

MOCK TRIAL (JUICIO FIGURADO)

Barcelona, 7 de febrero de 2019

Juez: **D. Juan Francisco Garnica Martín**, Presidente de la Sección 15^a de la Audiencia Provincial de Barcelona

Abogada parte demandante: **Dña. Maite Ferrándiz**

Abogada parte demandada: **Dña. Rais Amils**

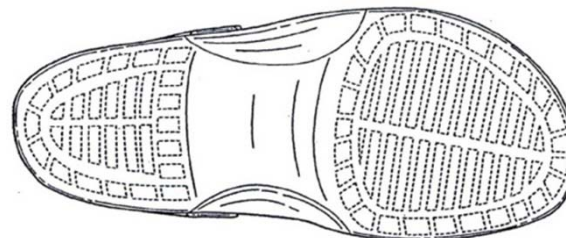
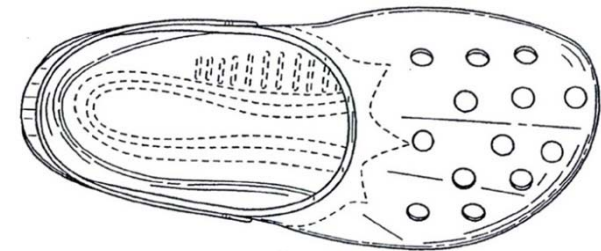
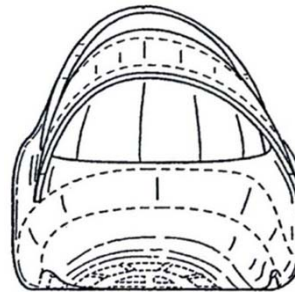
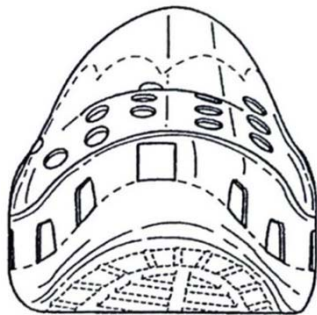
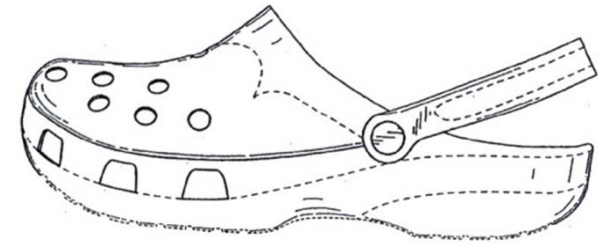
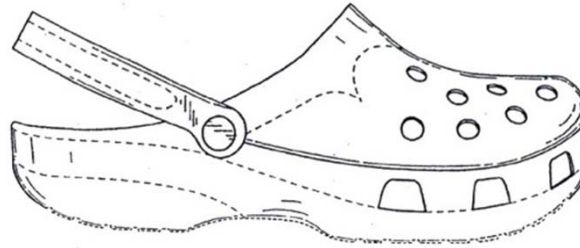
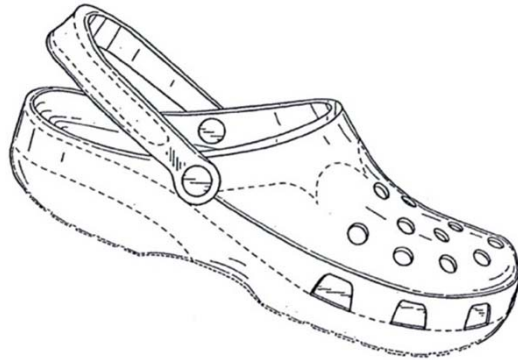
Perito: **D. Luis-Alfonso Durán**, Ingeniero Industrial, Agente de la Propiedad Industrial, Agente de Patentes Europeas.

Introducción del caso

Luis-Alfonso Durán

ACTORES

La empresa SHOES, S.L. domiciliada en Zaragoza es la licenciataria de un Dibujo/Modelo Comunitario propiedad de SHOES, INC. consistente en un artículo de calzado cuyas figuras son las siguientes:



DEMANDADO

La empresa demandada es ZAPATILLAS, S.A. domiciliada en ELCHE (Valencia), la cual comercializa un calzado cuya reproducción es la siguiente:



EL DEMANDADO ALEGA POR VÍA DE EXCEPCIÓN LA NULIDAD DEL DIBUJO/MODELO COMUNITARIO DEL ACTOR EN BASE A:

A) DISEÑO INDUSTRIAL ESPAÑOL ANTERIOR



B) PUBLICACIÓN REVISTA VIETNAM ANTERIOR



Demanda

Maite Ferrándiz

DEMANDANTES / TÍTULO

- ❑ **SHOES, INC.** – Titular del **Modelo Industrial Comunitario nº 257001-0001** (“calzados”) – 22 noviembre 2004



- ❑ **SHOES, SL** – **Licenciataria exclusiva** del **Modelo Industrial Comunitario**

PRODUCTO SHOES, SL



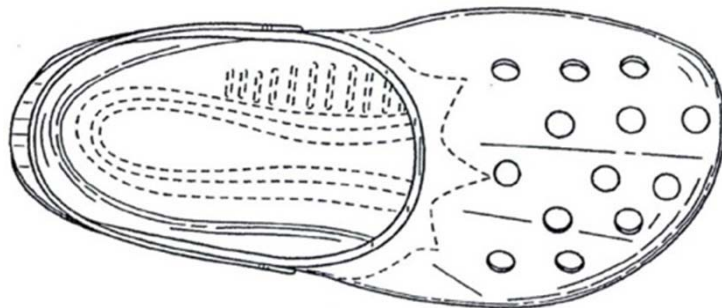
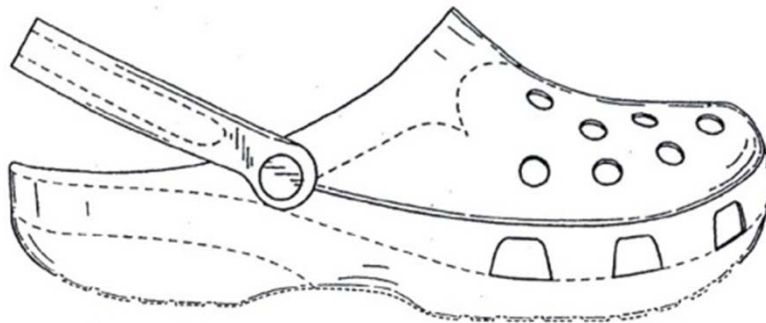
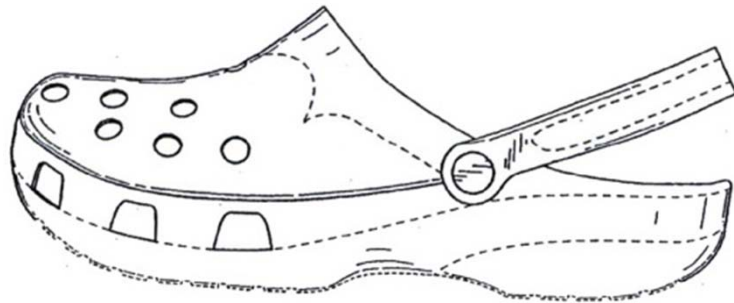
- ❑ **Éxito comercial** - producto innovador en el sector del calzado de uso habitual

DEMANDADA

- ❑ **ZAPATILLAS, SA** - mayorista que comercializa el siguiente calzado:



Modelo Industrial



Producto demandada



INFRACCIÓN

- ❑ **Grado libertad autor (Art. 10 RDMC)**
 - Condicionantes y elementos necesarios
- ❑ **Carácter singular del Modelo**
- ❑ **Impresión general en un usuario informado**

GRADO LIBERTAD AUTOR

❑ CALZADO: MUY AMPLIO

→ mayores diferencias
deben existir



❑ ZUECOS: TAMBIÉN MUY AMPLIO



AIPPI
GRUPO ESPAÑOL



❑ ZUECOS DE USO ESTIVAL: TAMBIÉN MUY AMPLIO



CARÁCTER SINGULAR MODELO

- ❑ Alto carácter singular
del Modelo



IMPRESIÓN GENERAL

MODELO – CALZADO ZAPATILLAS, SA

- ❑ **Misma impresión general en un usuario informado:**
 - o **Usuario informado** → consumidor habitual de calzado
 - o Coinciden en elementos con **mayor impacto y peso visual** (no necesarios)
 - o Grado de diferenciación **insuficiente**



- **Coincidencia** en elementos de mayor impacto y peso visual en una impresión general (no necesarios)

- **Diferencias** en elementos de menor entidad

❑ **Coincidencias** en elementos de mayor impacto y peso visual (no necesarios):

- o Apariencia general de calzado **poco estilizado**
- o Presencia de **orificios** en empeine
- o Presencia de **correa de fijación posterior**, de forma y, en apariencia, **material similares**
- o Dicha correa es **desplazable** en ambos casos
- o Suelas de **dimensiones y proporciones similares**, más gruesas en la parte posterior del calzado
- o Presencia de **relieve visible** en el **interior** del calzado
- o Apariencia de que ambos son de **goma o de material similar**

PRUEBA DEMANDA



- ❑ **DOC. 1:** Informes situación mercantil de SHOES, INC., SHOES, SL y ZAPATILLAS, SA
- ❑ **DOC. 2:** Catálogos actoras + Acta notarial de sus páginas web
- ❑ **DOC. 3:** Certificación Modelo Industrial Comunitario de SHOES, INC.
- ❑ **DOC. 4:** Contrato de licencia exclusiva entre SHOES, INC. y SHOES, SL, de fecha enero 2012
- ❑ **DOC. 5:** Prueba acreditativa de que el calzado sobre el que se aplica el Modelo es un éxito comercial y fue innovador en el momento de su lanzamiento
 - o Informe auditor altas ventas
 - o Declaraciones asociaciones de prestigio en el sector
 - o 3 *rankings* elaborados por consultorías especializadas del sector del calzado en el que el producto de la parte actora sobre el que se aplica el Modelo aparece en puestos 16 y 17 de entre 100 diseños de calzado más exitosos del año en la UE
- ❑ **DOC. 6:** Acta notarial dando fe de la oferta del calzado conflictivo de la demandada en una feria de calzado en Madrid (mayo 2018) y folletos de la feria
- ❑ **DOC. 7.1:** Acta notarial de la compra del calzado de ZAPATILLAS, SA en “EL CORTE INGLÉS”, junto con muestras del mismo y el ticket compra
- ❑ **DOC. 7.2:** Informe de detective acreditativo de que el calzado de la demandada se ofrece a la venta en muchas ocasiones al lado del producto de SHOES, SL
- ❑ **DOC. 8:** Carta de requerimiento a ZAPATILLAS, SA, con prueba de su entrega
- ❑ **DOC. 9:** Carta de SHOES, SL a SHOES, INC., remitida mediante Notario, requiriendo el ejercicio de acciones
- ❑ **DOC. 10:** Dictamen pericial sobre infracción

SUPPLICO DEMANDA

- ✓ **Declaración infracción** Modelo Industrial Comunitario
- ✓ Condena al **cese**
- ✓ **Destrucción** stock
- ✓ Pago **costas** procedimiento

Sentencia → efectos **UE**

Contestación a la demanda de Zapatillas, S.A.

Rais Amils

RESUMEN

- **Excepciones:**
 - Falta de legitimación activa del licenciatario exclusivo no inscrito SHOES, S.L.
 - Falta de litisconsorcio pasivo necesario
 - Solicitud de intervención provocada
 - Nulidad del diseño de SHOES INC (“**Diseño SHOES**”) por falta de novedad y de carácter singular
 - Anterioridad 1: Publicación revista local en Vietnam
 - Anterioridad 2: Diseño industrial español anterior
- Los zuecos ZAPATILLAS **no infringen** el Diseño SHOES
- Suplico: desestimación de la demanda
- Otrosí: **anuncio** de la aportación de dictamen pericial



FALTA LEGITIMACIÓN ACTIVA

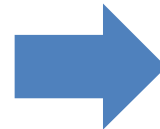
- Licenciatario exclusivo SHOES, S.L.:
 - **No** tiene licencia inscrita
 - **Tampoco** consta que haya solicitado su inscripción
- Art. 33.2 RDMC: las licencias **sólo surtirán efectos** frente a terceros tras su inscripción
- Art. 88 RDMC → DA1º LDI → remisión al Título XII LP
“Jurisdicción y normas procesales”
 - Art. 117.1 LP: *“Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.”*

FALTA DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO

- ZAPATILLAS **no es el fabricante** de los zuecos controvertidos
 - **DOC. 1:** Acta notarial del acuerdo de suministro (copia no confidencial)
 - Licencia no exclusiva a ZAPATILLAS del diseño de los zuecos
 - Fabricante declara que diseño no infringe derechos de terceros
- **Necesidad** de llamar al fabricante al presente procedimiento:
 - Si se declarara la infracción (*quad non*): **no** efecto de cosa juzgada frente a él
 - Seguirá fabricando zuecos “infractores”
 - Sentencia devendría **inútil**
 - Si procedimiento paralelo contra el fabricante: riesgo de resoluciones **contradictorias**
 - Art. 12.2 LEC: "*Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio **la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados**, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.*"
 - Art. 14 LEC: Intervención provocada

NULIDAD: ANTERIORIDAD 1

- **Anterioridad 1**: divulgación en una revista local de Hanói (Vietnam) el 1.12.2001



Priva de novedad y de carácter singular al Diseño SHOES

- Posibilidad de alegar **vía excepción** la nulidad del Diseño SHOES por Anterioridad 1
 - Art. 88 RDMC → DA1º LDI → remisión al Título XII LP “Jurisdicción y normas procesales”
 - Art. 120 nueva LP: regula la **excepción reconvencional**
 - Titular puede solicitar que la **excepción sea tratada como reconvención**
 - Conforme con el requisito del art. 85 RDMC de que infractor inste la nulidad de diseño comunitario registrado vía **reconvención**

NULIDAD: ANTERIORIDAD 1

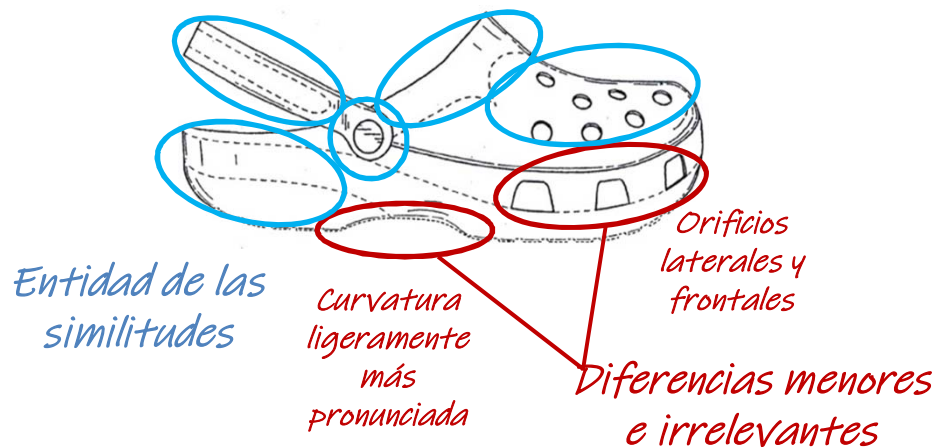
- Publicación que “*ha podido ser **razonablemente** conocida en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad*” (art. 7 RDMC)
 - **DOC. 2:** Original de la revista mensual publicada el 1.12.2001
 - **DOC. 3:** Recopilatorio de noticias sobre cómo Vietnam lleva años siendo país principal en la fabricación de calzado



- **DOC. 4:** Acta notarial de la web de la Feria de Hanoi, una de las principales ferias de calzado, acreditando que:
 - En el año 2001 ésta tuvo lugar la primera semana de diciembre
 - 60% de las empresas asistentes a la feria en 2001 eran de la UE, estando SHOES INC y ZAPATILLAS entre los expositores

NULIDAD: ANTERIORIDAD 1

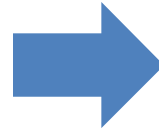
- **Falta de novedad:** Anterioridad 1 y Diseño SHOES son “**idénticos**”, siendo las dos únicas diferencias entre los dos “**irrelevantes**”
- Subsidiariamente, **falta de carácter singular:** entidad de las similitudes y mínimas diferencias
 - Según SHOES: grado de libertad del autor **amplio** → se requieren mayores diferencias
 - Apreciado en su totalidad, produce la **misma impresión general** a un usuario informado



- **Anuncio** dictamen pericial (remisión al Otrosí Primero)

NULIDAD: ANTERIORIDAD 2

- **Anterioridad 2:** Modelo industrial español nº 152330 titularidad de ZAPATILLAS



Priva de carácter singular al
Diseño SHOES

- Posibilidad de alegar **vía excepción** la nulidad del diseño por Anterioridad 2
 - Art. 85 RDMC permite **excepción** de nulidad del diseño registrado **si se invoca derecho nacional previo**, como Anterioridad 2

NULIDAD: ANTERIORIDAD 2

- Anterioridad que **razonablemente** debería ser conocida por los operadores en el sector
 - Modelo industrial registrado ante la OEPM

Modelo Industrial español nº **152330**

Calzado

Titular: ZAPATILLAS, S.A.

Calle Lepanto, 4

03201 ELCHE

Fecha solicitud: 6/06/2001

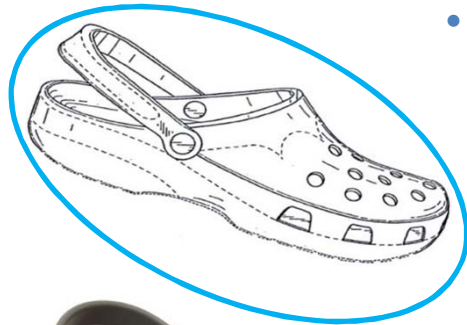
Fecha publicación: 16/10/2002

Fecha concesión: 6/6/2003

Fecha caducidad: 22/4/2014 Publicación: 28/4/2014

NULIDAD: ANTERIORIDAD 2

- Según SHOES: grado de libertad del autor **amplio** → se requieren mayores diferencias
- Diseño SHOES **carece de carácter singular** respecto a la Anterioridad 2:



- **Misma impresión** general a un usuario informado:
 - Principales elementos son **idénticos**: (i) abierto por detrás, (ii) correa desplazable, (iii) eje circular que une correa y zueco, (iv) suela gruesa, (v) empeine duro y con ligera curvatura cóncava, adaptado al dibujo del pie, (vi) refuerzo en la parte superior del empeine
 - Diferencias afectan a **elementos secundarios** ornamentales: (i) los orificios, (ii) escote en forma de lengüeta en el empeine y (iii) ligera curvatura a mitad de la base
 - Irrelevancia del material, ya que Diseño SHOES no está limitado a un material concreto

Si el grado de libertad de autor es amplio, Diseño SHOES genera la misma impresión general:

- *Entidad de las similitudes*
- *Poca relevancia de las diferencias*
- **Anuncio** dictamen pericial (remisión al Otrosí Primero)

NO INFRACCIÓN

- Art. 10 RDMC: la protección conferida por un diseño se extiende a cualesquiera otros diseños que no produzcan en el usuario informado una **impresión general distinta**
 - Debe tenerse en cuenta el **grado de libertad del autor** al desarrollar el diseño
- Si SHOES defiende que su diseño tiene carácter singular respecto Anterioridades 1 y 2 ➔ **no** puede negar que el zueco controvertido produce al usuario informado una **impresión general distinta**
 - Similitudes se reducen a aquellos **elementos característicos comunes** a la mayoría de los zuecos
 - Abierto por detrás
 - Correa de fijación posterior regulable
 - Resto de elementos en las partes que concentran más la atención del usuario informado presentan **diferencias sustanciales**
- **Anuncio** dictamen pericial (remisión al Otrosí Primero)

NO INFRACCIÓN



- El Diseño SHOES presenta 13 orificios grandes en el empeine, localizados principalmente en el centro, mientras que el zueco ZAPATILLAS presenta **múltiples orificios pequeños**, que ocupan **casi toda la superficie del empeine**
- Eje de la correa en el Diseño SHOES es circular y en el zueco ZAPATILLAS es **oval y alargada**
- La base del Diseño SHOES presenta una ligera elevación hacia el medio, marcando un tacón; la base del zueco ZAPATILLAS es toda **plana**
- El Diseño SHOES presenta 7 orificios grandes trapezoidales en el lateral y frontal, **orificios laterales inexistentes** en el zueco ZAPATILLAS
- La suela en el zueco ZAPATILLA **se prolonga un poco hacia arriba** en la parte central frontal, lo que no sucede en el Diseño SHOES
- En la parte de atrás, el zueco ZAPATILLAS presenta una **pieza separada con un relieve de puntitos**, inexistente en el Diseño SHOES
- Dentro del zueco, en la base del pie, el Diseño SHOES presenta un **relieve con un dibujo distinto** al que se observa en el zueco ZAPATILLAS
- El zueco ZAPATILLAS presenta una **línea lateral con un dibujo como una montaña** que no presenta el Diseño SHOES
- El **dibujo de la suela** del Diseño SHOES y del zueco ZAPATILLAS también es **distinto**

*Impresión general distinta:
 más diferencias entre zueco
 ZAPATILLAS y Diseño SHOES
 que entre Diseño SHOES y
 Anterioridad 2*

SUPLICO

- Declaración de la falta de legitimación activa de SHOES, S.L.
- Declaración del litisconsorcio pasivo necesario para llamar al fabricante de los zuecos
- Desestimación de la demanda
 - Estimación de la excepción de nulidad
 - Subsidiariamente, por inexistencia de infracción
- Imposición de costas a SHOES, INC y SHOES, S.L.

ANUNCIO DICTAMEN

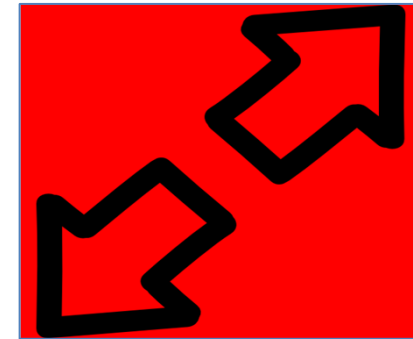
- Posibilidad prevista en art. 337 LEC
- Necesidad de “*justificar cumplidamente la imposibilidad de aportar el informe*” junto a la contestación (art. 119 LP):
 - **DOC. 5:** Carta perito comunicando que está trabajando en el dictamen, pero que por sus compromisos profesionales y personales previos no ha podido finalizarlo. Acompaña la siguiente documentación:
 - Asistencia a congreso internacional (1 semana - billetes, hotel e inscripción)
 - Participación en juicio (2 días – billetes, hotel y resolución judicial citación)
 - Viaje personal cerrado antes de la contratación para este dictamen (1 semana - billetes, hotel y documentación reserva)
- Dictamen se aportará como mínimo 5 días antes de la audiencia previa

Sobre la impugnación de la validez del Modelo Industrial

Maite Ferrándiz

IMPROCEDENCIA “EXCEPCIÓN RECONVENCIONAL” NULIDAD (ANTERIORIDAD 1 – A1)

- ❑ “Excepción reconvencional”
→ términos antagónicos



- ❑ Se plantea **excepción** - Suplico de la contestación a la demanda → **no** se pide la **cancelación del Modelo Industrial** en la EUIPO (no efectos fuera del proceso)
- ❑ Solo **efectos en el proceso** - mecanismo **defensivo**

IMPROCEDENCIA “EXCEPCIÓN RECONVENCIONAL” NULIDAD (A1)



- ❑ **Art. 85.1 RDMC** → exige reconvención (acción) **excepto si derecho nacional previo** demandado
- ❑ **Otras normas:**
 - **Art. 99.3 RMC** (derogado) – mismo criterio → eliminado por actual RMUE – exige **acción** (**Art. 127.3 RMUE** - excepción no posible ni si demandado tiene un derecho previo; solo si caducidad por falta de uso)
 - **Arts. 65 y 66 LD** → exigen “acción”
 - **LM** → exige **acción**; excepción solo para falta de uso (**Art. 41.2 LM**)

IMPROCEDENCIA “EXCEPCIÓN RECONVENCIONAL” NULIDAD (A1)

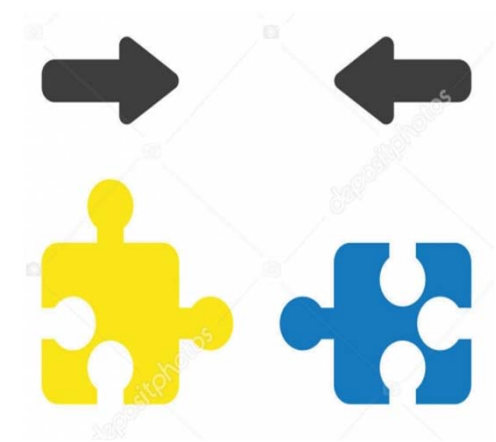
❑ DA 1ª LD (*ex* Art. 88 RDMC) → LP:

“(...) en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma”

❑ LP → no aplicable

❑ Subsidiariamente, Art. 120.2 LP → trato de reconvención **solo** si titular solicita en plazo 8 días. **No solicitado** por parte actora

❑ Excepción válida solo respecto de “**Anterioridad 2**” – y solo con efectos en el procedimiento

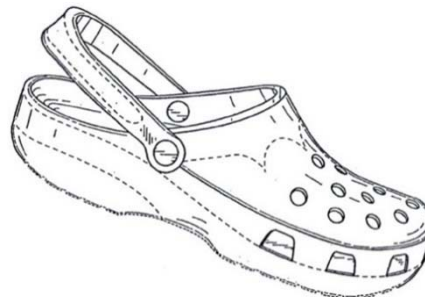


CONTESTACIÓN EXCEPCIÓN (SUBSIDIARIA EN RELACIÓN CON A1)

- ❑ Supuesta publicación en revista local Vietnam (A1) → **Divulgación inocua** (Art. 7 RDMC)



- ❑ Diseño anterior ZAPATILLAS, SA (A2) – **impresión general distinta** en un usuario informado (Art. 6 RDMC)



CONTESTACIÓN EXCEPCIÓN

(SUBSIDIARIA EN RELACIÓN CON A1)

- ❑ Supuesta Anterioridad 1 (A1) - Publicación revista local Hanói, Vietnam → **Divulgación inocua** (Art. 7 RDMC)
- ❑ No acreditada suficientemente la **fecha** de la supuesta divulgación: No depósito legal de la publicación **ni depósito notarial o equivalente**



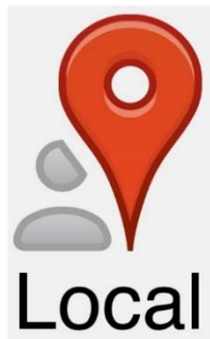
CONTESTACIÓN EXCEPCIÓN

(SUBSIDIARIA EN RELACIÓN CON A1)

“(...) (i) razonablemente conocidos (ii) en el tráfico comercial normal (iii) por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad”

❑ A1 supuestamente publicado en revista de **ámbito únicamente local** (Hanói), **no nacional** (DOC. 1 Cont. Exc.: Acta notarial página web revista, con traducción al español)

❑ Revista especializada en el **sector alimentario** (DOC. 2 Cont. Exc.: Acta notarial página web revista, con traducción al español)



CONTESTACIÓN EXCEPCIÓN

(SUBSIDIARIA EN RELACIÓN CON A1)



- ❑ **Necesario estar suscrito** para recibirla (DOC. 3 Cont. Exc.: Declaración del editor de la revista confirmando este extremo, con traducción al español)



- ❑ **Solo** hubieron **50 ejemplares** en la tirada del número relativo a diciembre de 2001 (Declaración del editor de la revista confirmando este extremo, con traducción al español – DOC. 4 Cont. Exc.)

CONTESTACIÓN EXCEPCIÓN

(SUBSIDIARIA EN RELACIÓN CON A1)



- ❑ **Solo** editada **en idioma vietnamita**
(DOC. 5 Cont. Exc.: Acta notarial página web revista, con traducción al español)

Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn khóc thầm
Đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa

Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn trông theo,
Trông nước nước chảy,
Trông bèo bèo trôi

Người ơi người ở đừng về
Người về xin chớ đứng ngồi với ai
Người ơi người ở đừng về.

- ❑ No razonablemente conocido **ni por círculos especializados** del sector del calzado que operan en **Vietnam**

CONTESTACIÓN EXCEPCIÓN **AIPPI** GRUPO ESPAÑOL

(SUBSIDIARIA EN RELACIÓN CON A1)

□ Supuesta **Anterioridad 2** (A2) – **Impresión general distinta** en un usuario informado (Art. 6 RDMC)



□ **Dictamen** pericial (DOC. 7 Cont. Exc.) → **Difieren** en los elementos con **mayor peso visual y mayor impacto**

- o A2 apariencia general de **zapatilla deportiva**, que el Modelo Industrial no tiene
- o Apariencia general de A2 **más estilizada** que la del Modelo (poco estilizado)
- o Apariencia de que A2 y Modelo son de materiales distintos en su parte superior –a excepción de la correa- (en A2 dicha parte es, en apariencia, de **tela**, no de goma o material similar)
- o A2 **no presenta orificios** en el empeine
- o A2 **no presenta relieves** visibles en su interior
- o A2 tiene un escote en forma de **lengüeta**, inexistente en el Modelo Industrial
- o A2 tiene unos **elásticos** en los laterales del escote del calzado, inexistentes en el Modelo
- o A2 tiene una **suela plana**, mientras la suela del Modelo es más gruesa en la parte posterior del calzado que en la parte anterior

CONTESTACIÓN EXCEPCIÓN

(SUBSIDIARIA EN RELACIÓN CON A1)



- ❑ Supuesta **Anterioridad 2** (A2)



- ❑ Única coincidencia → similar correa de fijación posterior – ***per se*** no puede servir para destruir el carácter singular del Modelo Industrial Comunitario
- ❑ **Grado de diferenciación** entre el Modelo Industrial y A2 **muy superior** al existente entre el Modelo Industrial y el producto conflictivo de ZAPATILLAS, SA

CONTESTACIÓN EXCEPCIÓN

(SUBSIDIARIA EN RELACIÓN CON A1)



❑ **Difieren** en elementos de **mayor entidad** en una comparativa por usuario informado y coinciden **solo** en el elemento de la correa de fijación posterior (insuficiente)



❑ **Coinciden** en elementos de **mayor entidad** en una comparativa por usuario informado y difieren en **elementos secundarios** o de menor entidad

Audiencia previa cuestiones procesales

- a) Falta de legitimación activa de licenciatario no inscrito.
- b) Falta de litisconsorcio pasivo necesario.
- c) Dictamen pericial.

Juan Francisco Garnica Martín

Cuestiones procesales

Maite Ferrándiz

SUPUESTA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA

Art. 10 LEC – parte legítima: quien comparezca y actúe como titular de la relación jurídica u objeto litigioso

SHOES, SL → titular de la relación jurídica u objeto litigioso?

- Art. 32.3 RDMC → **criterio general** - única condición: **autorización** del titular (no discutida)
- Licenciatario **exclusivo**: aún sin autorización
- Art. 33.2 RDMC: “sólo surtirán efectos frente a terceros (...) tras la inscripción en el Registro” → **finalidad**: proteger a terceros que puedan tener derechos o interés sobre el Modelo en cuanto **objeto de propiedad**
- STJUE de 22 de junio de 2016 (asunto C-419/15, Thomas Philipps)
- LP → **no aplicable** (DA 1ª LD ex Art. 88 RDMC) → remisión “(...) en todo aquello que no sea **incompatible** con lo previsto en la misma”

SUPUESTO LITISCONSORCIO

PASIVO NECESARIO



- ❑ **Exclusivamente** cuando la sentencia solo pueda hacerse efectiva contra todos los sujetos (incluido el ausente). Necesario:

La sentencia debe afectar de forma **directa y no meramente refleja** al tercero
→ lo que solo sucederá cuando entre los litisconsortes haya un nexo común que configure una **comunidad de riesgo procesal**

- ❑ **Espíritu** Art. 12.2 LEC: alguien que tiene que ser condenado debe **ser previamente oído**

- ❑ **No** es el caso:

- Sentencia no afectará de forma directa al fabricante (a lo sumo, de **forma refleja**)
- Declaración del fabricante → mero **juicio de valor** de un tercero; la demandada puede reclamar al fabricante
- No riesgo de resoluciones contradictorias (el riesgo de contradicción solo podría concurrir si la resolución produjera efecto de cosa juzgada -en sentido negativo- contra el fabricante y **no** se darían las **tres identidades necesarias** para ello)
- Contrariamente a lo declarado por ZAPATILLAS, SA, la sentencia **no deviene inútil**

SUPUESTA INTERVENCIÓN PROVOCADA

❑ Art. 14.2 LEC: **solo** cuando **la Ley lo permita**

- ✓ Finalidad Art. 14.2 LEC: llamar al procedimiento a un tercero con el que el demandado comparta una causa o un interés común establecidos por la Ley o mantenga una relación especial con el objeto litigioso que, en virtud de la Ley, haga necesaria su presencia en el procedimiento
- ✓ Ninguna norma que prevea la llamada al proceso del fabricante de un producto infractor de un Modelo Industrial o de un derecho de propiedad industrial de un tercero

INADMISIBILIDAD DICTAMEN PERICIAL DEMANDADA



- Art. 336 LEC → **regla general**: presentación **con escrito inicial**
- Art. 337 LEC → excepcionalmente, permite presentación posterior si: anunciado + justificación suficiente + en cuanto se disponga de él + siempre 5 días antes de la audiencia previa
- **Art. 119.2 LP** (ex Art. 88 RDMC y DA 1ª LD) → **Art. 337 LEC deja de operar**. Causa → LP: **amplía sustancialmente** el plazo a 2 meses para contestar – **plazo suficiente** para preparar dictamen
 - ✓ Única salvedad: **extremadamente excepcional** → “*se justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el dictamen al contestar a la demanda*”

INADMISIBILIDAD DICTAMEN PERICIAL DEMANDADA

➤ En nuestro caso:

- ❖ **Justificación insuficiente** atendiendo a la excepcionalidad → 16 días de compromisos del perito - tiempo restante suficiente para que el perito pudiera preparar el dictamen atendiendo al grado de complejidad del asunto
- ❖ 5 meses para preparar el dictamen **no razonable**
- ❖ En cualquier caso, la elección del perito (acto voluntario) es **solo responsabilidad** de la parte demandada – de ser necesario, podía buscar **otro perito**

Decisión sobre cuestiones procesales

Juan Francisco Garnica Martín

Legitimación activa licenciatario no inscrito

- Normas a tomar en consideración
 - Art. 88 RDMC: remisión a normativa procesal interna.
 - DA 1ª LDI: remisión a Ley Patentes.
 - Art. 117.1 LP: “Estarán legitimados para el ejercicio de acciones... **quienes acrediten haber solicitado la inscripción del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer**”.
 - Art. 33.2 RDMC: las licencias no inscritas no producen efectos frente a terceros.
- Sentido de la decisión
 - La cuestión está en determinar a qué debemos estimar referida la expresión “derecho que se pretenda hacer valer”, particularmente si la misma hay que entenderla referida solo a derechos para cuya validez sea exigible la inscripción (lo que no incluiría las licencias) o bien incluye a todos los derechos.

Legitimación activa licenciatario no inscrito-II

- Ayuda a determinar ese sentido la STJUE de 4 de febrero de 2016 (asunto Hassan) que interpreta el art. 23 Reglamento 207/2009, sobre la Marca Comunitaria, de 26-2-09.
- Reconozco legitimación a licenciatario no inscrito.
 - El derecho que se pretende “hacer valer” no es la licencia sino el que es objeto de la misma (la patente o el diseño inscritos).
 - Del art. 117.2 y 3 LP se deriva esa interpretación.

Litisconsorcio pasivo necesario

- No concurre.
- La existencia de otros posibles infractores no priva de legitimación pasiva a quien con sus actos infringe.
- La comercialización es por sí misma un acto de infracción.
- El riesgo de resoluciones contradictorias puede justificar la acumulación voluntaria de pretensiones pero no impone el examen unitario.

Intervención provocada del fabricante

- Bajo la alegación de falta de litisconsorcio pasivo necesario se esconde también una solicitud de intervención provocada del fabricante.
- El art. 14.2 LEC permite al demandado llamar a otros, si bien solo en los casos en los que la ley “lo permita”, entre los que no se encuentra la situación del co-infractor.

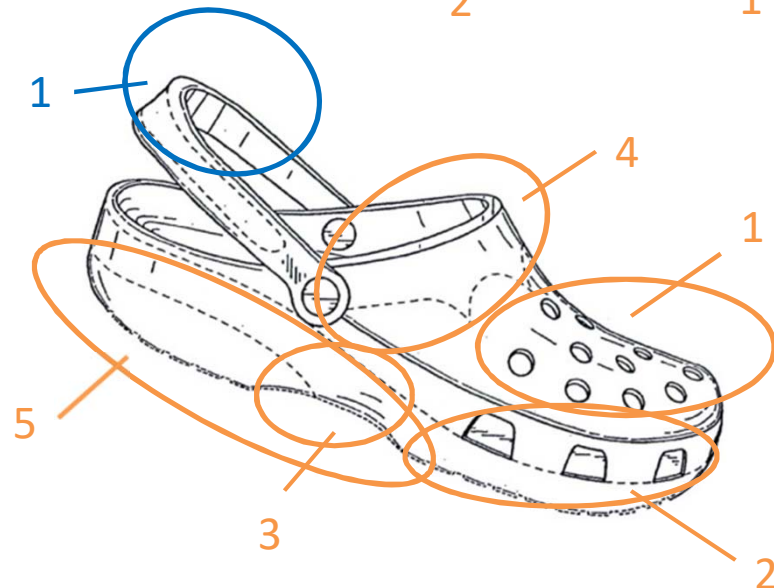
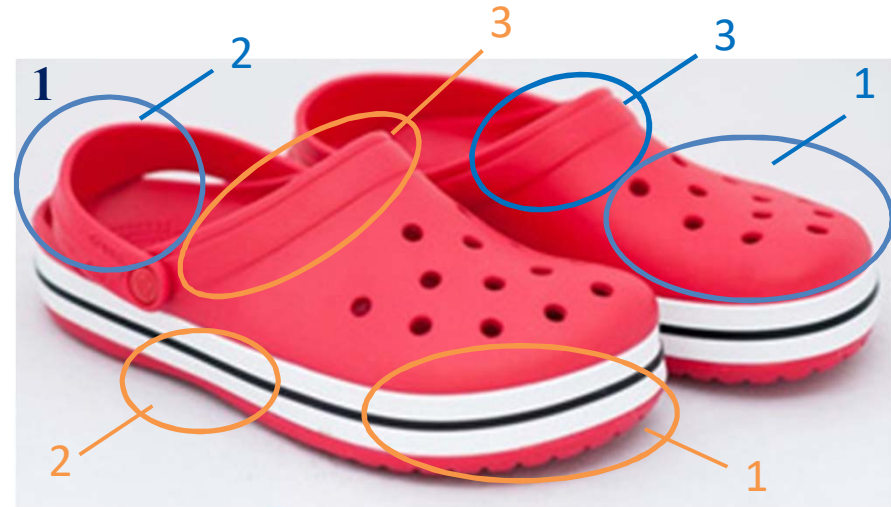
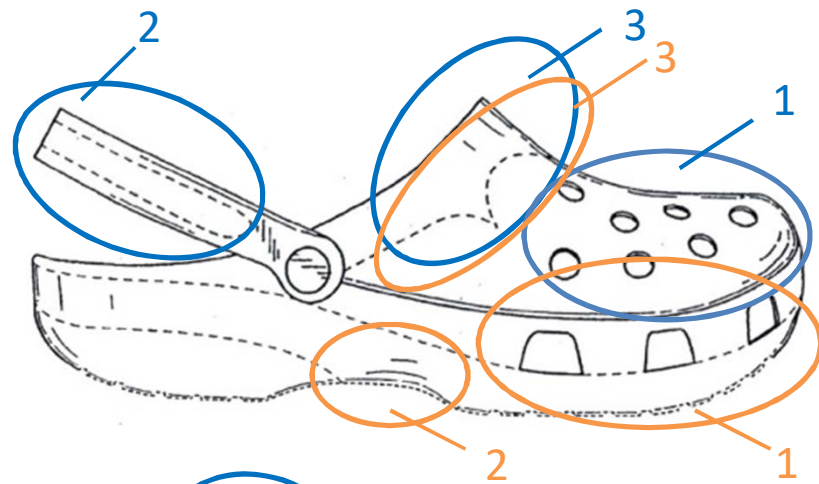
DICTAMEN PERICIAL DE LA PARTE DEMANDADA

- Art. 119.2. LP: La previsión contenida en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no operará, salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvención.
- Art. 337.1 LEC: Si no les fuera posible a las partes aportar dictámenes junto con la demanda o contestación... los habrán de aportar en cuanto dispongan de ellos..
- **Decisión:** el dictamen es inadmisibile.

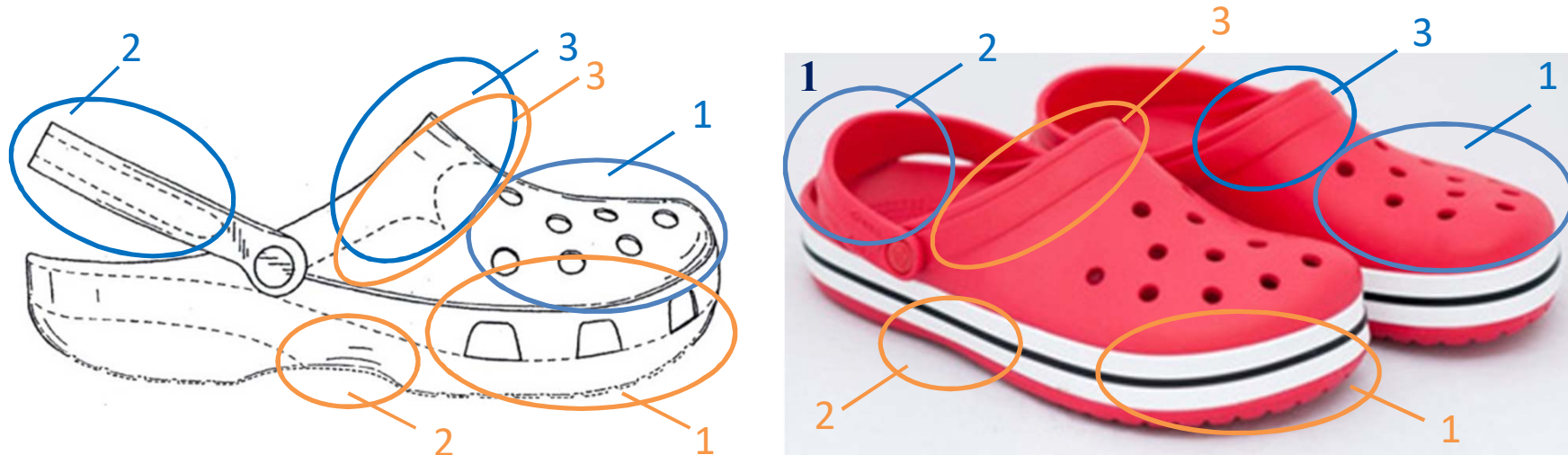
Resumen del peritaje

Luis-Alfonso Durán

COMPARACIÓN DIBUJO/MODELO COMUNITARIO ACTOR Y ANTERIORIDADES ACTOR ANTERIORIDADES



COMPARACIÓN CON LA ANTERIORIDAD 1



Novedad: El diseño es nuevo pues no es idéntico a la Anterioridad 1. (Las diferencias no son insignificantes).

Carácter singular: Para valorar el carácter singular hay que valorar si la impresión general que produce el diseño del actor en el usuario informado difiere de la impresión general producida por la Anterioridad 1 (Art. 6).

COMPARACIÓN CON LA ANTERIORIDAD 1

GRADO DE LIBERTAD DEL AUTOR

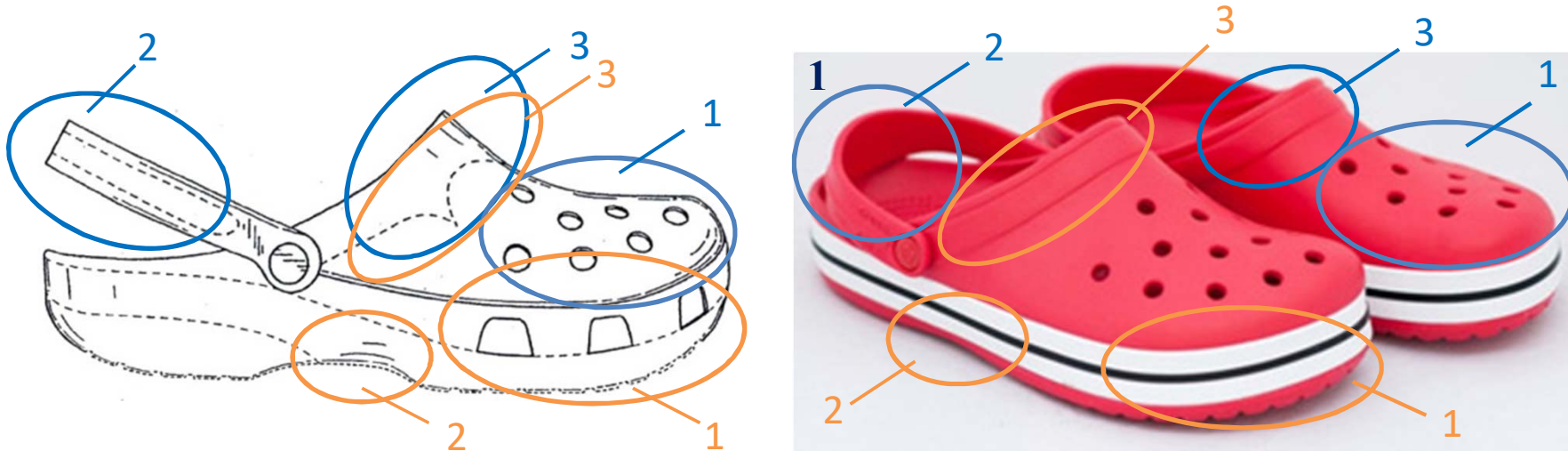
El grado de libertad es limitado respecto a algunas características de este tipo de calzado:

- existencia de una suela
- una planta
- una puntera
- un empeine
- un tacón
- una correa de fijación al talón del pie.

Es amplio respecto a otras características:

- aspecto general de la puntera y empeine
- existencia, configuración y disposición de orificios poligonales en la zona de la puntera y empeine
- grosor de la suela.

COMPARACIÓN CON LA ANTERIORIDAD 1 (continuación)



COINCIDENCIAS (EN AZUL)

- 1.- Disposición de orificios circulares en la zona de la puntera y empeine, de dimensiones, disposición y número similar.
- 2.- Presencia de una correa de fijación posterior articulada a los laterales del calzado.
- 3.- Escotaduras de la zona del empeine continuada sin interrupciones.

DIFERENCIAS (EN NARANJA)

- 1.- Existencia de una pluralidad de orificios poligonales en la zona de la puntera y parte lateral delantera en el diseño del actor, que no existen en la Anterioridad 1.
- 2.- Puente entre la zona delantera y del talón del diseño del actor, más pronunciado que en la Anterioridad 1.
- 3.- Líneas de puntos con dibujo diferente en el diseño del actor (aunque al estar punteado podría considerarse que no está protegido).

COMPARACIÓN CON LA ANTERIORIDAD 1 (continuación)

CONCLUSIÓN

En aquellos aspectos en los que el grado de libertad es amplio existen más coincidencias:

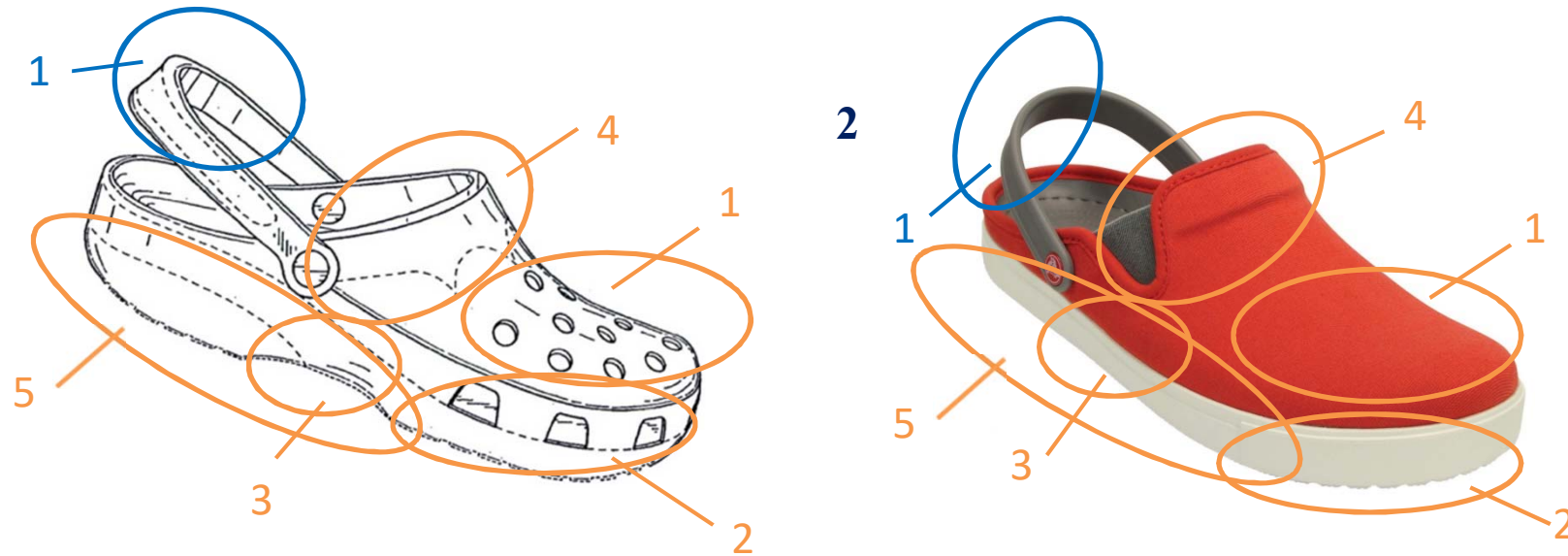
- 1.- Orificios en la zona de puntera y empeine.
- 2.- Grosor de la suela.
- 3.- Escotadura continuada del empeine.

que diferencias:

- 1.- Orificios poligonales en puntera y laterales suela.
- 2.- Puente más pronunciado.

Entiendo que el diseño del actor produce una impresión general que no difiere del Antecedente 1, por lo que carece de carácter singular.

COMPARACIÓN CON LA ANTERIORIDAD 2

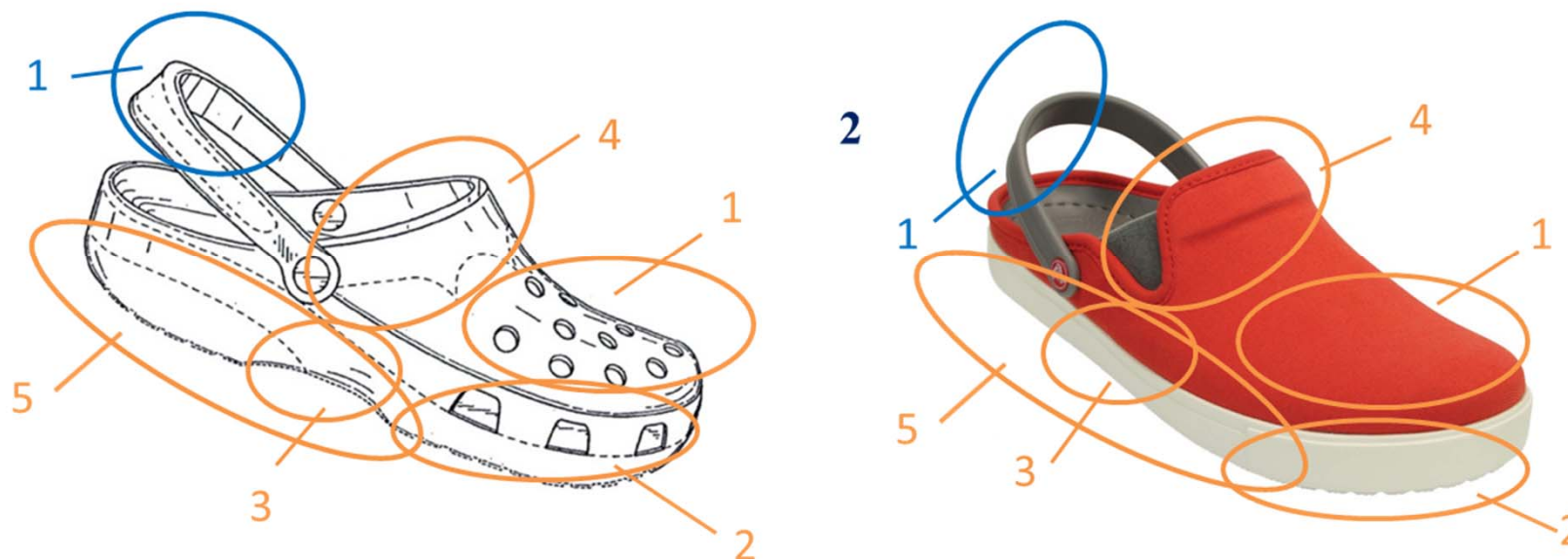


Los diseños difieren en los elementos marcados en color naranja.

Novedad: El diseño es nuevo pues no es idéntico a la Anterioridad 2. (Las diferencias no son insignificantes).

Carácter singular: Para valorar el carácter singular hay que valorar si la impresión general que produce el diseño del actor en el usuario informado difiere de la impresión general producida por la Anterioridad 2 (Art. 6).

COMPARACIÓN CON LA ANTERIORIDAD 2 (continuación)



DIFERENCIAS

- 1.- La zona de la puntera y empeine no presenta orificios en la Anterioridad 2.
- 2.- Inexistencia de orificios laterales en suela en la zona de la puntera y laterales en la Anterioridad 2.
- 3.- No existe puente en la suela del Antecedente 2.

COMPARACIÓN CON LA ANTERIORIDAD 2 (continuación)

- 4.- El Antecedente 2 tiene el extremo del empeine con dos zonas recortadas, que determinan una lengüeta y dichas zonas recortadas laterales están provistas de un elemento de un material de aspecto distinto.
- 5.- Aspecto más estilizado el de la Anterioridad 2 que el diseño del actor.
- 6.- Suela de mayor grosor en la parte posterior en el diseño del actor. En la Anterioridad 2 el grosor de la suela es el mismo en todo el calzado.

COINCIDENCIAS

- 1. Correa articulada para sujetar el talón del pie.

COMPARACIÓN CON LA ANTERIORIDAD 2 (continuación)

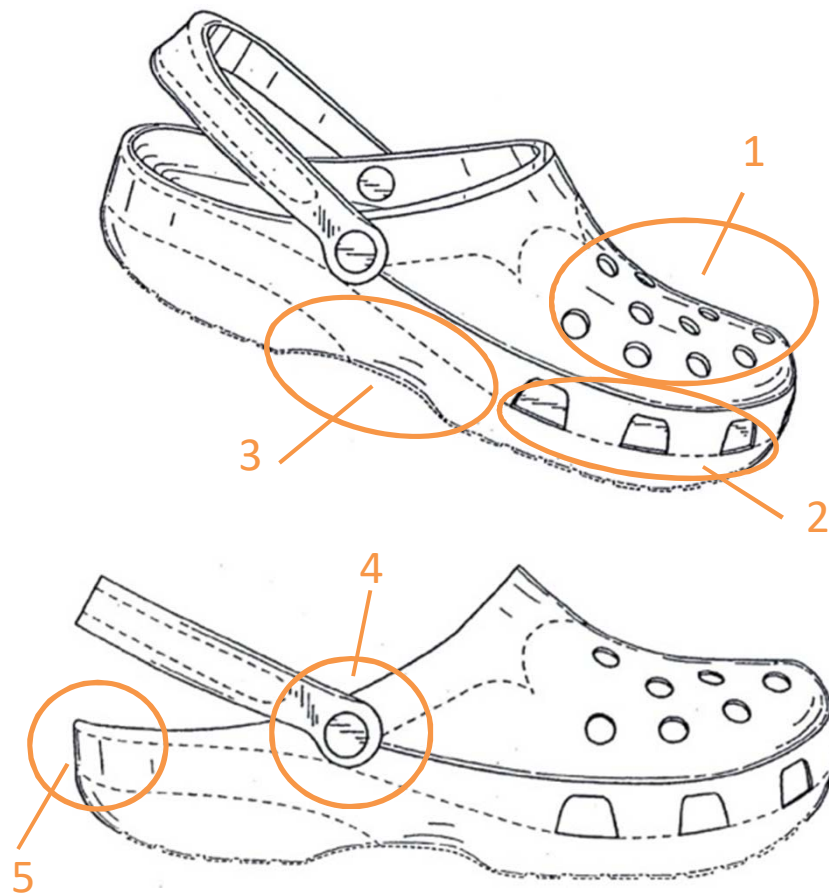
CONCLUSIÓN

Las diferencias afectan a los aspectos sobre los que el diseñador tiene mayor grado de libertad y la única similitud se refiere a aspectos en los que el grado de libertad es más limitado.

Por tanto, considero que las diferencias entre ambos diseños son suficientes para concluir que el diseño del actor produce en el usuario informado una impresión general que difiere de la Anterioridad 2 y que por tanto el diseño del actor tiene carácter singular a la vista de la Anterioridad 2.

COMPARACIÓN DIBUJO/MODELO COMUNITARIO ACTOR Y PRODUCTO DEMANDADO I

ACTOR

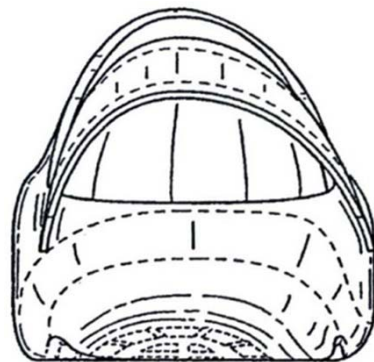
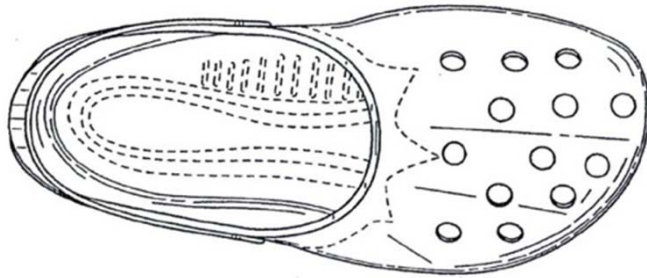


DEMANDADO



COMPARACIÓN DIBUJO/MODELO COMUNITARIO ACTOR Y PRODUCTO DEMANDADO II

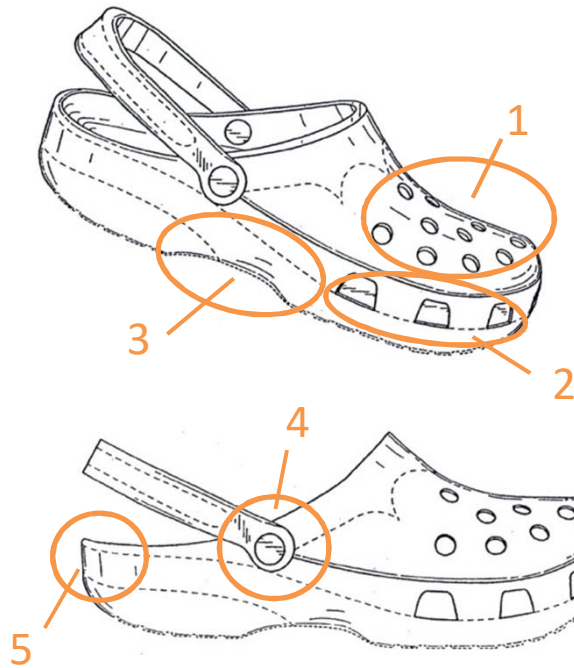
ACTOR



DEMANDADO



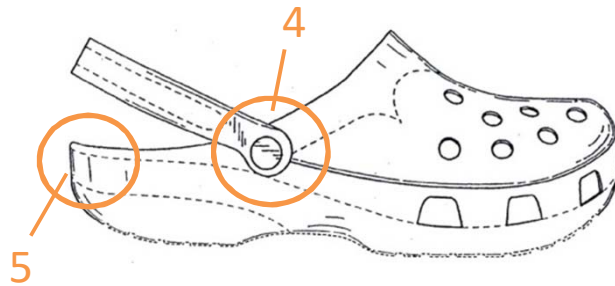
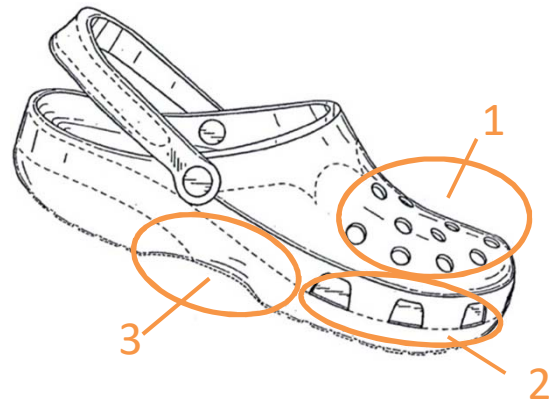
DIFERENCIAS



1.- Diferencia en el número de orificios y diámetro diferente, observables a simple vista, en la puntera y empeine de ambos diseños. La extensión de la zona de orificios se extiende a la zona del empeine en el calzado del demandado.

2.- Inexistencia en el calzado del demandado de los orificios poligonales en la puntera y laterales previstos en el diseño del actor.

DIFERENCIAS (continuación)



3.- Inexistencia de puente entre la zona delantera y del tacón en el calzado del demandado.

4.- Diferencia en el punto de articulación de la correa de fijación del calzado al talón del pie, forma redondeada en el diseño del actor, forma rectangular de bordes redondeados en el calzado del demandado.

5.- Existencia de una zona recrecida en la parte posterior del calzado del demandado que recubre el talón del pie, que no existe en el diseño del actor.

CONCLUSIONES

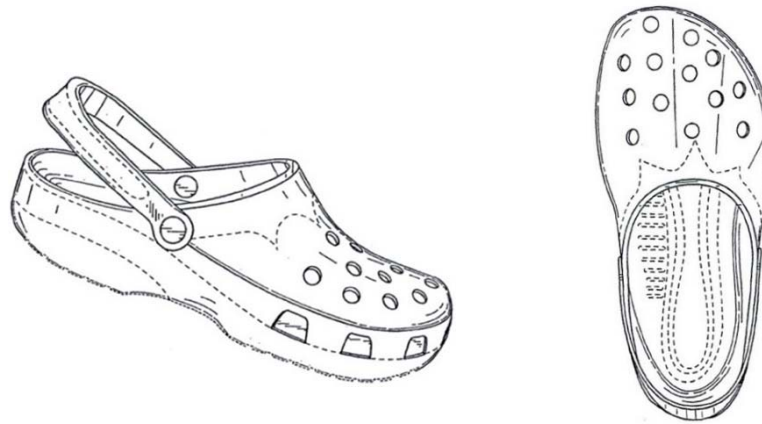
Teniendo en cuenta que las diferencias afectan a aquellos aspectos en los que el grado de libertad del autor es mayor, considero que el producto del demandado produce en el usuario informado una impresión general diferente del diseño del actor por lo que considero que no existe infracción.

Preguntas de la parte actora al perito judicial

Maite Ferrándiz

PREGUNTA 1)

Teniendo en cuenta la figura del usuario informado, ¿podría decirnos cuáles cree que son los elementos del Modelo Industrial de SHOES, INC. que, por sus características y en atención al tipo de producto de que se trata, más pueden llamar su atención en una impresión general del mismo?



PREGUNTA 2)

En su opinión, los dos calzados reproducidos en la comparativa A) –Modelo vs. calzado ZAPATILLAS, SA- producirán entre sí en un usuario informado una impresión general más similar o más alejada respecto de la que le producen entre sí los dos calzados reproducidos en la comparativa B) –Modelo vs. supuesta “Anterioridad 2”-?

COMPARATIVA A)



COMPARATIVA B)



Preguntas de la demandada al perito judicial

Rais Amils

SOBRE LA ANTERIORIDAD 2

- SHOES alega en su contestación a la excepción que una de las diferencias principales entre la Anterioridad 2 y el Diseño SHOES es que la Anterioridad 2 sería de un material “de tela” y no sería de goma o similar, como aparentemente lo sería el Diseño SHOES.

¿Podría confirmarnos que el material es un elemento irrelevante a los efectos de analizar si la Anterioridad 2 priva de carácter singular al Diseño SHOES, por cuanto el Diseño SHOES no se refiere ni está limitado a un material concreto?

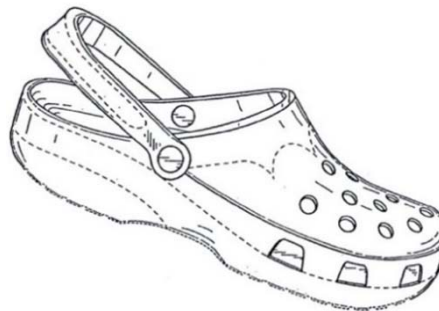


SOBRE LA NO INFRACCIÓN

- Teniendo en cuenta los **elementos** que Ud. ha considerado **más relevantes** de cara a **valorar la validez** del Diseño SHOES y concluir que éste tiene carácter singular respecto a la Anterioridad 2: ¿nos puede confirmar que las **diferencias principales** entre el Diseño SHOES y los zuecos ZAPATILLAS se dan, precisamente, en **esos mismos elementos**?



≠



≠



RESUMEN DE FONDO

- Cuestiones sobre las que es preciso resolver:
 - Excepción de nulidad
 - ¿Es admisible cuestionar la validez por esta vía?
 - ¿Está fundada la alegación de nulidad del título?
 - ¿Existe infracción?

Admisibilidad de la excepción de nulidad

- En nuestro caso, la norma aplicable es el art. 85.1 RDMC, que exige reconvención, salvo en el caso de que se haya invocado un derecho nacional previo del demandado.
- Por tanto, no es admisible cuestionar la nulidad con fundamento en A1 como excepción. **Sí sería admisible en el caso de A2, concurriendo el caso de que el titular sea el demandado.**
- Ahora bien, la contestación de la actora ha servido para convertir la excepción en reconvención (art. 120.2 LP), lo que me lleva a apreciar que **ha sido cuestionada correctamente la validez del título también con A1.**

EXAMEN DE FONDO A1

- Caso de poderse tomar en consideración:
 - Plantea serias dudas acerca de si priva de singularidad al diseño de la actora. La impresión de conjunto está muy condicionada por el elemento predominante en el diseño registrado, que son las aberturas circulares en la parte superior.
- **Decisión:** Es una divulgación inocua, por no poderse considerar acreditado que fuera conocida en los círculos especializados en la materia de UE (art. 7 RDMC), lo que deduzco de:
 - La escasa tirada de la revista en la que se hizo la divulgación.
 - El hecho de que esté publicada en un idioma bastante extraño a los círculos especializados.

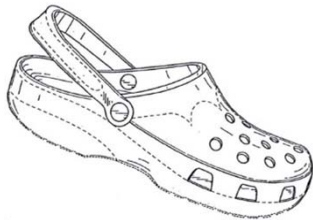
EXAMEN A2

Impresión general distinta en usuario informado.

- Usuario informado: consumidor de ese tipo de calzado.
- Parámetros para analizar libertad del diseñador:
 - solo ese tipo de calzado, razón por la que **no son relevantes**:
 - » Abierto por detrás
 - » Correa y sujeción a zapato.
 - » Suela gruesa.
 - » Refuerzo en parte superior empeine.
 - Forma inducida por la función: adaptación al pie humano
- Muchas diferencias y notables

Datos que sostienen impresión general distinta

- Comparación visual

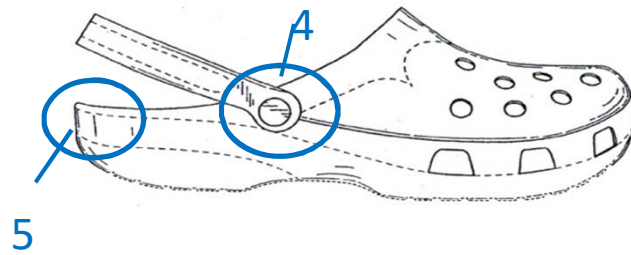
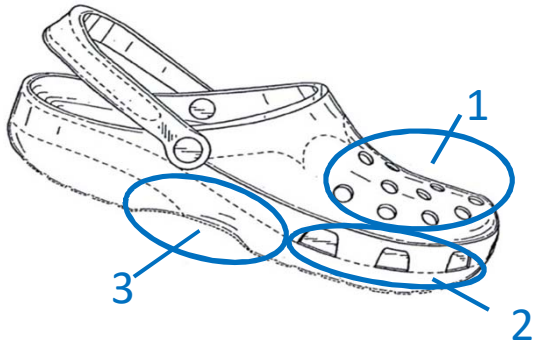


- **Diferencias más notables:**
 - Apariencia más estilizada que modelo registrado.
 - Apariencia de que son materiales distintos.
 - Ausencia de orificios superiores, característica dominante en diseño registrado.
 - Escote diferenciado, sobre todo por la presencia de elásticos.

EXAMEN DE LA INFRACCIÓN

- Impresión general distinta: **inexistencia de infracción.**
- Parámetros en los que se funda:
 - Ignorar aquellos en los que el autor está condicionado por las características del producto o bien por su función.
 - Diferencias que se aprecian:
 - Ausencia de agujeros laterales de ventilación.
 - Agujeros de ventilación en parte superior con disposición muy distinta.
 - Sujeción de la correa.
 - Diferencias en sujeción posterior talón.
 - Inexistencia de puente en suela.

DIFERENCIAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

D. Juan Francisco Garnica Martín

Dña. Maite Ferrándiz

Dña. Rais Amils

D. Luis-Alfonso Durán