento, puede ejercerse igualmente contra un tercero que utilice un dibujo o modelo propio registrado con posterioridad. A estos efectos no es necesario obtener una previa declaración de nulidad de este último dibujo o modelo.

4. Sobre el comportamiento del infractor del dibujo o modelo en cada caso concreto

46. Teóricamente, existiría la posibilidad de atenuar la rigidez de la posición expresada en los puntos anteriores elaborando una interpretación del Reglamento que tomase en consideración los aspectos específicos de cada caso concreto, y en particular la actitud psicológica del presunto infractor. Desde este punto de vista se podría permitir, por ejemplo, que el titular del modelo registrado en primer lugar ejercitase una acción por infracción de su modelo sin solicitar previamente la declaración de nulidad del segundo modelo, pero únicamente en el caso de que el segundo registro se hubiera efectuado de mala fe, o bien, como en el presente asunto, con posterioridad a un requerimiento extrajudicial a la empresa demandada para que pusiera fin a la comercialización de sus productos.

47. Esta posibilidad nos lleva a un análisis más específico de la segunda cuestión prejudicial, en la que, como hemos visto, el juez remitente pregunta si el comportamiento concreto del titular del segundo modelo puede ser relevante para la respuesta a la primera cuestión.

48. Procede rechazar este enfoque interpretativo, pese a ser ciertamente interesante. En efecto, exigir, en todos los casos similares al de autos, un examen de la voluntad del demandado, o incluso una mera verificación de la existencia o inexistencia de una fase precontenciosa que haya podido impulsar al demandado a proceder a un registro «defensivo», significaría añadir un elemento de notable complejidad a un sistema que el legislador ha querido simple y al mismo tiempo eficaz, como él mismo indica.

49. El texto del artículo 19 del Reglamento puede aportar un argumento adicional en apoyo de la postura que se acaba de exponer. En el párrafo segundo de su apartado 2, relativo a los dibujos o modelos *no registrados*, dicha disposición afirma expresamente la necesidad de valorar las intenciones del presunto infractor, al establecer que «la utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor *del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular*». Desde el momento en que el legislador únicamente exige este tipo de valoración de las intenciones en el caso de dibujos o modelos no registrados, cabe deducir, *a contrario*, que en el caso de dibujos o modelos registrados la verificación de la existencia de infracción debe prescindir de tales valoraciones, habida cuenta igualmente del plus de protección que el registro ofrece a los dibujos o modelos.

50. Propongo por tanto al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial declarando que para dar respuesta a la pregunta anterior resultan irrelevantes tanto la intención del tercero como el hecho de que el registro de su dibujo o modelo haya sido o no posterior a un requerimiento extrajudicial en el que se le exigía que pusiera fin a la comercialización de su producto.

V. Conclusión

51. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a las cuestiones planteadas por el Juzgado nº 1 de lo Mercantil y nº 1 de Marca Comunitaria de Alicante:

«El derecho a prohibir la utilización por terceros de un dibujo o modelo registrado, con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, puede ejercerse igualmente contra un tercero que utilice un dibujo o modelo propio registrado con posterioridad. A estos efectos no es necesario obtener una previa declaración de nulidad de este último dibujo o modelo.

En este contexto, resultan irrelevantes tanto la intención del tercero como el hecho de que el registro de su dibujo o modelo haya sido o no posterior a un requerimiento extrajudicial en el que se le exigía que pusiera fin a la comercialización de su producto.»