



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Facultat de Dret

DICTAMEN JURÍDICO

Trabajo final de máster
Caso 6 B – Propiedad Industrial

MÁSTER ACCESO A LA ABOGACÍA

Autora: **Marina Olivera Martinez**

NIUB: **16633503**

Asignatura: **Trabajo Final de Máster**

Área temática: **Propiedad Industrial**

Tutora: **María del Carmen Buganza**

Curso: **2019-2020**

Índice

Introducción	3
1. Descripción de los antecedentes	4
1.1. Hechos y datos en los que se basa el problema.....	4
1.2. Documentación	5
1.2.1. Documentación examinada.....	5
1.2.2. Documentación que faltaría.....	5
1.3. Cuestiones que nos plantean	6
1.3.1. Cuestiones sustantivas	6
1.3.2. Cuestiones procesales	7
1.3.3. Planteamiento de una estrategia de defensa	7
2. Análisis jurídico	7
2.1. Fuentes aplicables al caso	7
2.1.1. Normativa aplicable.....	7
2.1.2. Jurisprudencia aplicable	8
2.2. Análisis del caso o cuestiones a resolver.....	10
2.2.1. Cuestiones sustantivas	10
PRIMERA. Derecho en el que Crocs funda sus pretensiones.	10
SEGUNDA. Existencia de divulgaciones previas a la solicitud de registro del diseño comunitario.	11
TERCERA. Análisis de la novedad y del carácter singular del diseño registrado.	14
CUARTA. Señala qué tipo de pruebas se aportarán para sostener tus argumentos de defensa.	16
2.2.2. Cuestiones procesales	19
QUINTA. Establece cuál es la jurisdicción competente.....	19
SEXTA. Analiza qué tipo de medidas se pueden adoptar para minimizar los efectos de la pendencia del procedimiento.	22
SÉPTIMA. Indica qué excepciones se pueden alegar frente a una demanda por infracción al diseño comunitario.	25
2.2.3. Planteamiento de una estrategia de defensa	28
3. Conclusiones	32
Emisión del dictamen	33
Bibliografía	34

Abreviaturas

Art.	Artículo
As.	Asunto
EUIPO	European Union Intellectual Property Office/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
FJ	Fundamento jurídico
LPDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del del Poder Judicial
Núm.	Número
P.	Página
RDMC	Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios
Rec.	Recurso
Reglamento Bruselas I bis	Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Ss.	siguientes

Introducción

El objeto de este dictamen es facilitar a nuestro cliente las herramientas necesarias para que pueda comprender el alcance del problema técnico-jurídico que nos ha planteado inicialmente y ofrecerle las vías de actuación óptimas y eficientes para hacer frente al mismo.

Para conseguir lo anterior, el dictamen parte de los datos del supuesto de hecho facilitado, la documentación de la que disponemos y el señalamiento de aquellos datos y/o documentos de los que sería recomendable disponer. Seguidamente, se anuncian las cuestiones que serán objeto de análisis durante el dictamen y la normativa y jurisprudencia aplicable a la resolución del caso para proceder a continuación a su desarrollo analítico.

Después del estudio de las fuentes aplicables al caso y las cuestiones a resolver, se diseña y propone una estrategia de defensa a seguir, nacida y configurada a partir del análisis de las cuestiones sustantivas y procesales iniciales.

Finalmente se recogen en las conclusiones aquellos puntos clave que son fundamentales para entender el problema en el que nuestro cliente se ve incurso. Así como dichas conclusiones se acompañan de la emisión del dictamen, dónde asesoramos sobre las recomendaciones más favorables desde la postura jurídica de nuestro cliente.

La metodología emparada para llegar a la construcción de este dictamen se ha basado en la legislación comunitaria y nacional, así como también se ha hecho hincapié en el estudio de casos similares previos para conocer la *praxis* jurídica tanto de las partes como de los juzgados y tribunales ante este tipo de disputas.

1. Descripción de los antecedentes

1.1. Hechos y datos en los que se basa el problema

Zapatos Deportivos S.L. (en adelante “ZD”), es una empresa española con sede en Alicante (España), dedicada a la venta y distribución de calzado de distintas marcas y fabricantes por todo el territorio español, y acude a nuestro despacho planteándonos los siguientes hechos:

Nos informa que en fecha de noviembre de 2012 recibieron una carta requerimiento de los abogados de Crocs Inc. (en adelante “Crocs”) comunicándoles que su cliente era titular del diseño comunitario núm. 257001-000 y que una gama de calzado comercializado por ZD era igual al modelo registrado, por lo que infringía sus derechos de propiedad industrial.

A continuación, se adjuntan fotografías de los modelos de zapatos de ambas empresas:



Figura 1. Modelos de Zapatos Deportivos S.L.



Figura 2. Modelos Crocs Inc.

En la carta los abogados de Crocs solicitaron a ZD que adoptase las siguientes medidas;

- El cese inmediato de la comercialización del calzado que infringe el diseño comunitario, identificado con la denominación: “suecos flotantes”.
- La retirada del mercado de dicho producto, incluyendo la comunicación a todos sus distribuidores del motivo de la misma.
- Un informe que refleje el número de unidades vendidas y los ingresos obtenidos desde el año 2007 al 2012
- La respuesta a esta carta en un plazo de 10 días, indicando las medidas adoptadas, aportando la información solicitada y asumiendo el compromiso de no utilizar más el diseño comunitario de Crocs.

ZD nos informa a su vez que han procedido a contestar de inmediato a la carta de los abogados de Crocs indicándoles que es un comerciante que se dedica a comprar para revender calzado deportivo de distintos fabricantes, entre ellos, el modelo “suecos flotantes” que procede de Israel y les proporcionó los datos del productor. Además,

mencionó que es un modelo muy común, que no se parece al modelo registrado por Crocs y que se comercializa desde hace más de quince años.

Por último, ZD nos informa que han recibido respuesta de los abogados de Crocs anunciando la presentación de una inminente demanda.

También se nos facilita los siguientes datos de Crocs: (i) es una empresa sita en Ohio, (Estados Unidos), (ii) es una empresa que se dedica a la producción de calzado deportivo, siendo creadora de un modelo que le ha reportado un gran éxito comercial, (iii) identificación del diseño registrado; diseño comunitario núm. 257001-000, registrado el 10 de noviembre de 2005, para calzado deportivo, en la EUIPO.

Ante el supuesto de hecho existente, se nos encarga que preparemos un dictamen para analizar y estudiar la situación en la que se encuentra ZD con el fin de otorgar una visión panorámica de, en primer lugar, su posición jurídica y en segundo, configurar y articular la estrategia de defensa más óptima y eficaz para la defensa de sus intereses ante la anunciada demanda de la empresa Crocs.

1.2.Documentación

1.2.1. Documentación examinada

- Documento núm. 1: Imágenes del diseño comunitario registrado por Crocs
- Documento núm. 2: Imágenes de varios de los modelos “suecos flotantes” (I, II, III) comercializados por ZD
- Documento núm. 3: Imágenes publicadas en Internet con anterioridad a la fecha de registro, donde constan:
 - o Fotografías publicadas en el catálogo de Crocs en octubre 2002
 - o Fotografías divulgadas en el Salón Náutico en Florida en septiembre 2004

1.2.2. Documentación que faltaría

Planteado el caso que nos ocupa, a fin de poder estudiarlo con la precisión que requiere y poder conocer la máxima información posible para lograr un análisis jurídico adecuado, procederemos a requerir a nuestro cliente la siguiente documentación que obra en su poder:

- Burofax recibido por Crocs: conocemos de dicho burofax por el supuesto de hecho, pero no disponemos de él ni de su contestación. A su vez, conocemos su contenido básico, enfocado a solicitar a ZD la adopción de ciertas medidas en cuanto a sus productos, pero disponer del burofax nos aportaría información adicional, como la fecha de entrega y recibo del mismo, la dirección completa, los datos identificativos de Crocs, etc.
- Contestación burofax Crocs: asimismo, sería recomendable preparar una posible defensa técnica de ZD conociendo el contenido íntegro de la contestación a su

requerimiento vía burofax, para conocer al detalle la información que se compartió y se puso a disposición de Crocs.

- Informe que refleje el número de unidades vendidas y los ingresos obtenidos desde el año 1997 al 2012 así como justificantes de ventas, emisiones de facturas, recibos, extractos bancarios de la cuenta de la mercantil, estados de cuentas internas, etc., relativos a los productos “suecos flotantes” comercializados por ZD.
- Contratos distribución con la empresa de Israel, condiciones generales de compra en vigor o cualquier tipo de contrato aplicable: sería interesante disponer de esta documentación para analizar el clausulado de los pactos entre ambas partes así como para acreditar la relación mercantil y comercial existente entre el fabricante israelí y ZD y concretar el objeto de esos negocios. Por otra parte, también nos sería de utilidad a efectos de ver si existe algún tipo de redactado enfocado a una posible colaboración de ambas partes en la defensa de cualquier acción por infracción del producto entregado. A modo de ejemplo:

«El Fabricante exime a XXXXX, y/o a cualquier tercero, de toda responsabilidad por las infracciones de, entre otras, la propiedad industrial o intelectual en que aquél pudiera incurrir y se obliga a realizar cuanto sea necesario para dejar a XXXXX, y/o a cualquier tercero, indemne de, a título enunciativo no limitativo, las reclamaciones o demandas que por dichas infracciones pudieran exigirse, incluso a procurarse a su exclusivo cargo de tales derechos, y a indemnizarle de todos los daños y perjuicios que pudieran seguirse para ella, directa de las condenas firmes arbitrales o judiciales que provengan de tales reclamaciones o demandas.»

«El Fabricante defenderá, a opción de XXXXX, o cooperará en la defensa, se mantendrá indemne e indemnizará, incluidos los honorarios legales, el personal de XXXXX y los clientes de XXXXX de las reclamaciones por infracciones de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, siempre y cuando dichas reclamaciones estén relacionadas con los productos contratados.»

En caso de que ZD no pueda prestarnos toda la documentación por no obrar en su poder o no disponer de ella, la podremos requerir al fabricante de Israel para que nos la facilite en un primer momento. De no atender a la solicitud extrajudicial, una vez entrados en el litigio, emprendemos las medidas contempladas en el artículo 330 LEC en relación con la exhibición de documentos por terceros.

1.3. Cuestiones que nos plantean

De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, se nos formulan las siguientes cuestiones jurídicas.

1.3.1. Cuestiones sustantivas

PRIMERA. Derecho en el que Crocs funda sus pretensiones.

SEGUNDA. Existencia de divulgaciones previas a la solicitud de registro del diseño comunitario.

TERCERA. Análisis de la novedad y del carácter singular del diseño registrado.

CUARTA. Señala qué tipo de pruebas se aportarán para sostener tus argumentos de defensa.

1.3.2. Cuestiones procesales

QUINTA. Establece cuál es la jurisdicción competente para la resolución del caso.

SEXTA. Señala qué tipo de medidas se pueden adoptar para minimizar los efectos de la pendencia del procedimiento.

SÉPTIMA. Indica qué excepciones se pueden alegar frente a una demanda por infracción de diseño comunitario.

1.3.3. Planteamiento de una estrategia de defensa

Se plantea una recomendación a nuestro cliente sobre la estrategia a seguir para la defensa de sus intereses teniendo en cuenta tanto las actuaciones que pueden dirimirse en el ámbito jurisdiccional como aquellas que se deberán de llevar a cabo fuera del procedimiento judicial.

2. Análisis jurídico

2.1. Fuentes aplicables al caso

Para la resolución de las cuestiones jurídicas planteadas, tanto sustantivas como procesales, debe acudir a la siguiente normativa y jurisprudencia.

2.1.1. Normativa aplicable

Normativa aplicable sustantiva

- Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883
- Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales
- Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales Firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979
- Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999, de modelos y dibujos industriales
- Reglamento (CE) núm. 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios

- Reglamento núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios
- Decisión núm. EX - 18-02, de 1 de agosto de 2018, en la adopción de las Directrices relativas al examen de los dibujos y modelos comunitarios registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
- Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Normativa aplicable procesal

- Reglamento núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios
- Reglamento núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- LO 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modifica la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

2.1.2. Jurisprudencia aplicable

Jurisprudencia española

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, núm. 18/2012, de 5 de abril de 2012 (Rec. 670/2009)

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, núm. 5, Sección de Patentes, núm. B 682/2017, de 12 de septiembre de 2017. (Rec. 203/2016)

Auto del Juzgado Mercantil de Barcelona, Sección 5, B núm. 1/2018, de 25 de enero de 2018 (Rec. 68/2018)

Auto del Juzgado Mercantil de Barcelona, Sección 8, B núm. 86/2019, de 18 de noviembre de 2019 (Rec. 62/2019)

Sentencia Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, núm. A 3138/2016, de 18 de noviembre de 2016 (Rec. 332/2016)

Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quinceava, núm. B 2984/2018, de 19 de abril de 2018 (Rec. 819/2017)

Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, núm. 195/1992, 16 de noviembre de 1992 (Rec. 2.616/1990)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1658/2017, de 5 de mayo de 2017 (Rec. 2916/2014)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 2209/2015, 20 de mayo de 2015 (Rec. 2143/2013)

Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 5813/2018, de 30 de mayo de 2018, (Rec. 545/2016)

Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 322/2019, de 23 de enero de 2019 (Rec. 2560/2016)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, núm. 1658/2017, de 5 de mayo de 2017 (Rec. 2916/2014)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 508/2015, 22 de septiembre de 2015 (Rec. 1818/2013)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, núm. 302/2014, de 28 de mayo de 2014 (Rec. 1051/2012)

Jurisprudencia comunitaria

Sentencia del Tribunal General, Sala Cuarta, de 14 de junio de 2011, asunto T 68/10, Sphere Time contra OAMI.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P, PepsiCo Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic S.A.

Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Sexta, de 18 de octubre de 2012, asuntos acumulados C 101/11 P y C 102/11 P, Herbert Neuman y otros contra José Manuel Baena Grupo, SA.

Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 13 de febrero de 2014, asunto C-479/12, Gartenmöbel, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG y Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, EU:C:2014:75, § 34

Sentencia del Tribunal General, Sala Octava, de 13 de mayo de 2015, asunto T-15/13, Group Nivelles contra OAMI.

Sentencia del Tribunal General, Sala Quinta, de 21 de mayo de 2015, asuntos acumulados T-22/13 y T-23/13, Senz Technologies/OAMI contra Impliva.

Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 13 de julio de 2017, asunto C433/16, Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl.

Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 21 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-361/15 P y C-405/15 P, Easy Sanitary Solutions BV/EUIP contra Group Nivelles NV.

Sentencia del Tribunal General, Sala Cuarta, de 27 de febrero de 2018, asunto T-166/15, Claus Gramberg contra EUIPO.

Sentencia del Tribunal General, Sala Séptima, de 14 de marzo de 2018, asunto T-651/16, Crocs/EUIPO contra Gifi Diffusion (Chaussures).

2.2. Análisis del caso o cuestiones a resolver

2.2.1. Cuestiones sustantivas

PRIMERA. Derecho en el que Crocs funda sus pretensiones.

La primera consideración que debemos tener en cuenta es que Crocs es propietaria de un diseño comunitario, hecho que le posiciona en una situación ventajosa y favorable frente a sus competidores en el mercado. Los derechos y prerrogativas derivadas del registro del diseño comunitario las vemos reguladas en la legislación sustantiva aplicable, que en este caso, como nos encontramos frente a un diseño comunitario, vienen establecidas en el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. Cabe avanzar, que de acuerdo con el art. 88 del mismo Reglamento *«en todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado»*. De manera perentoria, avanzamos que será aplicable la legislación nacional española en todos aquellos aspectos no contemplados en el Reglamento.

Mediante estos instrumentos, se otorgan ciertos derechos inherentes al registro del diseño, previstos de manera idéntica en el art. 19 RDMC y en el art. 45 LPDI. En este sentido, el registro de dicho diseño conlleva que su titular, en este caso Crocs, tenga los derechos de exclusiva sobre el modelo registrado, es decir, todos los derechos de fabricación, de la oferta, de su comercialización, de la importación y exportación y cualquier otro uso que conlleve la incorporación del diseño, contemplando también su almacenamiento. En otros términos, los derechos derivados del registro del diseño comunitario dotan a Crocs con el *ius prohibendi*, es decir, con el derecho prohibir a terceros su utilización -en el sentido amplio de la palabra-, si no es que cuentan con su previo consentimiento. Dado el carácter de diseño comunitario, este tendrá alcance territorial dentro de toda la Unión Europea. Es

la LPDI la que se encarga de materializar las acciones civiles pertinentes al registro del diseño, por lo que contempla en el artículo 53, que Crocs como titular del diseño industrial, podrá interponer las siguientes acciones civiles; la acción de cesación, la indemnización de daños y perjuicios, la acción de remoción, la acción de destrucción o cesión con fines humanitarios o apropiación de productos ilícitos y la acción de difusión o publicación de la sentencia.

SEGUNDA. Existencia de divulgaciones previas a la solicitud de registro del diseño comunitario.

Conociendo el alcance de los derechos que ostenta Crocs, cabe hacer analizar a la validez de su diseño con la finalidad de cuestionar la validez del mismo. Para la validez de un diseño, éste debe poder definirse como *«la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación»* así como contar con los requisitos de novedad y carácter singular previstos en el art. 4 RDMC y el art. 5 LPDI. Estos requisitos deben cumplirse de manera simultánea y acumulada, en el momento de la solicitud del diseño.

Para la apreciación de ambos requisitos, tanto la novedad como el carácter singular parten de una exigencia común, que es la comparación del diseño con aquellos que configuran el estado del arte del producto de referencia. Por ello, se analiza la existencia de *«otros diseños hechos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad»*. En este caso, tomamos como referencia la solicitud del registro por falta de reivindicación de prioridad en relación con cualquier diseño registrado en otra oficina de otra jurisdicción.

En este sentido, prestaremos especial atención a los hechos acontecidos con anterioridad al registro del diseño. Crocs obtuvo el registro del diseño comunitario en fecha de 10 de noviembre de 2005, pero previamente a esa fecha, existían los siguientes hechos:

- 1) Exhibición del catálogo de Crocs por la misma mercantil en fecha de octubre de 2002. En dicho catalogo constaban los productos protegidos con el (posterior) diseño registrado incorporado.

El alcance de esta divulgación no solo quedó reducido al país en que se encuentra sito Crocs, sino que, gracias a *Internet*, cualquier usuario con acceso y conexión a la red, podía acceder al dominio en que se encontraba el catálogo de Crocs.

- 2) Comercialización del modelo “suecos flotantes” por parte de ZD durante más de quince años.
- 3) Exposición por la misma Crocs de sus productos que incorporan el diseño en el Salón Náutico en Florida en fecha de septiembre 2004.

Si bien es cierto que el reglamento regula la divulgación de los diseños en su artículo 7, lo que no contempla es el alcance territorial de la misma. A falta de estas previsiones legales, la jurisprudencia se ha hecho responsable de especificar que “*no es necesario que el hecho de divulgación se produzca en la Unión Europea*¹”, si más no el Comité Económico y Social en su dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario recomendó prever la divulgación a los medios interesados en la [Unión Europea], frente a la posibilidad de venta de productos de imitación creados con anterioridad en un tercer país.

Ante la existencia de múltiples y dispares criterios, debemos de focalizarnos en la eficacia y el efecto vinculante de cada uno de ellos. Mientras que el dictamen del Comité nace a expensas de su carácter orientativo de recomendación, la jurisprudencia posee carácter vinculante para los diferentes tribunales de la Unión Europea, además de coincidir con los criterios establecidos en las directrices de la EUIPO en materia de dibujos y modelos industriales. No obstante, en el presente caso, las divulgaciones previas a la solicitud de diseño comunitario se han realizado indistintamente tanto en territorio comunitario como no comunitario, por lo que, en todo caso, se considerarían realizadas.

Observamos, a su vez, que en ninguno de los casos anteriores nos encontramos ante ningún supuesto de divulgaciones inocuas (art. 7.2 RDMC y art. 10.1 LPDI respectivamente), término emparado expresamente por la legislación nacional. Ninguno de los hechos divulgativos contemplados anteriormente se perpetró, dentro de los doce meses previos a la presentación de la solicitud o de la posible fecha de prioridad del diseño; con la finalidad de que Crocs tuviese un plazo para probar en el mercado los productos a los que se ha incorporó el diseño para poder decidir si era conveniente obtener la protección del diseño, tal y como se establece en el «*Considerando*» núm. 20 del mismo Reglamento. Recordemos, en este sentido, que Crocs ya comercializaba sus productos con una anterioridad incluso mayor a estos doce meses.

Para que las divulgaciones previas puedan ser consideradas como hechos accesibles al público a los efectos de la legislación relativa a los diseños, se deberá entender que tales hechos podían haber sido «*razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate*», requisito previsto tanto a nivel comunitario como nacional de manera negativa en los artículos 7.1 RDMC y art. 9.1 LPDI.

Las mismas directrices de la EUIPO ya avanzan que la determinación de los “*círculos especializados del sector de que se trate*” son una cuestión de hecho que deberá de valorarse de acuerdo con “*las circunstancias concretas de cada caso individual*²”. Para ello, la misma jurisprudencia nos presta ciertos criterios, a modo de ejemplo, para determinar y definir el concepto de «círculos especializados»:

¹ Ap. 5.5.1.1. Directrices relativas al examen ante la Oficina, Dibujos y modelos comunitarios registrados. Véase Sentencia de 21/05/2015, T-22/13 y T-23/13, Umbrellas, § 27.

² Ibid. En este caso, criterio contemplado en la Sentencia de 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, § 34.

“Estos datos fácticos pueden referirse, por ejemplo, a la composición de los círculos especializados, sus calificaciones, usos y comportamientos, el alcance de sus actividades, su presencia en actos en los que se presentan dibujos o modelos, las características del dibujo o modelo de que se trate, como su interdependencia con otros productos o sectores, y las características de los productos en los que se ha integrado el dibujo o modelo de que se trate, en particular el grado de tecnicidad del producto.”³

Lo primero que cabe determinar es el círculo especializado del producto en cuestión. Dada la descripción y ateniéndonos sobre todo a los dibujos de los que disponemos, es evidentemente claro que hablamos de un producto sin gran complejidad técnica, ya que sus características son muy sencillas y fácilmente identificables, sin estar formado por complejos dependientes entre sí.

Comúnmente este modelo de zapatos es utilizado por varios ámbitos profesionales, estando presente, sobre todo, a modo ejemplificativo y no limitativo, al ámbito hospitalario, residencial y veterinario, al dedicado a los servicios de limpieza, a las profesiones dedicadas a servicios de belleza y estética. el ámbito culinario, y el náutico entre otros. En estas profesiones, estos tipos de zapatos pasan a formar parte de la vestimenta diaria siendo así, una herramienta de trabajo dentro de estas profesiones. Sin embargo, más allá de poner el foco en las profesiones en sí, para determinar quién integra los círculos especializados del sector a lo que tenemos que tomar atención a las personas responsables de prestar y proveer estos equipos y zapatos. Más en concreto, nos referimos a las personas integrantes de los departamentos de compras⁴ y comerciales⁵ de las profesiones mencionadas anteriormente, ya que estas son las que entran en pleno contacto dentro del mercado, de sus ofertas y sus novedades. Asimismo, son los comerciales los que se dedican a estar alerta de posibles eventos divulgativos, exposiciones, conferencias; pasando a formar parte de una de sus principales tareas, por lo que parece del todo razonable la participación en exposiciones especializadas.

En primer lugar, hay que recalcar que los catálogos y las exposiciones son instrumentos que se utilizan en el tráfico económico para publicitarse en el mercado, intentando explotar al máximo las posibilidades de marketing para conseguir llegar a un número mayor de posibles compradores y/o consumidores. A ello, debe de sumársele que la naturaleza de las ferias y exposiciones, dónde la mayoría asistentes está formado por personal especializado en la materia; por lo que parece más que razonable que los responsables de los departamentos de compras dedicados a la provisión de este modelo de zapatos tuvieran conocimiento de las divulgaciones producidas previas a la solicitud del registro.

³STG, de 21 de mayo de 2015, as. acumulados T-22/13 y T-23/13, §1.

⁴ Los comerciantes también pueden formar parte de los «círculos especializados» en el sentido del artículo 7, apartado 1, del RDMC (véase, por analogía, la sentencia de 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, § 27 y las Directrices relativas al examen de los dibujos y modelos comunitarios registrados). Asimismo, tampoco establece restricción alguna respecto a la naturaleza de la actividad de las personas físicas o jurídicas que puedan considerarse parte de los círculos especializados del sector de que se trate.

⁵ STS 1658/2017, de 5 de mayo de 2017, FJ 2.

En cuanto a los catálogos, cabe tener en cuenta las siguientes previsiones de los criterios establecidos y seguidos por la EUIPO:

“Por lo que se refiere a la presentación de catálogos, el valor probatorio no depende necesariamente de si estos se distribuyen al público general. Los catálogos que se ponen a disposición únicamente de los círculos especializados también pueden ser medios de prueba válidos, teniendo en cuenta que el público relevante para evaluar la divulgación son los «círculos especializados del sector de que se trate»⁶”.

De la misma manera, los criterios jurisprudenciales reunidos por la EUIPO se pronuncian en los siguientes términos sobre las exposiciones comerciales:

“Exhibir un dibujo o modelo en una exposición comercial en cualquier lugar del mundo es un hecho de divulgación”⁷.

Asimismo, el hecho de la misma comercialización del modelo “suecos flotantes” por ZD por más de quince años es de suficientemente entidad como para justificar el conocimiento de los sectores especializados del sector en cuestión, ya que en este caso, no es que simplemente pudieran llegar a conocer el modelo, sino que además, conocían el producto y lo compraban.

Por ello, dichas publicaciones indican que los hechos podían haber sido razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector especializado con anterioridad a la derecha de solicitud del registro, justificando así la existencia de hechos accesibles al público antes de la presentación de la solicitud del registro del diseño.

Partiendo de la existencia de estos actos divulgativos previos que configuran lo que se conoce como “estado de la técnica”, cabe entrar a determinar si en relación con ellos existen los requisitos de novedad y carácter singular; requisitos esenciales para la eficacia y validez de los diseños.

TERCERA. Análisis de la novedad y del carácter singular del diseño registrado.

Novedad

Por lo que a novedad se refiere, el art. 5 RDMC considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. El elemento primordial en este caso, es el concepto de identidad.

Uno de los criterios utilizados por la jurisprudencia para dirimir la identidad de los productos es la existencia de “*extraordinarias semejanzas entre los productos (...)*”

⁶ Directrices relativas al examen de los dibujos y modelos comunitarios registrados ap. 5.5.1.4 Exposiciones y comercialización.

⁷ Ibid.

*existiendo diferencias únicamente apreciables si se examinan ambos conjuntamente y con una minuciosidad muy superior a la propia del consumidor para este tipo de compra*⁸. Centrándonos en el estudio de los modelos de Crocs y ZD, extraemos que ambas empresas introducen al mercado un tipo específico de zapatos, concretamente un modelo de zueco reproducido en plástico que cuenta con una serie de agujeros en distintas medidas en las partes laterales como en la parte superior de los zapatos para mayorar su transpiración, así como con una banda que resigue y se superpone a la forma del mismo zapato. En dicha descripción pueden incluirse ambos modelos de zapatos, por lo que junto a las imágenes de cada uno, apunta a determinar que se tratan de modelos que si bien no son calcados, son modelos muy similares ya que cuentan con mínimas diferencias visuales y que difieren solo en detalles irrelevantes e insignificantes, hecho que tanto a nivel comunitario como en la legislación nacional se considera que se trata de modelos idénticos en sus respectivos art. 4.1 RDMC y art. 6.1 LPDI.

Por otro lado, es evidente que existe plena identidad en cuanto a los productos de Crocs dados a conocer con fecha anterior a la solicitud del registro del diseño, pues se trata de los mismos. Con ello, el análisis nos conduce a determinar que no existe la novedad necesaria para que el diseño sea válido.

Carácter singular

Por otro lado, el art. 6 RDMC define el carácter singular, disponiendo que un diseño *«posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño, que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad»*.

En primer lugar, debemos de determinar quiénes son “los ojos que miran” el diseño, es decir, en quien recae la potestad de distinguir la impresión general con los otros productos en el mercado. El reglamento trae a colación el concepto de usuario informado, pero no se detiene a definirlo, por lo que recurrimos a la jurisprudencia, tanto comunitaria como española, para determinar este concepto. En estos términos, encontramos que el concepto de usuario informado:

*“[...]constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate”*⁹.

De lo anterior, extraemos que la jurisprudencia ha entendido el contenido del «usuario informado» como un concepto más amplio al de «expertos del sector que se trate»

⁸ SAP A 3138/2016, de 18 de noviembre de 2016, FJ2.

⁹ STJUE de 20 de octubre de 2011, as. C-281/10 P, §53.

viniedo a resolver, por existencia de contradicciones entre la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que el usuario informado “*lo es no sólo el comercial que se dedica a la venta de fregonas y tienen conocimiento de los diferentes modelos que hay en el mercado, sino también el usuario final que hace uso de las fregonas bien por su actividad profesional, bien por su dedicación habitual, y que conoce los diferentes modelos existentes, prestando un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos*¹⁰”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a las particulares circunstancias fácticas del caso¹¹, -pues no se puede exigir a todos los diseños el mismo nivel de creatividad, y en consecuencia el mismo nivel de diferenciación-, así como a la propia naturaleza del producto, determinamos que por no tratarse de un producto de naturaleza compleja¹², llegamos a determinar que en el presente caso, los sujetos identificados como usuarios informados lo son tanto los comerciales de los sectores especializados como todos aquellos usuarios finales que usen el producto en cuestión, tanto profesionalmente como fuera de su ámbito de negocio.

Partiendo de estos sujetos, de la existencia de divulgaciones anteriores y de la comercialización de ZD del producto, resulta aparente que el registro del diseño comunitario de Crocs no produjo en los comerciales y los usuarios finales una sensación de estar ante un producto diferente y no existente previamente, sino que la impresión general que produce el modelo de Crocs no se distingue de la producida por modelos accesibles al público previamente; hecho que acentúa, junto a la falta de novedad, la falta de validez del diseño comunitario.

CUARTA. Señala qué tipo de pruebas se aportarán para sostener tus argumentos de defensa.

Ante la existencia material de la presunción de validez del diseño registrado contemplada en el art. 85.1 RDMC, ZD tendrá que dedicar parte de su esfuerzo para tratar de desvirtuar dicha presunción *iuris tantum*. Si es cierto que existe una presunción, ésta entra en conjugación con la institución de la carga de la prueba. A tales efectos, además del contenido genérico del art. 217 LEC, debe añadirse un plus extra en tanto en cuanto se presume la validez del diseño registrado, lo que en la práctica conllevará que sea ZD el que deba aportar el material probatorio necesario para desacreditar dicha presunción.

El artículo 65 del RDMC establece los posibles tipos de pruebas que se pueden aportar, donde se contempla la audiencia a las partes, la solicitud de información, la presentación de documentos y demás medios de prueba, la audiencia de testigos, los dictámenes periciales y las declaraciones escritas bajo juramento o solemnes o que produzcan efectos

¹⁰ STS 1658 /2017, de 5 de mayo de 2017, FJ 3.

¹¹ SAP A 3138/2016, de 18 de noviembre de 2011, FJ 4.

¹² STS 1658 /2017, de 5 de mayo de 2017, FJ 3.

similares. De igual manera que se prevé con carácter general en el artículo 299 de la LEC, estas medidas son *numerus apertus*, pudiendo las partes aportar al tribunal cualquier otro medio no expresamente previsto que pudiera obtener certeza sobre los hechos relevantes, no estando las partes limitadas al listado contemplado legalmente.

A modo provisional y no limitativo, proponemos aportar y solicitar la práctica de la prueba de los siguientes materiales:

a) *Interrogatorio de las partes*

- Interrogatorio del representante legal Crocs, de acuerdo con las previsiones de los art. 301 y ss. LEC. Esta prueba servirá para conocer el mercado efectivo de Crocs y el inicio de su comercialización de los zapatos que incluyen el modelo en cuestión. A pesar de que se haga explícita referencia al representante legal, lo que pretendemos es que la declaración ayude a dilucidar información sobre los hechos, por lo que en caso de que el representante legal no hubiera intervenido en los hechos controvertidos, éste deberá de facilitar la identidad de la persona que intervino en nombre de la mercantil CROCS para que sea citada al juicio en calidad de parte.

b) *Prueba documental sobre documentos privados*

- Contratos de venta con los diferentes compradores y facturas emitidas, de acuerdo con las previsiones de los arts. 324 y ss. LEC. Dichos documentos nos servirán para acreditar la posición en el mercado de ZD como distribuidor del modelo “suecos flotantes” durante los últimos quince años (1997-2012).
- Informe que refleje el número de unidades vendidas y los ingresos obtenidos desde el año 1997 al 2012 así como justificantes de ventas, emisiones de facturas, recibos, extractos bancarios de la cuenta de la mercantil, estados de cuentas internas, etc. relativos a los productos “suecos flotantes” comercializados por ZD.
- Contratos distribución con la empresa de Israel, condiciones generales de compra en vigor o cualquier tipo de contrato aplicable

En este sentido, no solo debemos de preparar las pruebas de parte a aportar, sino que tenemos que contemplar la posibilidad de que Crocs solicite la exhibición de documentos regulada en el art. 328 LEC, dónde se nos podrá requerir de «*solicitud de exhibición podrá extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado*». La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se hubiere materializado la infracción”. Sin perjuicio de cumplir con dicho requerimiento, deberemos de solicitar la declaración de carácter reservado de las actuaciones para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial, no solo de aquellos datos propietarios de parte, sino también de los proveedores, compradores, vendedores o terceros.

De la misma manera, también cabe la posibilidad de que Crocs plantee diligencias preliminares para servirse y disponer de esta documentación previo a la presentación a la demanda, tal y como facultan los arts. 7 y el 8 del art. 256 LEC.

c) Dictamen de peritos y ratificación en juicio de los mismos

- Dictamen pericial sobre el estado del arte, del sector especializado de los zapatos similares al modelo de Crocs y “suecos flotantes” previo a la concesión del registro del modelo comunitario, así como la asistencia en juicio perito para su ratificación en sede judicial su ratificación en sede judicial, de acuerdo con las previsiones de los art. 335 y ss. LEC. Nos servirá para acreditar quién podía conocer razonablemente de las divulgaciones previas del modelo con la finalidad de justificar la falta de nulidad del mismo.
- Dictamen pericial informático forense, de la página web donde se encontraba el catálogo de Crocs publicado en 2002 así como la asistencia en juicio del perito para su ratificación en sede judicial, de acuerdo con las previsiones de los art. 335 y ss. LEC. nos será esencialmente necesario este dictamen para determinar la fecha efectiva en que la divulgación del dibujo tuvo lugar.

Para que estos medios puedan servir como prueba, tendremos que atenernos al momento en que presentar cada una de las pruebas. Mientras que los interrogatorios y testificales podrán ser presentados en la audiencia previa después de haber fijado los hechos controvertidos, las pruebas que servirán como documentales deberán de aportarse en un momento inicial en el procedimiento. Más en concreto, la LEC especifica, en su artículo 265.1 y 4, así como el artículo 336 y el art. 119.2 LP que los documentos y los dictámenes periciales en los que las partes apoyen sus pretensiones deberán de aportarse junto a la presentación de la demanda o contestación.

Sin embargo, también establece en sus artículos 336 y 337 LEC que para el caso que el demandado no pueda presentar los dictámenes en plazo, éste podrá justificar la imposibilidad de obtenerlos dentro del plazo y anunciar su posterior aportación. No obstante, el art. 119 LP limita esta opción a la salvedad de 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 reconvenición. Con esta particularidad, la opción de aportar los dictámenes con posterioridad a la demanda – en nuestro caso en la contestación- queda muy reducida al supuesto tasado de la ley, por lo que deberemos guardar especial diligencia para aportar los dictámenes dentro de tiempo.

Todo este material cobrará especial relevancia para la adopción de los distintos pronunciamientos ya que lo discutido primordialmente son cuestiones de hecho y no de derecho.

2.2.2. Cuestiones procesales

QUINTA. Establece cuál es la jurisdicción competente.

Al tratarse de un conflicto surgido a raíz de un diseño comunitario, para conocer la jurisdicción competente cabe hacer especial mención al RDMC por contener previsiones especiales tanto en normativa sustantiva como procesal. Precisamente, el reglamento dedica su título IX a establecer previsiones referidas a “*competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios*”.

No obstante, parece ser que estas previsiones se solapan con las propias del Reglamento Bruselas I bis. Este texto normativo es el aplicable con carácter general a todas las cuestiones con elementos de internacionalidad en el seno de la Unión Europea relativas al ámbito civil y mercantil y establece los criterios a tener en cuenta para determinar la competencia judicial. Sin embargo, en relación con esta cuestión, es el mismo reglamento el que excluye la aplicación de ciertos preceptos¹³ del Reglamento de Bruselas I bis.

A pesar de los preceptos que regulan específicamente el ámbito de la propiedad industrial en el Convenio de Bruselas, las previsiones por las que tendremos que guiarnos serán las propias del RDMC en atención al principio de especialidad de la materia. Conociendo el texto normativo aplicable, cabrá, por lo tanto, entrar a conocer qué tribunales son los competentes. En este sentido, cabrá abordar el estudio desde una triple perspectiva, haciendo referencia a la determinación de la competencia objetiva, la territorial y la funcional.

En primer lugar, es menester identificar el tipo de procedimiento o acción anunciado por Crocs. De acuerdo con el supuesto de hecho existente, Crocs tiene la intención de plantear en su demanda inicial acciones por infracción de diseño comunitario, lo que nos lleva directamente a rubricar el contenido del art. 8 del RDMC, el cual establece que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios tienen la competencia exclusiva para conocer sobre las acciones por infracción de dibujos y modelos comunitarios, así como sobre las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las acciones por infracción.

La primera cuestión por traer a colación de este precepto es que hace referencia a unos llamados «tribunales de dibujos y modelos comunitarios». En este sentido, es el mismo reglamento el que impone la obligación a los Estados Miembros de designar, a más tardar el 6 de marzo de 2005, en cada uno de sus respectivos territorios un número tan limitado

¹³ El Reglamento hace referencia al Convenio de Bruselas de 1968, pero actualmente es aplicable el Reglamento Bruselas I bis por lo que tenemos que adecuar las respectivas remisiones normativas. Debemos prestar especial atención al apartado 4 del artículo 16 del Convenio (art. 24 del actual Reglamento Bruselas I bis) ya que establece una competencia exclusiva en materia de inscripción o de validez de patentes, marcas, diseños y modelos y de otros derechos análogos que requieran depósito o registro, estableciendo que serán competentes los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio se haya solicitado, se haya efectuado o se considere efectuado el registro en virtud de lo dispuesto en un acuerdo internacional.

como sea posible de tribunales nacionales de primera y segunda instancia para desarrollar las funciones que le atribuya el reglamento.

La segunda consideración que apunta este precepto es el carácter de competencia exclusiva del otorgamiento de competencia en relación con las materias del art. 81 RDMC. Mediante esta atribución de competencia, se excluirá al resto de potenciales tribunales competentes para entrar a conocer del asunto, así como conllevará la nulidad de todas aquellas actuaciones realizadas por los tribunales no competentes en la materia.

Para valorar el alcance territorial y la jurisdicción, deberemos referirnos al art. 82 del citado reglamento. Este artículo establece que en nuestro caso, para las materias propias del art. 81, las acciones y demandas se entablaran ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tuviese el demandado su domicilio. En el presente caso que nos ocupa, cabe recordar que Crocs será quién inicie el procedimiento, y ZD será la parte demandada, por lo que prestaremos especial atención al lugar en que está sita. El relato de hechos nos indica que ZD tiene su sede en Alicante, España, por lo que se tendrá que acudir a la jurisdicción española.

Sin embargo, cabe acumular el relato anterior referido a la designación de los “tribunales de dibujos y modelos comunitarios”. Como el reglamento establece la obligación de los estados miembros de crear estos tribunales, deberemos acudir a la legislación interna para ver su incardinación dentro del entramado de la jurisdicción española. Más en concreto, es la LO 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, la que se encargó de introducir estos tribunales en la legislación¹⁴.

El artículo 86.4 bis LOPJ establece una exclusión de los juzgados de lo mercantil para el conocimiento de los asuntos referidos a todos aquellos litigios que se promuevan al amparo del RDMC y designa los juzgados de lo mercantil de Alicante para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva de estos asuntos. El hecho de contemplar esta previsión en el artículo relativo a los juzgados mercantiles nos indica que de no existir esta previsión especial en materia de diseños comunitarios, los tribunales competentes serían los mercantiles y no la jurisdicción civil ordinaria. Añade, además, que estos juzgados se denominarán, a los solos efectos de estas competencias, Juzgados de Marca Comunitaria, siendo los juzgados exclusivos para conocer de esta materias en toda la jurisdicción nacional.

Por otro lado, el artículo 82.2.3º LOPJ, designa Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante para que conozcan en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el RDMC. Asimismo, también añade que estos tribunales se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria y serán los únicos en todo el territorio nacional, para conocer del ejercicio de las competencias señaladas anteriormente.

¹⁴ Esta ley modificó la LOPJ añadiendo las previsiones de los actuales artículos 82.2.3º y 86.4 bis LOPJ, dando así cumplimiento en plazo al requerimiento del RDMC. Mediante estos artículos se crearon y se dieron las competencias necesarias a los tribunales especializados en marcas y diseños comunitarios.

De esta manera observamos que cualquier posibilidad de *forum shopping*, término definido por LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ como la “*búsqueda de los tribunales del Estado donde, en atención a distintos parámetros, resulta más beneficioso presentar la demanda en atención a los intereses del cliente*”¹⁵ queda estrictamente inoperativo en este caso.

Todo lo anterior apunta a determinar que la jurisdicción competente será la española y serán competentes, más específicamente, los Juzgados de Marca Comunitaria sitos en Alicante al versar el procedimiento en primera instancia. Para la prosecución del presente litigio, de acuerdo con el artículo 88 RDMC este órgano aplicará las disposiciones del propio reglamento. No obstante, para todas las cuestiones no contempladas en el mismo, los Juzgados y Tribunales de Marca Comunitaria podrán aplicar la legislación nacional así como las normas procesales que rijan en los procedimientos similares sobre diseños industriales, incluidas así también, las normas de Derecho internacional privado.

El foro competente, a pesar de venir impuesto por normas de carácter imperativo, resulta beneficioso tanto para ZD como para Crocs. Mientras ZD se beneficiará de litigar en su jurisdicción y conocer el sistema procesal que le es aplicable así como de reducir los costes del procedimiento, para Crocs será beneficioso que el foro competente sea el del domicilio del demandado y éste coincida con el del lugar de comisión de la infracción, “*si lo que persigue el demandante es una rápida paralización de las actividades de infracción*”¹⁶.

En caso de que la demanda inicial no sea planteada en dichos juzgados y Crocs busque la tutela jurídica en otros órganos jurisdiccionales desatendiendo las anteriores previsiones, ZD tendrá que hacer valer la competencia mencionada anteriormente vía declinatoria. Al tratarse de competencias exclusivas, dicha falta de competencia, sea tanto objetiva como territorial, también podrá apreciarse de oficio.

Para el caso que se inicie el procedimiento y se llegue a un pronunciamiento desfavorable para ZD, atendiendo al pronunciamiento del Juzgado de Marca Comunitaria, nada excluirá de estudiar la posibilidad de interponer un recurso de apelación para tratar de obtener un pronunciamiento en otros términos del Tribunal de Marca Comunitaria.

¹⁵ LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, Aurelio. «Tutela efectiva de la propiedad intelectual y forum shopping». A: MORENO MARTINEZ, Juan Antonio. Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual. Pg. 327. En este sentido, nos referimos a buscar, dentro de las posibilidades legales, la jurisdicción más beneficiosa para el cliente, excluyendo en cualquier caso, aquellas prácticas a las que el autor se refiere como “*bad forum shopping*”.

¹⁶ Ibid.

SEXTA. Analiza qué tipo de medidas se pueden adoptar para minimizar los efectos de la pendencia del procedimiento.

Ante el caso que se nos ha planteado, se nos ha mostrado la voluntad de Crocs de adoptar ciertas medidas en relación con ZD. Parece notable que Crocs trasladará estas pretensiones en sede judicial, por lo que cabe esperar que, junto a la anunciada demanda, Crocs solicite conjuntamente ciertas medidas cautelares.

Para esta cuestión específica, las previsiones del RDMC son insuficientes y a tenor del art. 88 del mismo Reglamento, vendrán completadas con los preceptos de la legislación nacional, que en este caso es la española. Debido a lo anterior, tomaremos en consideración la LPDI, y más en especial la Disposición Adicional Primera al contemplar lo siguiente:

“Las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma. En particular no serán aplicables los artículos 124 y 128 de la citada Ley de Patentes; la exigencia de justificar la explotación del objeto protegido para solicitar la adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 133 de la Ley de Patentes, ni las normas contenidas en el capítulo IV de dicho título XIII sobre conciliación en materia de invenciones laborales.”

Por el conocimiento que tenemos a raíz de su requerimiento previo extrajudicial, Crocs busca la adopción de las medidas especificadas en los antecedentes. Ante ello, cabe anticipar, no obstante, la posibilidad de que en sede judicial Crocs amplíe la solicitud de las medidas a todas aquellas previstas en la legislación, en concreto en los artículos 90 RDMC, 128 LP y 727 LEC, ampliando su solicitud a:

- El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción, medida prevista en el artículo 727.9 LEC y 128.1 b) LP
- Anotaciones registrales, de acuerdo con el art. 128.1 d) LP
- Cualquier otra que se estime necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial

El escrito de Crocs determinará las medidas solicitadas a instancia de parte, sin existir la posibilidad de ser adoptadas ni agravadas de oficio, de acuerdo con el art. 721 LEC.

Guardando coherencia con su requerimiento previo, posiblemente Crocs solicite estas medidas de manera coetánea a la demanda judicial, por lo que pasaran a ser un objeto importante de la defensa técnica de Zapatos Deportivos SL desde un momento inicial en el seno del procedimiento. No obstante, la solicitud de las medidas no está reñida únicamente a este momento procesal, ya que estas se pueden presentar con anterioridad a la demanda – lo que se conoce como medidas previas- o pueden solicitarse después de la

presentación de la demanda si las circunstancias que envuelven el procedimiento cambian.

Es poco probable que se soliciten las medidas previas a la presentación de la demanda debido a que, para convencer al juez para que proceda a la adopción de estas medidas, se tendrán que aportar los indicios suficientes que fundamenten el derecho de Crocs, lo que en la práctica se traduce a la aportación de material probatorio, sobre todo, pericial. En ese sentido, resultaría contradictorio solicitar unas medidas previas justificando que no se ha dispuesto del tiempo necesario para presentar la demanda pero adjuntar con estas medidas previas los respectivos informes periciales. Por ello, presumimos que estas medidas cautelares se presentarán junto a la demanda inicial.

Es por ello por lo que a continuación nos dedicaremos a estudiar y analizar la fuerza de las pretensiones de Crocs para valorar la adopción de las medidas cautelares.

A continuación, deberemos analizar los presupuestos ineludibles previstos en el art. 728 LEC que deben de existir para su adopción:

a) *Fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho

Este presupuesto se traduce en realizar una anticipación del juicio sobre el fondo del asunto y que la misma sea favorable a las pretensiones del actor. La legislación es clara al prever que para justificar la apariencia de buen derecho, la parte solicitante, en este caso Crocs, bien deberá aportar datos, argumentos y justificaciones de manera documental, si bien también contempla la posibilidad de justificarla mediante otros medios de prueba. Crocs tiene bastantes posibilidades de prosperar¹⁷ en su solicitud ya que la realizará con el título expedido por la EUIPO conforme es titular de diseño comunitario, documento que goza de una presunción de validez *iuris tantum* de acuerdo con las previsiones del art. 85 RDMC.

b) *Periculum in mora* o peligro de la mora procesal

En este sentido, Crocs justificará la solicitud de cada una de las medidas entendiendo que su adopción es necesaria para la adecuada prevalencia de sus derechos. En dicho sentido, Crocs recurrirá a la necesidad de la adopción de estas medidas para evitar la reiteración de la supuesta infracción y para no poner riesgo para la efectividad del proceso, concretado en este caso, en la reiteración y persistencia de la supuesta infracción realizada. El Tribunal Supremo sostiene un carácter limitativo en cuanto a su apreciación:

“Precisamente por ser tal riesgo consustancial y propio a la pendencia de todo litigio, y del tiempo que su trámite conlleva, el periculum in mora necesario para la adopción de la medida cautelar no puede confundirse con aquel riesgo genérico y abstracto de mera

¹⁷ A pesar de ser un estudio doctrinal en materia de propiedad intelectual, se observa la tónica adoptada por los tribunales. “*Por lo general prosperan las medidas cautelares solicitadas [...]. Dado que el demandado accede a la petición del solicitante de tales medidas (de 100 escritos solicitado las medidas cautelares antes de la demanda, el 70% prosperan)*”. MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA. «Medidas cautelares em materia de derechos intelectuales la modificación del artículo 121 LPI por la Ley 20/1992, de 7 de julio». 138 p.

potencialidad de alteración de las situaciones de hecho por parte del demandado o de terceros durante ese periodo temporal imprescindible para la tramitación del proceso, porque si fuese así, el juicio de valoración impuesto por el art. 728 LEC en cuanto a la mora procesal sería inútil, ya que ese riesgo sería inseparable de la mera existencia del proceso mismo, y aún de la simple situación de controversia entre las partes, pues desde que ésta se da puede cualquiera de los interesados, como potencial actuación, llevar a cabo actuaciones que perturben los derechos de la parte contraria”¹⁸.

Desde el punto de vista jurídico de ZD, a pesar de que Crocs cuente con cierta seguridad en cuanto a la apariencia de buen derecho, lo que sí tiene a favor ZD es la falta de convencimiento del peligro de la mora procesal por parte de Crocs. En tal sentido, parece extraño que exista un riesgo para la efectividad del proceso cuando en ningún momento la actividad profesional de ZD es sobrevenida, sino que es incluso, previa al registro del diseño. Esto, en la práctica, conlleva no dirimir un momento en el tiempo – más allá del posible conocimiento de Crocs de la existencia de ZD- a partir del que, la adopción de las medidas cautelares sea de carácter sumamente necesario como para evitar la supuesta infracción realizada y sus posibles consecuentes daños. Así lo establece el propio articulado procesal, artículo 728 LEC al contemplar que *«No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.»*

Otra cuestión que tendrá que sufragar Crocs es justificar que la adopción de estas medidas se solicita por ser imposible o de difícil reparación el daño ocasionado por supuesta infracción cometida por la vía indemnizatoria.

c) Prestación caución para la adopción de las medidas

Contemplando todas las posibles opciones del juzgado, y más en concreto la posible estimación de las medidas, Crocs deberá, conforme los presupuestos legales, prestar una caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado. En cuanto a este requisito, se deberá prestar especial atención a la situación de ZD, puesto que:

- (i) Es una afectación a su negocio principal
- (ii) Al tratarse de una empresa de reventa y puesta a disposición, se trataría de retener materiales ya comprados a los fabricantes de los cuales la empresa no podrá vender y no se va poder lucrar, pudiendo afectar a la capacidad de crédito de la misma
- (iii) Desconocimiento de la duración pendencia del procedimiento y del periodo de la adopción de dichas medidas
- (iv) Repercusión en la reputación profesional de ZD

¹⁸ AJM B núm. 86/2019, de 18 de noviembre de 2019, FJ 2.

Dado el carácter perjudicial y para evitar a toda costa la adopción de las anteriores medidas, en el momento de la vista para la audiencia de las partes, previa a la adopción de dichas medidas, ZD podrá pedir al tribunal que en substitución de éstas, acuerde aceptar caución sustitutoria, conforme a lo previsto en el artículo 746 de esta Ley. Para ZD es una alternativa que conlleva sufragar la retención de una cantidad indemnizatoria, por lo que se tendrá que valorar internamente cuál de las opciones es más beneficiosa para la compañía. Entendemos que proceder con la caución sustitutoria es una medida mucho menos gravosa a la adopción de las medidas cautelares, porque si bien se afianzan ante el Juzgado ciertas cantidades, la actividad productiva y comercial de ZD no se ve paralizada ni comprometida, por lo que ZD puede seguir operando en el mercado obteniendo nuevos ingresos y no poniendo en juego su reputación profesional.

De otra forma, en caso de adopción de las medidas y de paralización de la comercialización del modelo “suecos flotantes”, se podría dar lugar a situaciones de difícil recuperación o irreversibles, como es la rescisión de contratos de trato sucesivo con los proveedores, la pérdida de clientela fija y la falta de ingresos suficientes; situación nada favorable para la concurrencia de la actividad comercial de ZD. No obstante, cabe tener en cuenta que la adopción de estas medidas, en cualquiera de los casos, deberá responder a los criterios de proporcionalidad y necesidad.

Uno de los puntos fuertes de ZD frente a la posible adopción de medidas cautelares es el contenido previsto en el art.128. 3 LP. Este artículo contempla que no procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior del modelo; situación de hecho en la que se encuentra totalmente ZD, ya que, de acuerdo a los hechos narrados anteriormente, ZD comercializaba legítimamente su gama de productos idénticos a los de Crocs con anterioridad a su registro. De acuerdo con lo anterior, existen grandes posibilidades de no adopción de las medidas cautelares, hecho plenamente favorable para la defensa y el negocio de ZD.

SÉPTIMA. Indica qué excepciones se pueden alegar frente a una demanda por infracción al diseño comunitario.

Para hacer frente a la defensa de sus intereses, ZD deberá alegar las excepciones que más le convengan a sus derechos e intereses, pudiendo referirse tanto a excepciones procesales como excepciones materiales.

En lo referido a las excepciones procesales, contempladas en los artículos 408 y 416 LEC, éstas serán una cuestión por abordar una vez se haya iniciado el procedimiento, por lo que serán objeto de análisis una vez hayamos recibido la demanda ya que estas excepciones se refieren a cuestiones suscitadas sobre todo a cuestiones alegadas en el escrito de demanda. En este sentido, se valorará si podemos alegar la falta de capacidad de los litigantes o la falta de representación, cosa juzgada o litispendencia, la falta de litisconsorcio, la inadecuación del procedimiento, si existe algún defecto legal en el modo de proponer la demanda, la posible alegación de compensación y nulidad de negocio

jurídico, falta de legitimación, falta de reclamación previa en la vía administrativa o la indebida acumulación de acciones en la demanda.

Por otro lado, partiendo de la posición jurídica y las circunstancias que envuelven el supuesto planteado, después de haber realizado un análisis exhaustivo sobre todas las posibles opciones que podrían prosperar, son varias las excepciones materiales que ZD puede plantear.

Acción de nulidad

La primera de las posibles excepciones que puede alegar ZD es la acción de declaración de nulidad prevista en el art. 84 RDMC por encontrarse el diseño comunitario ante la causa de nulidad de falta de novedad y falta de carácter singular prevista en el art. 25.1.b) RDMC. Para el ejercicio de esta acción, para ostentar la legitimación necesaria se tendrá que justificar que la parte que la ejerce ostenta un derecho subjetivo o un interés legítimo. El término interés legítimo lo encontramos definido detalladamente por la jurisdicción administrativa, estableciendo que:

*“interés legítimo en un caso quienes se encuentran en una situación jurídica individualizada, distinta de la situación jurídica que otros ciudadanos pueden tener respecto de la misma cuestión. El Tribunal añade que existe interés legítimo cuando la estimación del recurso produce un beneficio o evita un perjuicio a la persona que lo interpone. El beneficio o perjuicio debe ser cierto y efectivo, pero no es necesario que sea inmediato.”*¹⁹

Resulta evidente que nuestra parte ostenta un interés legítimo y un derecho subjetivo, al ser la validez del diseño industrial determinante para el funcionamiento y continuación del negocio de ZD. La acción irá dirigida contra el titular del diseño industrial impugnado, es decir, contra la mercantil Crocs, ostentando ésta la legitimación pasiva.

Con el ejercicio de esta acción lo que se pretende es una declaración judicial mediante la cual el tribunal pronuncie que la validez del diseño no se ajusta a la ley y que el titular de la misma no tenía derecho a obtener el derecho del registro, conllevando que dicho registro nunca fue válido y que Crocs no puede alegar título válido y legítimo para oponerse y excluir la comercialización del modelo “suecos flotantes” por parte de ZD.

Derecho basado en el uso anterior

Dada cuenta de las circunstancias envolventes al supuesto de hecho, la comercialización del modelo “suecos flotantes” por parte de ZD durante más de quince años da a ZD una posición diferenciada frente a los derechos de exclusiva del registro del diseño comunitario de Crocs. Es el art. 22 RDMC, el que se encarga de contemplar este supuesto, bajo la rúbrica de “*Derechos de uso anterior con respecto a un dibujo o modelo comunitario registrado*”. Encontramos que ZD está facultado para explotar el dibujo o modelo para la finalidad que lo hubiere comenzado a utilizar, siempre y cuando actúe

¹⁹ STC 195/1992, 16 de noviembre de 1992, FJ 4. Véase, también SSTC 60/1982, 62/1983, 257/1988 y 97/1991, y ATC 356/1989.

conforme las previsiones de la buena fe y el modelo no sea una copia del registrado. Esta medida, tal y como hemos visto anteriormente, condiciona la posible adopción o no de las medidas cautelares, por lo que tendremos que acreditarla en todos sus máximos.

Acción negatoria

Otra posible excepción a plantear es la acción por jactancia o negatoria de infracción de diseños. Esta última opción viene establecida en el artículo 66.3 LPDI y desarrollada en el artículo 121 LP. Estos preceptos contemplan que cualquier interesado podrá solicitar en vía judicial que se declare que una actuación determinada no constituye infracción del diseño industrial. Esta acción se configura como una acción declarativa negativa mediante la cual pretendemos que el tribunal se pronuncie sobre si existe dicha vulneración del diseño industrial. Este pronunciamiento puede resultar especialmente útil para hacer frente a la recepción de requerimientos injustificados de terceros instando el cese a la explotación del diseño, como es en el caso que se nos presenta. La idea anterior se refuerza si tenemos en cuenta que la ley prevé expresamente en el artículo 121.6 LP la posible acumulación con la acción de declaración de nulidad del diseño, lo que nos indica que podríamos ejercer la acción negatoria como la de declaración de nulidad del diseño simultáneamente. Dicha previsión se contempla y refuerza también en el artículo 66.3 LPDI.

En este caso, justificaremos que ZD ha comenzado a explotar de buena fe en España un diseño comprendido en el ámbito de protección del registrado y no es copia del diseño registrado de Crocs.

Como requisito para el ejercicio de la acción negatoria, se establece que la acción no podrá ser ejercitada por quien hubiere sido demandado por la infracción del diseño, por lo que se deberá de presentar con la máxima brevedad posible para presentarla con anterioridad a la anunciada demanda, ya que, de presentarse con posterioridad, en caso de su admisión, ZD pasaría a tener la condición de demandado por infracción del diseño y quedaría automáticamente subsumido en la prohibición del párrafo tercer del art. 121 LP.

Lo anterior nos limita bastante las posibilidades de ejercer esta acción si tenemos en cuenta que Crocs ya ha anunciado la presentación inminente de una demanda y tan pronto como ésta sea admitida a trámite, dejaremos de poder presentar esta acción. Por ello, prescindiremos de esta acción con la finalidad de adoptar una estrategia sólida e independiente de las actuaciones de Crocs, así como para marcar unas pautas iniciales y establecer unos objetivos a lo largo de toda la defensa. No obstante, lo anterior puede ser revertido en caso de que Crocs no llegue a materializar la anunciada demanda. De ser así, dispondríamos del tiempo suficiente para preparar²⁰ y presentar esta acción antes de llegar a ser demandados.

²⁰ Para el ejercicio de esta acción, la ley impone el requisito de requerir al titular del diseño para que se pronuncie sobre la oponibilidad y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo

Escrito preventivo

El art. 132 LP dispone que «*la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.*»

Ante la novedad de esta institución²¹, la ley nos indica unos supuestos tasados y restringidos de adopción de medidas sin audiencia a las partes, señalando que solo se podrán adoptar si están amparadas en razones de urgencia o cuando la audiencia previa del demandado pueda comprometer el buen fin de las mismas. Por lo tanto, ante la previsión de tales medidas, se podrá presentar un escrito preventivo. Los tribunales se encargan de dotar de contenido las previsiones de la ley, haciendo referencia a un temor razonable:

“El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de unas medidas cautelares inaudita parte. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base y fundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.”²²

En este caso, concurre uno de los indicios que el tribunal utiliza para prejuzgar de la existencia de un temor razonable para la adopción de medidas *inaudita parte*, como son los burofaxes y cartas de advertencia; hecho que nos indica una predisposición a la presentación del escrito. Con tal medida perseguiremos principalmente la adopción de la medida cautelar y de manera subsidiaria, la celebración una audiencia al presunto infractor (nuestro cliente) para ser oído y poder exponer todas aquellas alegaciones de hecho y derecho que le sean de su interés.

2.2.3. Planteamiento de una estrategia de defensa

Para construir y definir la adecuada estrategia de defensa lo primero que tendremos que hacer es determinar cuáles son los objetivos perseguidos por ZD. A pesar de que ZD no es la parte que abra la controversia existente, sí es cierto que debe posicionarse y actuar conforme y en beneficio de sus intereses. En estos términos, bien puede optar por intentar evitar a toda costa la celebración del juicio, puede pretender evitar la condena solicitada por la parte demandante, o bien le puede interesar adoptar una estrategia para dilatar el

sobre territorio español y frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. La forma de plantear este requerimiento ha sido modificada con la nueva ley de patentes. Con la entrada en vigor de la nueva ley de patentes 24/2015 en fecha de 1 de abril de 2017, se modifica la ubicación del artículo de la acción negatoria; pasa a estar regulado en el artículo 127 al 121, así como también modifica y amplía parte de su contenido. Si en la anterior ley se establecía un requerimiento notarial, ahora el nuevo precepto no es tan exigiendo, sustituyéndolo por un requerimiento fehaciente, obviando cualquier referencia al carácter notarial.

²¹ Tal y como se contempla en AJM B núm. 1/2018, de 25 de enero de 2018, FJ 2, es una figura introducida en España mediante la práctica judicial y forense, admitida por primera vez mediante el AJM de Barcelona, núm. 4 de 18 de enero de 2013 y consignada posteriormente en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (entrada en vigor año 2017).

²² AJM B núm. 1/2018, de 25 de enero de 2018, FJ 2.

procedimiento o incluso allanarse a las pretensiones del actor. A su vez, se deberá escoger entre formular una estrategia más o menos agresiva, valorando todos los factores influyentes.

En este sentido, la voluntad de ZD es mantener el *status quo* que existía hasta entonces, es decir, seguir operando en el mercado distribuyendo todos los modelos de zapatos deportivos de los diferentes distribuidores. Por ello, lo principal que busca es evitar la adopción de las posibles medidas cautelares -que se solicitarán que podrán llegar a ser tan perjudiciales como la propia resolución en sí-, así como evitar un pronunciamiento a favor de las acciones planteadas de Crocs, por lo que todas las actuaciones tendrán que redirigirse a estas máximas anteriores.

Por otro lado, a raíz de la consideración de una posición jurídica robusta de nuestro cliente y de la disponibilidad de la materia tratada, resulta interesante valorar la posibilidad de acudir a alguno de los medios alternativos de resolución de conflictos, como son las negociaciones previas, la conciliación, la mediación y el arbitraje, con la intención de evitar los costes y los largos plazos que conlleva la celebración de un proceso. No obstante, es necesario tener en cuenta que partimos de la ausencia de posibles negociaciones con la contraparte para tratar de resolver la problemática amistosamente debido a su anuncio de interposición inmediata de demanda y sin la posibilidad aparente de poder recurrir en el momento previo a la demanda a ningún medio de resolución alternativo de conflictos, por ser estos voluntarios entre las partes y tenerse que acordar de común acuerdo. Todo lo anterior nos muestra la falta de predisposición a mediar y/o arbitrar en el conflicto y hace casi directo el sometimiento a la vía judicial.

Descartadas estas posibilidades inicialmente, prepararemos la defensa de ZD focalizándonos en el ámbito procesal, alegando las excepciones válidas en derecho, sin perjuicio de dejar abierta la puerta a posteriores negociaciones para alcanzar un acuerdo por la vía amistosa.

Para plantar la adecuada estrategia de defensa, serán varios los factores que deberemos tener en cuenta. El primero de ellos es el tipo de procedimiento a seguir, ya que este nos marcará las pautas y tempos de nuestras posibilidades procesales. Por razón de la materia, al tratarse de una materia propia de propiedad industrial y no versar la demanda exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, a expensas del artículo 249.1.4 LEC, el procedimiento se tramitará por los cauces del juicio ordinario, lo que nos indica que habrá una primera fase de alegaciones, seguida por la audiencia previa y finalmente se concluirá con la celebración del juicio con la práctica de la prueba. Conocer el tipo de procedimiento también es esencial para conocer los plazos procesales. Su cumplimiento viene condicionando, en todo momento, las posibilidades de tener éxito en pretensiones alegadas por el cliente.

Frente a la anunciada demanda, ZD deberá preparar su defensa utilizando los mecanismos de defensa adecuados. En este caso, se procederá a contestar a la demanda formulada por Crocs. Cabe tener en cuenta, no obstante, la forma para presentar esta contestación. Para ello, tendremos en cuenta la naturaleza de las excepciones a alegar mencionadas en el

anterior apartado. Por lo que se refiere a la acción de declaración de nulidad, si bien es cierto que la legislación española prevé en el art. 120 LP, que la acción se podrá plantear mediante reconvencción o excepción, en relación con los diseños comunitarios es necesario partir de las disposiciones previstas en el art. 85 del RDMC las cuales contemplan que “La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvencción para obtener la declaración de nulidad”. El reglamento, sin embargo, prevé dos supuestos en los que se podría solicitar la nulidad mediante excepciones, pero en el presente caso no nos encontramos en ninguno de ellos. El primero de los casos es que solicitemos la nulidad en base a la existencia de un derecho nacional previo, y el segundo hace referencia a que el litigio verse sobre medidas provisionales y cautelares.

Por lo tanto, se procederá a dar respuesta a la demanda mediante la formulación de contestación en lo referente a los hechos y alegando la excepción de uso anterior además de formular continuadamente reconvencción en lo relativo a la acción de declaración de nulidad. Mencionar que, para efectuar la contestación, ZD debe presentar obligatoriamente la misma representada por procurador y con defensa técnica, de acuerdo con los arts. 23 y 31 LEC. Además, se deberá de satisfacer la tasa judicial por no estar incluso en uno de los supuestos que excepcionan su pago.

Como el RDMC no indica plazo para proceder con la contestación de la demanda, tenemos que dirigirnos a la legislación interna para determinarlo. En este caso, el art. 119 LP apunta que el juzgado nos dará un plazo de dos meses dentro de los cuales podremos presentar el escrito de contestación, y en su caso, reconvencción.

Otro punto relevante en relación con la defensa de ZD, será el de tener en cuenta la posición del fabricante de los zapatos “suecos flotantes” sito en Israel. Inicialmente hemos analizado su posible responsabilidad por ostentar la condición de fabricante, pero como actúa fuera de del ámbito territorial protegido por el diseño registrado, hemos descartado cualquier imputación de responsabilidad, así como la figura de litisconsorcio pasivo. No obstante lo anterior, consideramos que sería beneficioso notificar y comunicar a dicho fabricante de lo acontecido con Crocs y de la inminente presentación de la demanda. De igual modo, encontramos conveniente, a fin de mostrar una conducta diligente con los proveedores de ZD y mostrar lealtad y confianza contractual, avisar al fabricante sito en Israel, una vez tengamos noticia de la efectiva presentación de la demanda y con carácter previo a la comunicación oficial por el tribunal encargado del procedimiento, de la posibilidad de que ZD sea requerida a aportar información confidencial propietaria del fabricante en sede judicial con la finalidad de aportar luz a los hechos controvertidos del litigio.

Llevaríamos ello a cabo persiguiendo dos finalidades; por un lado, conocer su posición al respecto, es decir, conocer si muestran una actitud proactiva y colaborativa con la defensa o más bien adoptan una posición de desentendimiento, y por otro lado, tal comunicación sería útil y fructífera para poder requerirles la documentación necesaria para la defensa y que nos la puedan facilitar lo antes posible. Es bueno partir de la base de que, más allá de la relación económica entre las partes, existe un marco de confianza surgido de los y negocios consolidados y tratos sucesivos entre ambas partes durante más

de una década. No descartamos tampoco, aconsejarles la posibilidad de hacer valer posibles acciones relativas a posibles derechos de autor del diseño en cuanto a creadores del diseño en cuestión, si es que se da el caso.

Junto a la alegación de las respectivas excepciones mediante la forma adecuada, solicitaremos que se libre mandamiento a la EUIPO para que realice la anotación preventiva de la declaración de nulidad en el Registro de Diseños, así como solicitaríamos a la vez la desestimación de todas las pretensiones alegadas en la demanda y la condena en costas de la contraparte.

Además, cabría estudiar, en función del contenido de la documentación que nos falta, la posible reclamación de indemnización por daños y perjuicios prevista en el artículo 1902 CC por entender que Crocs, como titular del diseño, ha actuado con negligencia y mala fe y ha causado unos daños directos en la esfera de ZD. En ese sentido, deberemos de acreditar el daño causado, así como el posible lucro cesante, la conducta infractora y la relación de causalidad entre la conducta y el daño. En este extremo, también se deberá de acreditar su cuantificación.

Con todo lo anterior, determinamos que ZD, pese a no partir de la situación más favorable en derecho al no verse amparado bajo una presunción como es el caso de Crocs para la validez de su diseño comunitario, goza de una posición fuerte frente a las reclamaciones formuladas por Crocs y consideramos que más allá de oponerse a la adopción de las medidas solicitadas, debe entrar a cuestionar la validez del diseño comunitario, más teniendo en cuenta que la causa de nulidad – falta de novedad y falta de carácter singular- que se pretende alegar no es una cuestión que haya sido analizada ni validada previamente por la EUIPO en el procedimiento de concesión del diseño.

Para sujetar estas pretensiones, hemos tenido en cuenta tanto los derechos y los mecanismos de ejercicio de los mismos como el material que se podrá aportar durante el trascurso del procedimiento.

3. Conclusiones

I.- Para determinar el derecho aplicable a las cuestiones envolventes del supuesto de hecho, más allá de las previsiones del Reglamento de diseño comunitario debemos acudir a las normas nacionales del lugar del tribunal que conozca del litigio. En este caso, la jurisdicción competente es la española ateniendo a que es el territorio en el que el demandado tiene el domicilio. Las leyes que vienen a completar las previsiones generales del Reglamento son las normas establecidas en la Ley de Diseño Industrial. Ésta a su vez, se remite a la Ley de Patentes en cuanto a jurisdicción y normas procesales. Con dicha remisión, nos encontramos con una sobreposición de los preceptos relativos a la jurisdicción, ya que tanto en la Ley de Patentes como en el Reglamento de Diseño Comunitario encontramos diferentes previsiones. Atendiendo al principio de especialidad, tratándose de un diseño comunitario, debemos guiarnos por lo contemplado en el Reglamento en cuanto a la jurisdicción, completando la falta de regulación con las previsiones compatibles de la Ley de Diseño Industrial, la Ley de Patentes y la demás normativa interna aplicable.

II.- La documentación que nos ha sido facilitada por el cliente nos indica que con carácter previo a la solicitud del diseño hubo varias ocasiones en las que se produjeron divulgaciones del mismo diseño. Dichas divulgaciones previas al diseño nos indican la falta de novedad así como la falta de carácter singular del mismo, lo que legitima una causa de nulidad por entenderse que no cumple con los requisitos mínimos para su concesión, conllevando la pérdida de eficacia del mismo e implicando que el diseño nunca fue válido y consecuentemente perdiendo todas las facultades y derechos inherentes al diseño.

III.- El término «círculos especializados del sector que se trate» debe de entenderse en relación con cada uno de hechos accesibles al público acometidos con anterioridad a la solicitud del registro del diseño y contextualizar su determinación en el momento en que se produjo la divulgación. A su vez, se debe distinguir este concepto con el término «usuario informado», por englobar a públicos diferentes. No obstante, en función del modelo o diseño que se trate, ambos pueden coincidir en su determinación.

IV.- Con la finalidad de sostener la procedencia de la declaración de nulidad y la excepción del derecho de uso anterior, la parte que impugna la validez del diseño es la que se debe de encargar de aportar el material probatorio para acreditar tal máxima y consecuentemente, desvirtuar la presunción de validez del diseño industrial prevista en el artículo 85 del RDMC y conseguir bloquear la adopción de posibles medidas cautelares. En este caso, es en ZD en quien recae la carga de la prueba, teniendo que aportar todas aquellas pruebas que considere necesarias para hacer valer sus pretensiones. Cobra especial relevancia la aportación de dictámenes periciales para determinar si efectivamente las divulgaciones existieron como tales a los efectos de la normativa.

Emisión del dictamen

Tras realizar un estudio exhaustivo del presente caso y analizar cómo dar respuesta a las preguntas planteadas inicialmente, se emite el presente dictamen en que constan nuestras recomendaciones.

En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se recomienda a ZD, vista su postura jurídica en defensa de sus intereses, a preparar la contestación a la anunciada demanda de infracción de derechos de propiedad industrial con la finalidad de declarar la nulidad del diseño comunitario, no allanándose a las pretensiones formuladas en la demanda.

En segundo lugar, recomendamos, recabar contactar con los expertos necesarios para poder presentar junto a la contestación los dictámenes periciales que van a sostener las alegaciones de la propia contestación para evitar la no admisión para la práctica probatoria. De igual modo, recomendamos contactar con el fabricante para recabar toda la documentación lo antes posible para preparar cuidadosamente la defensa.

En tercer lugar, recomendamos a ZD articular su defensa mediante la contestación a la demanda y la alegación de las excepciones más favorables a su caso, no sin atender al requerimiento de presentación de reconvencción para el caso de la acción de declaración de nulidad del diseño comunitario.

En cuarto lugar, recomendamos alegar la excepción de derecho de uso anterior con respecto al modelo comunitario registrado para frustrar cualquier posibilidad de adopción de medidas cautelares dirigidas a restringir la actividad productiva y comercial de ZD conjuntamente con la presentación de un escrito preventivo.

Para el caso que en los cauces del procedimiento el tribunal decida estimar las medidas cautelares solicitadas por Crocs, instamos a ZD a solicitar, dado el carácter lesivo de las mismas para la actividad comercial de ZD, su sustitución por una caución sustitutoria o en caso de no proceder, recomendamos subsidiariamente, delimitar detalladamente el importe cubierto por Crocs como caución para cubrir la posible indemnización de daños y perjuicios.

Si finalmente la terminación del procedimiento termina con una sentencia estimatoria de las pretensiones de Crocs, recomendamos interponer recurso de apelación para que la Sección especializada en diseños comunitarios de la Audiencia Provincial de Alicante lo resuelva y estime las pretensiones alegadas en la contestación.

Bibliografía

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. «Capítulo IX: Patentes y protección de otras creaciones». A: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO. *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2016, 17ª edición. 463 – 549 p. ISBN: 9788490996829.

BOTANA AGRA, Manuel. «La reconversión de nulidad como reacción frente a la demanda por violación de un modelo de utilidad». *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, Tomo XIV, 1991-92.

CASTÁN, Antonio. *La deconstrucción de los pleitos en materia de patentes: retos e incógnitas de la Ley 24/2015*. Barcelona: Centre de Patents, Universitat de Barcelona y Elzaburu. 2017. En línea:http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/doc_dilluns_CP/Antonio%20Castan%20Rtos%20e%20incognitas%20de%20la%20Ley%2024-2015%20de%20Patentes%20-%20LP2017-05-22.pdf

CREMADES GARCÍA, Purificación. «Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual». A: MORENO MARTINEZ, Juan Antonio. *Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial*. 2017. Dykinson, Madrid. 55-100. ISBN: 9788491485063.

DEL VALLE, Javier. RUIZ, Victoria. SELAS COLORADO, Antonio. «Aspectos procesales civiles en materia de propiedad industrial». A: O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. *La propiedad industrial. Teoría y práctica*. Madrid: Editorial Universitaria Ramon Areces, 2004. 84 p. ISBN: 848004456X.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. «Los tribunales de marca comunitaria». *Práctica de Tribunales. Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil*, 2006, núm. 33, 40-50 p. Online:<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6228/3/La%20competencia%20de%20os%20TMC-Mercedes%20Fern%C3%A1ndez.pdf>.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO, J. M. & BOTANA, J.M. *Manual de Propiedad Industrial*. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2017, 3ª edición. 777 p. ISBN: 9788491232636.

GALGO PECO, Angel. «La modificación de la patente en la nueva ley de patentes». *Revista Consumo y Empresa, V-lex*, 2019, núm. 10, 1-10 p. En línea: <https://2019-vlex-com.sire.ub.edu/#search/jurisdiction:ES/excepcion+nulidad+patente/WW/vid/650684989>.

LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M^a. Del Rosario. «Las acciones judiciales concernientes al diseño industrial en la ley española». *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXIV. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela*. Santiago de Compostela: 2003. 91-106 p. ISBN: 8497681932.

LENCE REIJA, Carmen. *La Protección del diseño en el derecho español*. Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004. 195 p. ISBN: 8497681673.

LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, Aurelio. «Tutela efectiva de la propiedad intelectual y forum shopping». A: MORENO MARTINEZ, Juan Antonio. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Dykinson, 2017. 325-364 p. ISBN: 9788491485063.

Memento Práctico. *Propiedad Intelectual e Industrial*. Francis Lefebvre. 2012-2013. 965 p. ISBN: 9788415056669.

MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA. «Medidas cautelares em materia de derechos intelectuales la modificación del artículo 121 LPI por la Ley 20/1992, de 7 de julio». *Boletín Oficial del Estado*. Núm. 1676. 126-141 p.

OTERO LASTRES, José Manuel. *La Patente: los modelos de utilidad: los modelos y los dibujos industriales*. Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2003.189 p. ISBN: 8497680804.