

GEMMA MANAU RICART**INFORME DISSENY INDUSTRIAL**

“Benvolgut Sr. Justiniano Fernández,

Mitjançant aquest informe li comunico i explico les qüestions que a vostè li interessin en aquest cas, per tal de que pugui prendre les millors decisions sobre com actuar.

Tot seguit, doncs, li passo a exposar les respostes a les seves preguntes.

ANÀLISI DE L'ABAST I EFECTES DE LA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA DE VALÈNCIA DE 2 DE MAIG DE 2012 PER A PISCOLA, S.A.

1) *Absolució de la demandada OPIONA, S.A. de la totalitat de pretensions que ha exercit PISCOLA, S.A. front ella, no concorrent així la declaració judicial de la nul·litat del model industrial 333.333 Figura A, que la demandada va registrar al seu nom, ni la declaració d'infracció per part de l'empresa OPIONA, S.A. del model registrat per PISCOLA, S.A. nº 777.777, desestimant-se les seves accions de cessació, retirada del comerç de l'article de mobiliari públic, el BANC CHINO, destrucció de les unitats en poder de l'empresa OPIONA, S.A. i la indemnització dels danys i perjudicis reclamats per l'empresa PISCOLA, S.A.*

2) *PISCOLA, S.A. ha de fer front a les costes causades en primera instància i també, d'acord amb els articles 398, 397 i 394 de la LEC, a les costes causades en segona instància en la seva condició d'apel·lant.*

3) *Nul·litat del model registrat 777.777 per PISCOLA, S.A. al mancar de novetat, per la qual cosa l'actora manca igualment de tota mena d'exclusiva sobre la forma del BANC RUSSO. Essent així, li faig saber que amb la vigent Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial l'extinció del dret de disseny es produeix amb la declaració de nul·litat per la concurrència d'alguna de les causes previstes en el seu article 13 (art. 65 LPJDI). No obstant això, el model industrial 777.777 per la data de la seva sol·licitud i concessió de registre es regeix per l'Estatut de la Propietat Industrial de 1929. D'aquesta manera, cal que tingui present que l'article 188.3 de l'EPI determina la possibilitat d'al·legar com a motiu d'oposició, podent ser denegada la concessió dels models o dibuixos industrials, la prova documental, davant del Registre de la Propietat Industrial, de la manca de la condició de novetat; i que l'article 194.5 de l'EPI disposa que els dibuixos i models industrials i artístics seran considerats nuls i sense cap valor ni efecte legal per sentència ferma dels Tribunals de Justícia. Per tant, l'excepció de nul·litat de la demandada OPIONA, S.A. és estimada. Amb la declaració judicial de la nul·litat del model industrial 777.777, que PISCOLA, S.A. registrà al seu nom, caldrà tenir en compte, així mateix, la declaració de la*

infracció comesa per PISCOLA, S.A. del disseny del conegut arquitecte MARCUS WELBY, que pot comportar les seves accions de cessació, retirada del comerç de l'article de mobiliari públic, el BANC RUSSO, destrucció de les unitats infractores en poder de PISCOLA, S.A. i la indemnització dels danys i perjudicis soferts. En aquest mateix sentit Sr. Justiniano Fernández li informo de que l'article 273.3 del Codi Penal s'ocupa d'estendre expressament la tutela penal als models i dibuixos industrials com a drets de propietat industrial. Amb les excepcions que es deriven de la seva naturalesa i de la tutela específica de què són objecte en l'ordre mercantil, els pressupòsits de la intervenció penal s'identifiquen "ope legis" amb els del paràgraf primer de l'article 273 del CP.

POSSIBLE SUBSISTÈNCIA DE DRETS D'AUTOR SOBRE EL DISSENY DEL BANC RUSSO I LA SEVA COMPATIBILITAT AMB ELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL. ANÀLISI DEL CONCEPTE DE NOVETAT I ORIGINALITAT.

Bé, Sr. Fernández, responent a la segona qüestió que li preocupa, primerament, cal que tingui present que el disseny industrial tutela únicament les innovacions de forma que augmenten l'estètica o signifiquen un perfeccionament funcional que no té caràcter tècnic.

El disseny industrial, sense deixar de ser una innovació de forma, pot constituir simultàniament una creació artística susceptible de protecció mitjançant el règim de la propietat intel·lectual. Doncs, no és impossible que es produeixin superposicions, de manera que es puguin invocar alhora diferents sistemes de protecció. En aquest cas, la regla bàsica és la independència de la protecció: cada sistema funciona sens perjudici de l'altre (v. per exemple, els articles 3, 40 tercer i 137 TRLPI). Així, el disseny d'un moble pot estar protegit com a tal, però també pel dret d'autor com a obra plàstica. D'aquí la resposta a la seva qüestió vers la compatibilitat dels drets d'autor amb els drets de propietat industrial. En conseqüència, la categoria de creació de forma que ens ocuparia seria el disseny artístic susceptible de protecció simultània pel règim de propietat industrial i pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (LPI). Així, l'article 3, 2n. LPI estableix que els drets d'autor són independents, compatibles i acumulables amb els drets de propietat industrial que puguin existir sobre l'obra. En aquest sentit i tal i com vostè ja és sabedor, els drets de propietat industrial confereixen al seu titular el dret exclusiu d'utilitzar el disseny i de prohibir-ne la utilització per tercers sense el seu consentiment (v. l'art. 45 de la vigent LPJDI i l'art. 165 del derogat EPI;) i, en l'àmbit positiu, i com assenyala el TRLPI en el seu article 2, els drets de l'autor són de dos tipus, de caràcter personal (drets morals) i de caràcter patrimonial (drets patrimonials), que es poden ordenar en: exclusius d'explotació i de remuneració.

Altrament, en referència a la possible subsistència de drets d'autor sobre el disseny del BANC RUSSO li enuncio que és l'existència d'una obra la que indica la de l'autor i conseqüentment la dels drets d'autor. Per tant, caldria examinar la consideració del BANC RUSSO com a obra objecte de la propietat intel·lectual.

És *obra*, doncs, qualsevol **expressió formal original** que resulti de la creativitat humana. L'únic requisit de protecció de la creació formal és **L'originalitat**, ja que la propietat intel·lectual depèn solament de l'originalitat que alguns associen amb la idea, objectiva, de novetat (allò original com a nou). No obstant això, és més correcte relacionar-la amb l'existència d'un vincle subjectiu entre l'autor i la seva obra. Essent així, és freqüent parlar de l'empremta de la personalitat (l'autor "és" en l'obra: aquesta és una manifestació de la seva persona). Tanmateix, es va arrelant la idea que **quelcom és original quan suposa un esforç intel·lectual personalitzat** (allò que s'ha creat és teu, en el sentit que té "el seu origen" en tu? No ho has copiat?). Els elements "expressió formal" i "originalitat" que permeten establir la noció d'obra estan presents en l'article **10.1 TRLPI**, que inclou, a més, una enumeració llarga, merament a tall d'exemple: no té caràcter exhaustiu.


Que la Sentència de l'Audiència de València de 2 de maig de 2012 conforme amb la Sentència dictada pel Jutjat de 1a Instància N° 6 de València estimés l'al·legació d'OPIONA, S.A. i entengués que un altre banc, dissenyat anys enrere pel conegut arquitecte MARCUS WELBY, anticipava el disseny del BANC RUSSO no nega la possible subsistència de drets d'autor sobre el disseny del BANC RUSSO.

* Tal i com ja li he explicat anteriorment la protecció d'un moble com a "obra" (creació formal original) és independent (v. art. 3 TRLPI) de la que poden obtenir com a "disseny industrial" (creacions "noves" i singulars", v. articles 6 i 7 de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial).

Certament, els requisits objectius que han de concórrer en la innovació de forma susceptible de protecció mitjançant disseny industrial són la "**novetat**", la "**singularitat**" (art. 5 LPJDI) i la "**susceptibilitat d'aplicació industrial**".

La **novetat** es defineix en l'article 6 de l'actual LPJDI en virtut del qual es considera que un disseny és nou quan cap altre disseny, les característiques del qual difereixin només en detalls irrellevants, s'hagi fet accessible al públic abans de la data de presentació de la sol·licitud de registre o, si es reivindica prioritat, abans de la data de prioritat.

Respecte el seu cas, un altre banc, dissenyat anys enrere pel conegut arquitecte MARCUS WELBY, anticipava el disseny del BANC RUSSO i, per tant, el model 777.777 manca del requisit de novetat, per la qual cosa l'excepció de nul·litat de la demandada OPIONA, S.A. havia de ser estimada. També: "...conforme a lo dispuesto en los artículos 169, 182 y 188 del mismo EPI, para la inscripción de un modelo industrial se requiere, junto a esta esencia formal, que la misma reúna la condición de novedosa. Es decir, que la novedad hay que referirla exclusivamente a la forma, pero teniendo en cuenta que el concepto de "forma" abarca no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus diversos elementos componentes al integrar el conjunto, no bastando cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener a aquélla por nueva, como ocurre con un mero cambio en las dimensiones, proporciones y materias del objeto protegido (STS 26 de mayo de 1990), sino que las diferencias entre los modelos enfrentados tienen que ser en sus características esenciales (STS 9 de diciembre de 1997), lo que poco después ratificaba la mencionada Directiva 98/71 al expresar que tendrán la consideración de idénticos aquellos modelos industriales que por sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes. Todo ello, teniendo presente que, para que la protección exista, se exige en el EPI la llamada "novedad absoluta", es decir, que el modelo no sea conocido ni haya sido practicado en España ni en el extranjero, un patrimonio de las formas estéticas aplicables a la técnica existente al momento del juicio de novedad como criterio válido para juzgar la misma (STS de 24 de febrero de 2000, recordando la de 7 de febrero de 1992)." (V. FJ 2 STS de l'Audiència de

 Universitat Oberta de Catalunya	03.536 – PRÀCTICUM	
	Semestre setembre 2012 - febrer 2013	Informe disseny industrial
	Encàrrec 1	

València de 2 de maig de 2012).

POSSIBLE NUL·LITAT DEL CONTRACTE DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 1998.

Sr. Fernández, ara, deixant de banda aquest tema, em remeto a la seva tercera i última pregunta. Així, referint-me a aquesta ha de tenir clar que, considerant que el pacte 4t del contracte permet que PISCOLA, S.A. sigui titular registral del Model Industrial que pogués sol·licitar-se sobre el disseny de l'Obra, sí que seria possible deixar sense efecte el contracte de cessió de drets subscrit en data 21 de desembre de 1998, amb els arquitectes Srs. Sergio Hernández i Javier Busquets, coautors del disseny del BANC RUSSO. En efecte, atès que la Sentència de l'Audiència de València de 2 de maig de 2012 d'acord amb la Sentència dictada pel Jutjat de 1a Instància N° 6 de València estimen l'al·legació d'OPIONA, S.A. i entenen que un altre banc, dissenyat anys enrere pel conegut arquitecte MARCUS WELBY, anticipava el disseny del BANC RUSSO, això provoca la nul·litat del model industrial 777.777, que PISCOLA, S.A. registrà al seu nom, al mancar aquest de novetat, per la qual cosa l'actora manca igualment de tota mena d'exclusiva sobre la forma del BANC RUSSO. Conseqüentment, dita declaració judicial no permet a PISCOLA, S.A. ser titular dels corresponents drets de propietat industrial; ni així tampoc es permet el compliment del pacte 6è que preveu la contraprestació a la cessió dels drets de propietat industrial consignats en el pacte 4t. Amb tot, Sr. Fernández dono cabuda a la possibilitat de deixar sense efecte el contracte de cessió de drets subscrit en data de 21 de desembre de 1998, al entendre que una de les parts (Srs. Sergio Hernández i Javier Busquets) no s'ha sotmès a l'observació i compliment que requeria el contracte, cosa que implica la remissió al pacte 3r del contracte, segons el qual: "3r.- L' incompliment total o parcial del treball encarregat, el compliment inadequat o realitzat fora del termini previst en l'apartat anterior, sense causa justificada, facultarà PISCOLA, S.A. per resoldre el contracte i deixar sense efecte l'encàrrec."

Espero, Sr. Fernández que assimili bé tota la informació que li envio, a fi de que pugui prendre la millor decisió sobre com actuar en aquest cas. Si li sorgeix quelcom dubte faci-m'ho saber. Estic a la seva disposició.

Gemma Manau" .