

Relevancia de los catálogos de precios para desvirtuar el carácter singular de un diseño

Denis Berzinec

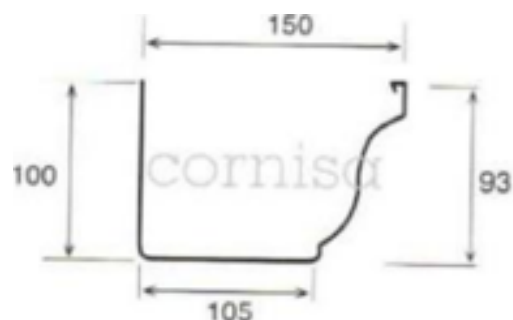
Para determinar si un diseño tiene carácter singular hay que analizar el sector de los productos en cuestión, el usuario informado, el nivel de atención a las similitudes y diferencias, el grado de libertad del autor y las impresiones generales que producen los diseños. Para desvirtuar el carácter singular, se pueden presentar todo tipo de pruebas, siendo válida, entre otras, los catálogos de precios referidos a diseños que no produzcan una impresión general distinta respecto a aquel cuya nulidad se solicita.

El 3 de julio de 2024, el Tribunal General de la UE (en adelante “TG”) se pronunció sobre la valoración de unas pruebas presentadas para demostrar la divulgación de un diseño sobre unos canalones.

Este caso trata sobre una disputa entre Canalones Castilla, S. L. (“Castilla”) y Canalones Novokanal, S.L. (“Novokanal”), en el que este último solicitó la nulidad del siguiente diseño comunitario solicitado por Castilla el 27 de junio de 2005:



Los motivos alegados fueron, en esencia, la falta de novedad y carácter singular, aportando Novokanal un informe pericial de 21 de julio de 2020 que examina el carácter singular del diseño controvertido en relación con varios modelos similares y, por otro lado, tres catálogos de precios de abril de 2004, de un tercero, Canalón S.A. (“Canalón”), en el que figura el siguiente diseño anterior:



La División de Anulación de la EUIPO declaró la nulidad del diseño por falta de carácter singular, basándose en el diseño anterior. La Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso de Castilla. Así, Castilla recurrió ante el TG invocando tres motivos.

Primero, Castilla alega que los catálogos aportados demuestran la fecha en que se concibieron, pero no la fecha en que se pusieron efectivamente a disposición del público.

Para acreditar la divulgación hay que hacer un análisis en dos etapas: (i) ver si la prueba demuestra la divulgación, y su anterioridad a la fecha del diseño controvertido, y (ii) si el titular alega lo contrario, analizar si estos hechos podían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector en concreto.

El TG considera que los catálogos presentan diferentes diseños indicando sus medidas y precios, que los catálogos son documentos informativos y que incluyen la imagen del diseño anterior. Considera que estos catálogos son fidedignos, pues se elaboraron en el marco de operaciones comerciales corrientes y proceden de un tercero ajeno al procedimiento. Además, los catálogos fueron divulgados, ya que Novokanal llegó a poseerlos.

En vista de lo anterior y de que pasó más de un año entre su expedición y la fecha de presentación del diseño controvertido, el TG concluye que el diseño controvertido fue divulgado entre los círculos especializados relevantes, desestimando el primer motivo de Castilla.

Los catálogos de precios sobre diseños que no produzcan una impresión general distinta respecto al diseño controvertido es prueba suficiente para desvirtuar el carácter singular.

En segundo lugar, la recurrente reprocha la incorrecta apreciación del carácter singular del diseño controvertido.

Según la jurisprudencia, el análisis del carácter singular tiene cuatro etapas: (i) definir el sector de los productos; (ii) el usuario informado, el grado de conocimientos técnicos anteriores y el nivel de atención de las similitudes y diferencias; (iii) el grado de libertad del autor; y, finalmente, (iv) comparar las impresiones generales de los diseños en liza.

En este caso, el diseño controvertido está destinado a las bajantes para la recogida de aguas y a los canalones. La libertad del autor no está limitada por la función técnica de estos, pues el informe pericial demuestra que existe un gran abanico de diseños con formas variadas abiertas en su parte superior; por tanto, la libertad del autor no se limita únicamente al lado derecho del diseño controvertido, sino que se extiende al diseño de este en su conjunto.

El TG aprecia diferencias en el pliegue realizado hacia el interior del canalón en su parte frontal, en la pendiente de los tramos, en los ángulos del redondeo y en el tamaño de la base, pero ello no provoca una impresión general distinta. Así, dado el elevado grado de libertad del autor y a falta de diferencias significativas, los diseños en liza producen una impresión general idéntica. Por tanto, se desestima el segundo motivo alegado por Castilla.

En tercer lugar, Castilla alega que la divulgación se considera fraudulenta por abusiva frente a los derechos de autor del autor del diseño, presentando un contrato de licencia de derechos de autor sobre el diseño el 1 de febrero de 2004 y un certificado de 17 de mayo de 2022 de un Registro Territorial de la Propiedad Intelectual que acredita el reconocimiento del diseño controvertido como obra.

El TG considera que Canalón es un tercero ajeno al procedimiento y que no se ha alegado nada que permita concluir que existe un comportamiento comercial fraudulento, abusivo o deshonesto por su parte, y además no hay ningún vínculo entre Canalón y Novokanal.

En cuanto a las pruebas presentadas, dado que fueron presentadas por primera vez ante el TG, el contrato de licencia no se tiene en cuenta. Sin embargo, la certificación, aunque también se presenta por primera vez, versa sobre una certificación que figura en el expediente del asunto, por lo que no se inadmite, pero no resulta suficiente para demostrar que la divulgación es fraudulenta. Por tanto, se desestima el tercer motivo.

De esta manera, se puede apreciar la importancia de los catálogos de precios a la hora de cuestionar la novedad y el carácter singular de un determinado diseño. Basta con que los mismos hayan sido divulgados entre los círculos especializados para acreditar la divulgación de un diseño anterior.

Las diferencias entre diseños pueden no ser relevantes para crear una impresión general distinta en atención al grado de libertad del autor.

