SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 14 de septiembre de 1982 *

En el asunto 144/81,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Gerechtshof te's–Gravenhage, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional, entre

Keurkoop BV, con domicilio social en Rotterdam,

parte apelante,

y

Nancy Kean Gifts BV, con domicilio social en La Haya,

parte apelada,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado, para apreciar la conformidad con el Derecho comunitario de la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos cuyos términos fueron establecidos por el Convenio de 25 de octubre de 1966 (*Tractatenblad* 1966, nº 292, p. 3),

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: J. Mertens de Wilmars, Presidente; G. Bosco, A. Touffait y O. Due, Presidentes de Sala, P. Pescatore, A.J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros y F. Grévisse, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Reischl;
Secretario: A. Pompe, Secretario adjunto;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

1 Mediante resolución de 20 de mayo de 1981, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de junio de 1981, el Gerechtshof te's–Gravenhage planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías para poder determinar las condiciones de aplicabilidad, en relación con el Derecho comunitario, de la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos, cuyos términos fueron establecidos por el Convenio de 25 de octubre de 1966 (*Tractatenblad* 1966, nº 292, p. 3), que entró en vigor el 1 de enero de 1975.

2 De los datos facilitados por el órgano jurisdiccional nacional se desprende que Nancy Kean Gifts (en lo sucesivo, «NKG»), con domicilio social en La Haya, registró el 23 de abril de 1979 en la oficina Benelux de dibujos y modelos (registro Benelux) el modelo de un bolso de mano para señoras.

3 El modelo registrado por NKG parece similar a un modelo americano que, el 28 de marzo de 1977, fue objeto de un registro «US Patent Design 250.734» que mencionaba como inventor al Sr. Siegel y como concesionaria a Amba Marketing Systems Inc.

4 NKG, que al parecer se abasteció de Renoc AG, de Zug (Suiza), declaró que el bolso de mano que comercializa está fabricado en Taiwán, desde donde se expide directamente a los Países Bajos.

5 Al comprobar a principios de 1980 que otra empresa, Keurkoop BV, con domicilio social en Rotterdam, ofrecía un bolso de mano para señoras, que ella consideraba de aspecto idéntico al modelo registrado que vendía ella misma, NKG emprendió contra Keurkoop un procedimiento de medidas provisionales ante el Presidente del Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, alegando su derecho exclusivo al modelo.

6 Según las indicaciones facilitadas por Keurkoop, esta última se procuró el bolso de mano que se discute de Formosa Keystone Productos Corp., exportadora al por mayor, con domicilio social en Taiwán, que a su vez se abastece de dos fabricantes instalados también en Taiwán, Taiwan Plastic Company y Ocean Lights Industries Corporation.

7 De las precisiones presentadas por escrito ante este Tribunal de Justicia por las partes del litigio principal y por la Comisión se desprenden esencialmente las indicaciones siguientes. Según NKG, el bolso del que se discute es comercializado en la República Federal de Alemania por Otto GmbH, que lo importa directamente de Taiwán. En el Reino Unido, quien lo vende es Nancy Kean Gifts Limited y, en Dinamarca, Atelier Nancy APS. Estas dos últimas personas jurídicas forman parte del mismo grupo que NKG. También compran a Renoc AG, sociedad suiza, los bolsos fabricados en Taiwán. Keurkoop añade que el bolso también lo vende en los Países Bajos Otto (Tilburg) y Euro Direct Service (Tegelen). Por último, según Keurkoop y la Comisión, el mismo modelo de bolso de mano fue registrado el 18 de abril de 1979, en el registro francés de modelos por el Sr. Peter Herman, de Nueva York.

8 Mediante resolución de 8 de mayo de 1980, el Presidente del Arrondissementsrechtbank te Rotterdam estimó las pretensiones de NKG y prohibió a Keurkoop «fabricar, importar, vender, poner a la venta, exponer,

entregar, utilizar o poseer con alguno de estos fines, con un objetivo industrial o comercial, uno o varios bolsos de mano para señoras con aspecto idéntico al modelo registrado por la demandante y mencionado en la citación o que tuviera con él sólo diferencias secundarias».

9 Keurkoop recurrió en apelación contra dicha resolución ante el Gerechtshof te's–Gravenhage que, en contestación a los dos primeros motivos que se le presentaron, definió su postura sobre diferentes puntos. Tal definición de postura debe ser recordada por cuanto da luz sobre las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia.

10 El Gerechtshof, en primer lugar ha declarado que NKG no era el creador del modelo del bolso de mano que había registrado, que no había procedido a este registro ni con el consentimiento del creador ni de un causahabiente de este último ni en virtud de una relación jurídica cualquiera con alguna de estas personas.

11 A continuación, el mismo órgano jurisdiccional, en el apartado 11 de su resolución, precisa el alcance de la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos. El Gerechtshof subrayó que, si en los Estados del Benelux, la creación estaba protegida por el derecho de autor, el objeto de la protección establecida por la Ley uniforme era solamente, según el artículo 1 de la misma Ley, «el aspecto nuevo de un producto que tenga una función utilitaria». Con arreglo al texto de su artículo 4, los productos conocidos en el pasado, pero caídos en el olvido desde hace más de cincuenta años en el Benelux, pueden ser nuevos a los efectos de la Ley. La Ley uniforme ya no formula la exigencia relativa a que esta novedad sea el resultado de una actividad creadora, es decir, esencialmente, artística. Contra lo que sostiene Keurkoop, el apartado 1 del artículo 3, que dispone que «el derecho exclusivo a un dibujo o modelo se adquiere por el primer registro», no se funda en absoluto en la presunción de que el que solicita el registro sea el creador. La Ley uniforme trata de proteger al industrial o al artesano que desea que su producto se distinga de los demás, tanto si es artístico como banal sin que, sin embargo, el que solicita el registro deba tener él mismo la condición de artista o artesano. La Ley trata de impedir, durante un determinado lapso de tiempo, la falsificación de los modelos elegidos por los industriales y los artesanos, siendo el criterio de la falsificación la posibilidad de que el público confunda fácilmente los modelos.

12 El órgano jurisdiccional de remisión ha entendido que, teniendo en cuenta los otros dos motivos planteados ante él por Keurkoop, era necesario plantear a este Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Es compatible con las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías, en particular con las disposiciones del artículo 36, aplicar la "Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos", cuando ésta tiene por efecto atribuir un derecho exclusivo a un modelo, tal como es contemplado en esta Ley y cuyo objeto y función se describen en el apartado 11, a quien ha sido el primero en registrar el modelo ante la autoridad competente, sin que personas distintas de la que pretende ser ella misma el creador o el comitente o el empresario de éste tengan la posibilidad de oponerse al derecho del que realiza el registro y/o de defenderse contra una acción prohibitoria intentada por este último, alegando el hecho de que quien realizó el registro no es el creador del modelo ni su comitente o empresario?

2) ¿Puede desestimarse la acción prohibitoria cuando se refiere a productos que el demandado ha adquirido en un país del mercado común distinto de aquel (perteneciente también a dicho mercado) para el que se solicita la prohibición si, en este otro país, la comercialización de dichos productos no vulnera los derechos del demandante que realizó el registro?»

Sobre la primera cuestión

13 La primera cuestión se refiere esencialmente al extremo de si las disposiciones del artículo 36 del Tratado permiten la aplicación de una ley nacional que, como la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos, confiere un derecho exclusivo al primer solicitante del registro de un modelo, sin que personas distintas del creador o de sus causahabientes puedan, para negar este derecho exclusivo o para oponerse a una acción prohibitoria promovida por el titular del mismo derecho, alegar que el que efectuó la inscripción no es el creador del modelo, su comitente o su empresario.

14 Procede señalar en primer lugar que, como el Tribunal de Justicia ha declarado ya respecto a los derechos de patente, de marca y de autor, la protección de los

dibujos y modelos forma parte de la protección de la propiedad industrial y comercial a efectos del artículo 36 del Tratado, en la medida en que tiene por objeto definir los derechos exclusivos característicos de dicha propiedad.

15 Según el artículo 1, la Ley uniforme Benelux no protege más que el aspecto nuevo de un producto que tenga una función utilitaria, es decir, según el artículo 4, un producto que no ha gozado de ninguna notoriedad de hecho en los medios industriales o comerciales del territorio del Benelux en el curso de los cincuenta años anteriores al registro. Si, en virtud del artículo 3, el derecho exclusivo a un dibujo o modelo se adquiere mediante el primer registro sin que sea preciso averiguar si el solicitante es también el creador del modelo o un causahabiente de dicho creador, esta norma encuentra su inspiración a la vez en la función del derecho al dibujo o modelo en la vida económica y en un designio de simplicidad y de eficacia. Por último, y en virtud y según las modalidades del artículo 5 de la Ley, el creador del dibujo o del modelo puede reivindicar el registro durante cinco años y la nulidad del registro sin limitación en el tiempo.

16 Estas características, que no son exhaustivas ni limitativas, permiten, sin embargo, afirmar que una legislación que presente rasgos del tipo de los que acaban de recordarse es una legislación que protege la propiedad industrial y comercial a efectos del artículo 36 del Tratado.

17 Es verdad que, si en virtud del artículo 15 de la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos, todo interesado, incluido e Ministerio Fiscal, puede invocar la nulidad de los derechos que derivan del registro, oponiéndose, esencialmente, a la novedad del producto en el territorio de que se trate, no puede, por el contrario, alegar que quien solicita el registro no es el creador del modelo, su comitente o su empresario. Teniendo en cuenta esta última restricción, el órgano jurisdiccional nacional se pregunta si esta Ley uniforme está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 36 del Tratado.

18 A este respecto, el Tribunal de Justicia no puede sino reconocer que en el estado de Derecho comunitario y a falta de una unificación en el marco de la Comunidad o de una aproximación de las legislaciones, la determinación de los requisitos y de las modalidades de protección de los dibujos y modelos está regulada por la norma nacional y, en el caso de autos, por la legislación común

establecida en el marco de la unión regional a la que se refiere el artículo 233 del Tratado, constituida por Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

19 Por consiguiente, las normas relativas a la libre circulación de mercancías no se oponen a que se dicten disposiciones como las que contiene la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos, tal como las describe el órgano jurisdiccional nacional.

20 Procede, por consiguiente, responder a la primera cuestión que una legislación nacional que presente las características de la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos está comprendida en el ámbito de las disposiciones del artículo 36 del Tratado relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial. En su actual estado de desarrollo, el Derecho comunitario no se opone a que se dicten disposiciones nacionales como las contenidas en la Ley uniforme Benelux, tal como las ha descrito el órgano jurisdiccional nacional.

Sobre la segunda cuestión

21 La segunda cuestión se refiere esencialmente al extremo de si, teniendo en cuenta las disposiciones del Tratado, el titular de un derecho exclusivo de modelo protegido por la legislación de un Estado miembro puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación de productos que tengan un aspecto idéntico al modelo registrado procedente de uno de los Estados miembros de la Comunidad donde su comercialización no vulnera ningún derecho del titular del derecho exclusivo en el Estado de importación.

22 En primer lugar, procede señalar que, en particular, la salvaguardia de la propiedad industrial y comercial establecida por el artículo 36 carecería de significado si se pudiera permitir a una persona, distinta del titular del derecho al modelo en un Estado miembro, comercializar en él un producto que tuviera un aspecto idéntico al modelo protegido. Esta afirmación conserva toda su fuerza en el caso particular analizado por el órgano jurisdiccional nacional en el que una persona, que desea comercializar un producto en un Estado miembro, se abastece con este fin en otro Estado miembro en el que la comercialización del producto no vulnera los derechos de quien realizó el registro y es titular exclusivo del derecho al modelo en el primer Estado.

23 Procede, sin embargo, recordar que, en el marco de las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, con arreglo al artículo 36, las prohibiciones y restricciones a la importación deben estar justificadas, entre otras cosas, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial y no deben, en particular, constituir restricciones encubiertas del comercio entre los Estados miembros.

24 El artículo 36 pretende subrayar que la conciliación entre las exigencias de la libre circulación de mercancías y el respeto de los derechos de propiedad industrial y comercial debe realizarse de tal manera que se garantice una protección al ejercicio legítimo, en relación con las prohibiciones de importación «justificadas» a efectos del mismo artículo, de los derechos conferidos por las legislaciones nacionales, pero que, por el contrario, se rehúse cualquier ejercicio abusivo de los mismos derechos, que podría mantener o establecer compartimentaciones artificiales en el interior del mercado común. El ejercicio de los derechos de propiedad industrial y comercial conferidos por la legislación nacional debe, por consiguiente, limitarse en la medida necesaria para esta conciliación.

25 Según reiterada jurisprudencia, el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido por la legislación de un Estado no puede invocar esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que ha sido comercializado con arreglo a Derecho, en el mercado de otro Estado miembro, por el propio titular del derecho, con su consentimiento o por una persona unida a él por vínculos de dependencia jurídicos o económicos.

26 Además, el titular de un derecho exclusivo no puede invocar su derecho si la prohibición de importación o de comercialización en que pretende ampararse puede guardar relación con una práctica colusoria restrictiva de la competencia en el interior de la Comunidad, contraria a las disposiciones del Tratado y, en particular, a las del artículo 85.

27 En efecto, si el derecho de modelo, en cuanto estatuto legal, queda por sí mismo fuera de los elementos contractuales o de concertación a que se refiere el apartado 1 del artículo 85, el ejercicio de este derecho puede incurrir en las prohibiciones del Tratado cuando sea objeto, medio o consecuencia de una práctica colusoria.

28 Compete, por consiguiente, al órgano jurisdiccional nacional comprobar, en cada caso, si el ejercicio del derecho exclusivo de que se trata conduce a una de las situaciones comprendidas en las prohibiciones del artículo 85 y que pueden, en el marco del ejercicio de los derechos de exclusiva relativos a los dibujos y modelos, adoptar formas muy diversas, como por ejemplo, la situación de las personas que registraran simultánea o sucesivamente el mismo modelo en diferentes Estados miembros para repartirse los mercados dentro de la Comunidad.

29 De cuanto precede se desprende que procede responder a la segunda cuestión que el titular de un derecho a un modelo, adquirido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, puede oponerse a la importación de productos procedentes de otro Estado miembro y que tengan un aspecto idéntico al modelo registrado, siempre que los productos de que se trate hayan sido puestos en circulación en este otro Estado miembro sin la intervención o el consentimiento del titular del derecho o de una persona unida a dicho titular por un vínculo de dependencia jurídico o económico, que no exista entre las personas físicas o jurídicas de que se trate ninguna clase de práctica colusoria restrictiva de la competencia y que, por último, los derechos respectivos de los titulares del derecho al modelo en los diferentes Estados miembros se hayan generado independientemente los unos de los otros.

Costas

30 Los gastos efectuados por el Gobierno de los Países Bajos, por el Gobierno del Reino Unido, por el Gobierno francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Gerechtshof te's–Gravenhage, mediante resolución de 20 de mayo de 1981, declara:

1) **Una legislación nacional que presente las características de la Ley uniforme Benelux en materia de dibujos y modelos está comprendida en el ámbito de las disposiciones del artículo 36 del Tratado relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial. En su actual estado de desarrollo, el Derecho comunitario no se opone a que se dicten disposiciones nacionales como las contenidas en la Ley uniforme Benelux, tal como las ha descrito el órgano jurisdiccional nacional.**

2) **El titular de un derecho a un modelo, adquirido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, puede oponerse a la importación de productos procedentes de otro Estado miembro y que tengan un aspecto idéntico al modelo registrado, siempre que los productos de que se trate hayan sido puestos en circulación en este otro Estado miembro sin la intervención o el consentimiento del titular del derecho o de una persona unida a dicho titular por un vínculo de dependencia**

jurídico o económico, que no exista entre las personas físicas o jurídicas de que se trate ninguna clase de práctica colusoria restrictiva de la competencia y que, por último, los respectivos derechos de los titulares del derecho al modelo en los diferentes Estados miembros se hayan generado independientemente los unos de los otros.

Mertens de Wilmars Bosco Touffait

Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe

Koopmans Everling Chloros Grévisse

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de septiembre de 1982.

El Secretario
P. Heim

El Presidente
J. Mertens de Wilmars