

CO DDO
Cuando se
PERSONAL

Ref.: ██████████

Recurso contencioso-administrativo nº ██████████/2004
Sección ██████████

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
(Sección ██████████)

Doña ██████████ ██████████, Procuradora de los Tribunales, en representación de la recurrente ██████████ S.L., según tengo acreditado en el recurso contencioso-administrativo nº ██████████/2004, interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de septiembre de 2004, por la que se estimó el recurso de alzada formulado por ██████████ S.L. contra la inicial concesión a mi mandante del **modelo industrial** ██████████, "Pieza de bisutería ██████████", de 11 de junio de 2003, ante la Sala comparezco con la dirección del Letrado don ██████████ y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que dentro del plazo de diez días concedido por providencia de 8 de junio de 2006, notificada el día 19 del mismo mes, presento las CONCLUSIONES SUCINTAS de este recurso contencioso-administrativo.

1.- CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS HECHOS

Damos por reproducidos los hechos del escrito de demanda.

2.- CONCLUSIONES EN CUANTO A LAS PRUEBAS

-I-

Dos son los hechos controvertidos sobre los que han girado las pruebas: la fecha de divulgación del diseño de [REDACTED] y la novedad del modelo industrial nº [REDACTED] respecto de tal diseño.

-II-

Por lo que se refiere a la primera cuestión, es claro que los documentos presentados por la codemandada [REDACTED] S.L. con el escrito de contestación a la demanda carecen de valor probatorio a efectos de confirmar el acierto del acto administrativo recurrido, pues se trata de documentos anteriores a la fecha de solicitud del modelo industrial de mi parte que deberían haber sido aportados durante la tramitación del expediente administrativo al objeto de que la Oficina Española de Patentes y Marcas hubiera tenido la oportunidad de examinarlos y pronunciarse sobre ellos.

El modo de proceder de la codemandada es rechazable por cuanto pretende que la resolución administrativa objeto de recurso se revise -para confirmarla, ocioso es decirlo- teniendo en cuenta pruebas documentales no examinadas por la Administración.

En consecuencia, por lo que se refiere a la prueba documental relativa a la supuesta falta de novedad del modelo industrial hay que seguir limitándose a la que la Oficina Española de Patentes y Marcas admitió en su momento: la revista [REDACTED] de 29 de noviembre de 2001 (documentos 10 y 11 del expediente administrativo).

Pasando al otro hecho controvertido, es decir, el de la novedad del modelo industrial nº [REDACTED] salta a la vista la importancia que en esta materia revisten los informes emitidos por peritos independientes designados judicialmente en periodo probatorio.

Pues bien, en el presente recurso el resultado de la prueba pericial no ha podido ser más contundentemente favorable a las tesis de esta parte recurrente, al haberse pronunciado el perito en los siguientes términos:

1º.- Diga ser cierto que en el sector de la joyería y bisutería los diseños están en gran parte condicionados por las tendencias de la moda.

Sí, es cierto que en el sector de la joyería y bisutería los diseños están en gran parte condicionados por las tendencias de la moda.

2º.- Diga ser cierto que, como consecuencia de ello, es habitual encontrar diseños similares de un mismo producto de joyería o bisutería (brazaletes, collares, pendientes, etc.) procedentes de diferentes diseñadores y fabricantes.

Sí, es cierto que, como consecuencia de ello, es habitual encontrar diseños similares de un mismo producto de joyería o bisutería (brazaletes, collares, pendientes, etc.) procedentes de diferentes diseñadores y fabricantes.

3º.- Diga ser cierto que las apreciaciones acerca de las diferencias entre el modelo industrial nº [REDACTED] y la pieza de joyería de S. [REDACTED], S.L. contenidas en:

- a) el escrito de [REDACTED] L. de contestación al suspenso (documento 5 del expediente administrativo),
- b) el escrito de [REDACTED] S.L. de alegaciones contra el recurso de alzada (documento 9 del expediente administrativo),
- c) el escrito de demanda (dos últimos párrafos de la página 23 y dos primeros párrafos de la página 24),

son exactas.

NO es cierto que el modelo industrial número [REDACTED] y el pieza de joyería de [REDACTED] S.L. sean exactas.

4º.- Diga ser cierto que las semejanzas entre ambos diseños se encuadran en el contexto señalado en los anteriores extremos 1º y 2º.

SÍ, es cierto que las semejanzas entre ambos diseños se encuadran en el contexto señalado en los anteriores extremos sobre el punto 1 y 2.

5º.- Diga ser cierto que, en consecuencia con lo anterior, el modelo industrial nº [REDACTED] no está anticipado en su novedad por la pieza de joyería de [REDACTED] S.L.

SÍ, es cierto que el modelo industrial número [REDACTED] no está anticipado en su novedad por la pieza de joyería de [REDACTED] S.L.

6º.- Diga ser cierto que, en su condición de experto, tiene constancia de que en los establecimientos de [REDACTED] S.L. sólo se venden productos de la marca [REDACTED] y no productos de otras empresas competidoras.

Sí, es cierto que la mayoría de los productos de tiendas [REDACTED] son propios aunque también venden en colaboración con otras marcas circunstancialmente dentro de sus establecimientos.

7º.- Diga ser cierto que, según su leal saber y entender, teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, una usuaria de este tipo de productos no confundiría el de [REDACTED] S.L. con el de [REDACTED] S.L.

La confusión en este tipo de productos siempre se puede dar dado la gran diversidad de proveedores no sólo de fabricantes nacionales sino también a través de las importaciones de fabricantes de otros países que tienen sus propios diseños y luego de la cantidad de países en los que se permite imitar y falsificar marcas y modelos de utilidad sin ninguna cortapisa.

CONCLUSIÓN

Lo que se puede observar y es evidente morfológicamente es que el modelo de [REDACTED] es HEXAGONAL y el modelo de [REDACTED] es PENTAGONAL y esta característica es suficiente para diferenciar un modelo de otro, al ser en su base de origen diferentes diseños.

3.- CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

-I-

Se dan por reproducidos los fundamentos jurídicos del escrito de formalización de demanda.

El objeto del presente recurso contencioso-administrativo radica sustancialmente en dilucidar si la Oficina Española de Patentes y Marcas actuó con arreglo a derecho cuando denegó el modelo industrial nº [REDACTED], "Pieza de bisutería-joyería", por estimación del recurso de alzada interpuesto por S. [REDACTED], S.L. contra su inicial concesión.

-II-

"Podrá alegarse como motivo de oposición y, por tanto, podrá ser denegada la concesión de los modelos o dibujos industriales:

...
3º.- *Cuando se probare documentalmente, ante el Registro de la Propiedad Industrial, que carece de la condición de novedad."*
(Art. 188-3º del Estatuto de la Propiedad Industrial)

Como hemos alegado en la segunda conclusión de este escrito, los documentos aportados por la codemandada con su contestación a la demanda no pueden ser tenidos en cuenta ya que, a pesar de ser de fecha anterior a la de la solicitud del modelo, no fueron presentados durante la tramitación del expediente, lo que significa que la resolución administrativa recurrida no fue adoptada en función de tales documentos y su revisión en esta vía no puede estar condicionada o influida por los mismos. Obsérvese que el art. 188-3º del Estatuto se refería a la prueba documental "ante el Registro de la Propiedad Industrial", y éste no ha sido el caso.

La resolución impugnada (documento 11 del expediente), en línea con lo mantenido en el informe técnico del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas (documento 10), considera que, de todos los documentos aportados por la entidad oponente en vía administrativa, sólo uno –el nº [REDACTED] de la revista [REDACTED], de 29 de [REDACTED] de 2001- acredita la falta de novedad del modelo industrial nº [REDACTED], por hallarse éste anticipado por la pieza de bisutería-joyería que aparece fotografiada en dicha publicación. De esto se deriva que los demás documentos presentados con la oposición –revista [REDACTED], revista [REDACTED] nº [REDACTED] de 20 de [REDACTED] de 2001, catálogo [REDACTED] y catálogo [REDACTED]- no fueron estimados como pruebas documentales de la falta de novedad del modelo y, evidentemente, en el presente recurso no podrán ser considerados como tales, pues ello constituiría una "reformatio in pejus" prohibida por nuestro ordenamiento.

Procede, en consecuencia, centrar la atención en la citada revista [REDACTED] de 29 de [REDACTED] de 2001 y examinar si la misma puede ser calificada de prueba documental acreditativa de la falta de novedad del modelo, en los términos del apartado 3º del art. 188 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Lo que de dicha revista consta en el expediente son las fotocopias de dos páginas, la portada y la página 99. Pues bien, no hay ninguna constancia de que dicha página [REDACTED] pertenezca a la misma revista que la portada, en que figura la fecha del 29 de [REDACTED] de 2001, por lo que la fecha de la página [REDACTED] no existe y tal documento no debe, en consecuencia, ser tomado en consideración. Exactamente este mismo argumento fue el utilizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la revista [REDACTED].

"...no sabemos si la fecha corresponde con la prueba presentada, pues está en diferentes fotocopias",

sin que en la resolución que estamos recurriendo se dé ninguna razón por la cual el hecho de que en la revista [REDACTED] aparezca la fecha en una página y la foto de la pieza de bisutería-joyería en otra diferente sirva para afirmar que se desconoce que exista una correspondencia entre ellas y, en cambio, una separación equivalente de páginas en la revista [REDACTED] de 29 de [REDACTED] de 2001 conduzca a la conclusión contraria, es decir, que sí existe tal correspondencia.

A juicio de esta parte recurrente lo único claro e incontrovertible es que la página 99 de la revista [REDACTED] carece de fecha y, por tanto, carece también de valor probatorio. No discutimos, en cambio, la fecha de la portada.

Pasando ahora al análisis de la repetida portada, nos encontramos con la copia de una foto de un personaje femenino de cuyo cuello pende un colgante de muy reducido tamaño. Obsérvese que es tan reducido como el de la foto de la página [REDACTED] del otro ejemplar de la revista [REDACTED] presentado por la oponente, nº [REDACTED] de 20 de [REDACTED] de 2001, del cual textualmente la Oficina Española declaró:

"No vemos bien la pieza de bisutería-joyería que lleva [REDACTED]. No podemos decir que le anticipe."

En efecto, la pieza de doña [REDACTED] no se ve bien en la página [REDACTED] de [REDACTED], pero sucede que la nitidez de esa foto es muy similar a la de la foto de la página [REDACTED], la cual es palmario que tampoco muestra la pieza de bisutería-joyería con claridad bastante para ser considerada na-

da menos que prueba documental acreditativa de la falta de novedad del modelo industrial, con las consecuencias tan serias que de esto se derivan.

Prueba evidente de la falta de claridad de la fotografía de la página 99 es la siguiente. La entidad oponente aportó con su escrito de oposición dos de sus catálogos, el denominado [REDACTED] y el llamado [REDACTED] [REDACTED] (folios 4.9 y 4.10 del expediente administrativo), en los cuales aparecen diversas piezas de joyería formadas por cinco lóbulos, unas con pedrería y otras sin ella. Ante la pregunta de si la pieza de joyería de la fotografía de la página 99 de la revista [REDACTED] se corresponde con la de pedrería o con la otra, ¿cabría dar una respuesta absolutamente segura? A nuestro juicio no, pues la foto carece del detalle suficiente; y esa falta de detalle es la que debe dar lugar al rechazo del documento.

Por consiguiente, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto, es decir, si la pieza de bisutería-joyería de la tan citada fotografía anticipa o no la novedad del modelo industrial, el presente recurso debería estimarse porque lo que la Oficina Española ha considerado que es una prueba documental no puede ser calificada de tal, al carecer de fecha una de sus páginas y consistir la otra en la copia de una fotografía que no permite apreciar los detalles de forma de la citada pieza. Damos por reproducida la sentencia citada en el escrito de demanda, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1987.

-III-

"Se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación."
(Art. 182, primer párrafo, del E.P.I.)

"Podrá alegarse como motivo de oposición y, por tanto, podrá ser denegada la concesión de los modelos o dibujos industriales:

...
3º.- *Cuando se probare documentalmente, ante el Registro de la Propiedad Industrial, que carece de la condición de novedad."*
(Art. 188-3º del E.P.I.)

En el supuesto de que la revista [REDACTED] de 29 de noviembre de 2001 sí pudiera ser considerada prueba documental, esta parte entiende que la misma no prueba la falta de novedad del modelo industrial objeto del presente recurso por existir diferencias formales o estéticas entre la pieza de joyería fotografiada en dicha publicación y el diseño del modelo, tal y como se ha probado mediante el informe pericial emitido en el momento procesal oportuno.

Para entender adecuadamente el concepto de modelo industrial y el significado de los dos preceptos que hemos transcrito nos remitimos a las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo reproducidas en el escrito de demanda (30 de enero de 1987, 16 y 18 de abril de 1990, 9 y 24 de mayo de 1990, 19 de febrero y 16 de diciembre de 1993, 22 de octubre y 9 de diciembre de 1997).

A la luz de la doctrina jurisprudencial podemos hacer las siguientes consideraciones:

- 1.- Sin necesidad de ser un técnico o un especialista, simplemente por la experiencia que tiene cualquier consumidor de tipo medio, cabe afirmar que la utilización en el sector de la joyería y bisutería de diseños a base de lóbulos y bucles enlazados no es patrimonio exclusivo de nadie, hasta el punto de que la oponente no se ha basado en derechos registrados sino en una mera hipotética divulgación en un medio de prensa.

- 2.- La escasa originalidad intrínseca de los lóbulos y los bucles obliga a centrar el análisis comparativo en las diferencias de detalle que pueden contribuir a dar al modelo una apariencia distinta de la de diseños anteriores, aunque siempre dentro de unas semejanzas básicas derivadas de la común utilización de lóbulos y bucles.
- 3.- En este sentido, y tal y como se alegó por mi representada durante la tramitación del expediente administrativo, la conformación de la pieza fotografiada en la revista [REDACTED] es pentagonal al estar constituida por cinco lóbulos, mientras que el modelo industrial presenta un formato general hexagonal derivado del hecho de que está constituido por seis lóbulos.
- 4.- Lógicamente, ni una pieza de bisutería o joyería pentagonal formada por cinco lóbulos puede servir de tipo para la fabricación de una pieza hexagonal, ni ésta puede servir de tipo para la fabricación de aquélla, de donde se deriva que el modelo industrial solicitado por mi mandante cumple el requisito del art. 182, párrafo primero, del Estatuto y no se encuentra anticipado en su novedad.

Añadiremos a estas consideraciones lo afirmado por el perito en el sentido de que en el sector de la joyería-bisutería los diseños están en gran parte condicionados por las tendencias de la moda, que como consecuencia de esto es habitual encontrar diseños similares de un mismo tipo de producto procedentes de diferentes diseñadores y fabricantes, que las semejanzas entre el diseño de [REDACTED] y el modelo industrial se encuadran en ese contexto, que éste no está anticipado por aquél, y que -y esto es importante- los productos [REDACTED] sólo se venden en las tiendas [REDACTED] (aunque en las mismas, circunstancialmente, también se puedan vender productos de otras marcas). Esta última afirmación destruye por completo la tesis de nuestra contraria porque hace imposible en la práctica que una compradora adque-

ra el producto de [REDACTED] confundiéndolo con el de [REDACTED] el de [REDACTED] sólo se comercializa en los establecimientos [REDACTED] mientras que no hace falta decir que el de mi mandante no se vende en dichos comercios.

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA tenga por presentado este escrito, por evacuado por esta parte el trámite de conclusiones y, previos los trámites legales, dicte en su día sentencia de conformidad con lo pedido en el escrito de demanda.

Es justicia que pido en Madrid, a 29 de junio de 2006.

[REDACTED]
Ldo. [REDACTED]
Coleg. [REDACTED]

[REDACTED]