



Roj: **SAP V 2814/2016 - ECLI: ES:APV:2016:2814**

Id Cendoj: **46250370092016100786**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **19/07/2016**

Nº de Recurso: **886/2016**

Nº de Resolución: **813/2016**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ROSA MARIA ANDRES CUENCA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ROLLO NÚM. 000886/2016

VTA

SENTENCIA NÚM.: 813/16

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARIA ANDRES CUENCA

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

En Valencia a diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON/ DOÑA ROSA MARIA ANDRES CUENCA**, el presente rollo de apelación número 000886/2016, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 001116/2014, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a CALZADOS FUTURMODA S.L., representado por el Procurador de los Tribunales SARA GIL FURIO, y asistido del Letrado ANTONIO GONZALVEZ PIÑERA y de otra, como apelados a INTS IT IN NORT THE SAME GMBH Y ABASIC S.L. representado por el Procurador de los Tribunales FLORENTINA PEREZ SAMPER, y asistido del Letrado CRISTINA DUCH FONOLL, en virtud del recurso de apelación interpuesto por CALZADOS FUTURMODA S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA en fecha 6/11/15 , contiene el siguiente FALLO: "Que estimando íntegramente la petición principal contenida en el petitum de la demanda promovida por la Procuradora de los Tribunales, Dª FLORENTINA PÉREZ SAMPER, en nombre y presentación de las mercantiles INS IT NOT THE SAME, GMEBH y ABASIC, S.L., contra la entidad CALZADOS FUTURMODA, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales, Dª SARA GIL FURIÓ, debo declara y declaro:

a) La nulidad total de los diseños industriales españoles números 518.849 y 518.861 de CALZADOS FUTURMODA, S.L.

Y debo condenar y condeno a la demandada:

a) Indemnizar a INST IT NOT THE SAME, GMBHA y ABASIC, S.L., por los gastos de investigación incurridos para la preparación de la presente demanda valorados en 6.6.12,98 euros; y

b) Al pago de las costas de este procedimiento."



SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por CALZADOS FUTURMODA S.L., dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO .- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- El Juzgado Mercantil 3 de Valencia dictó sentencia, con fecha 6 de Noviembre de 2015 que estimaba la demanda interpuesta por INST IT NOT THE SAME GMBH y ABASIC SL contra CALZADOS FUTURMODA SL, declarando la nulidad total de los diseños industriales españoles número 518.849 y 518.861 de la demandada, con indemnización a las demandantes por los gastos de investigación derivados de la preparación de la demanda, con imposición de costas a la demandada, fundándose dicha resolución, esencialmente, en la inviabilidad de considerar casual la coincidencia exacta del estampado de dichos diseños de la demandada con un diseño protegido y anterior de las demandantes, registrado como propiedad intelectual y que había sido introducido en el mercado ya en 2.011, es decir, tres años antes de la solicitud y obtención de los titulados por la demandada, considerando, asimismo, que el informe pericial de la actora ha de prevalecer sobre la declaración del testigo propuesto por la demandada, por entenderlo más ajustado a la técnica y al espíritu de la Ley.

La parte demandada recurrió en apelación, alegando los siguientes motivos de recurso:

a) Sobre la legitimación activa de ABASIC SL y la atribución de derechos de propiedad intelectual a favor de la codemandante, INST IT NOT THE SAME GMBH. En cuanto al supuesto contrato de licencia de la primera con la segunda, en que la demandante fundaba la intervención de ABASIC y pese a reconocer la sentencia que no se había aportado, admite la legitimación por entender que tiene interés legítimo, puesto que el presidente del consejo de administración de esta es la otra mercantil demandante representada por D. Jose Pedro , que dice la sentencia es el titular de los derechos sobre los dibujos", cuestionando el recurrente la identificación de tales dibujos, porque no están definidos ni el documento 19 ni en documento 20 de la demanda, refiriéndose el primero a la cesión y el segundo a la protección de la propiedad intelectual. No hay anexo adjunto al documento 19 sobre las obras, pues no se ha aportado, que lo ha omitido de forma deliberada, y las hojas añadidas al documento notarial no forman parte del citado documento. El actor no incorporó el título del registro de la propiedad intelectual de forma íntegra, sino un documento sesgado, al que faltan los dibujos. No se ha probado que el Sr. Jose Pedro sea titular del estampado en cuestión, ni que este estampado se haya cedido a INST IT NOT THE SAME GMBH. Además, la mercantil ABASIC no ostenta derecho sobre los estampados y tampoco se ha acreditado licencia entre ambas, ni tiene legitimación para interponer la acción de nulidad que la legislación nacional solo reconoce a quien ostenta derechos de propiedad intelectual.

b) Infracción de normas y garantías procesales, porque la sentencia prescinde de todo análisis de los hechos relevantes, realizando una exposición de la ley, en general, al margen del asunto examinado. Se desconoce si dicha nulidad se concede por entender el Juzgador que el estampado que incorporan los diseños infringe el artículo 13 g) en base a derechos de autor esgrimidos de contrario, o por carecer de novedad y carácter singular los de la demandada, por coincidencia con el estampado que dice ser propiedad de la actora. Remite al informe pericial de la demandante, exclusivamente, y reproduce algún aspecto del mismo.

La sentencia no motiva qué pretensiones de la actora se han acogido, ni relaciona la prueba tomada en consideración, no se valoran los documentos 19-20 de la demanda (en cuanto a la acción por el artículo 13 g) y si se toma por el 13 b) no consta prueba de un juicio "comparativo efectuado con diseños anteriores de sandalias, ni valoración del juicio comparativo necesario entre distintos diseños, tomados en su conjunto" ni "existe prueba de que el usuario informado no perciba los registros de los diseños como nuevos y con carácter singular, pues ninguna prueba se ha articulado". No es suficiente que los registros de la demandada incorporen determinado estampado, y la FORMA no es objeto de controversia, y esta es singular, más allá del estampado.

No se valora tampoco la prueba testifical. Solicita la nulidad y que se remita la causa al Juzgado Mercantil para que dicte nueva sentencia.

Asimismo, se denuncia INFRACCIÓN DE NORMAS Y JURISPRUDENCIA, insiste en que no se han aportado los dibujos ni consta que sean objeto de protección de propiedad intelectual, y que, incluso, conforme el documento 20, se han inscrito sin el mínimo de originalidad -altura creativa- que requiere. Por tanto, aunque fueran los mismos, se contradiría con la pericial, que sirve de base a la sentencia recurrida. No hay constancia de lo protegido, ni sobre el pretendido autor de los dibujos.

Hay novedad y carácter singular de los registros de la demandada, y la propia actora en la demanda prescindió de la apariencia formal de las sandalias, a las que no opuso objeción, limitándose al estampado. No se



presenta ningún diseño idéntico, y la sentencia se refiere exclusivamente, en el fondo, al estampado, aunque se desconoce la razón por la que se ha declarado la nulidad de los dos diseños. Ha de realizarse un análisis de conjunto que, en este caso, no se ha efectuado. Y además compareció el diseñador y no se realiza ningún tipo de reflexión.

c) Sobre los gastos concedidos en cuanto a investigación, que fueron impugnados, por entender que eran improcedentes, y la actora no ha desplegado prueba alguna para enervar dicha impugnación.

Solicita se declare la nulidad para que se dicte nueva sentencia; si no se acoge, que se dicte nueva resolución que acuerde falta de legitimación activa de ABASIC SL y/o la desestimación de la demanda, revocando la sentencia, manteniendo la vigencia de los registros, con imposición de costas a la parte contraria.

La parte demandada se opuso al recurso, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.

SEGUNDO .- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en cuanto no se oponga a lo que seguidamente pasamos a exponer.

Por razones sistemáticas cabe analizar en primer lugar la pretendida **nulidad por falta de motivación y de más cuestiones procesales que se denuncian como infracción procesal**.-

Como recuerda la reciente STS 20 de junio de 2016 (ROJ: STS 2864/2016 - ECLI:ES: TS:2016:2864) Sentencia: 412/2016 | Recurso: 1339/2014 |

<<En líneas generales, esta Sala, en la sentencia núm. 790/2013, de 27 de diciembre, tiene declarado que:

«[...]Para analizar esta cuestión, primero hemos de partir de la jurisprudencia constitucional sobre el alcance del deber de motivación de las sentencias. Como recordábamos en la sentencia 662/2012, de 12 de noviembre, el Tribunal Constitucional "ha venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador (art. 117.1 CE), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión" (SSTC 108/2001, de 23 de abril, y 68/2011, de 16 de mayo). De este modo, "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla" (Sentencia 294/2012, de 18 de mayo)».>>

Y la STS del 09 de mayo de 2016 (ROJ: STS 2063/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2063) "En relación con lo expuesto, tiene declarado la jurisprudencia de esta Sala que la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación -entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ... Es decir, como precisó la Sentencia 705/2010, de 12 de noviembre, la exigencia del art. 218.2, "in fine", LEC de que la motivación debe ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón se refiere a la exposición argumentativa del Tribunal y no a si es lógica la interpretación jurídica, ni la conclusión de este orden extraída, efectuadas por la resolución recurrida"

Pues bien, en el supuesto presente, la argumentación del recurrente relativa a la falta de motivación por la que solicita, además, la nulidad de la resolución ha de ser repelida, por dos razones esenciales:

En primer lugar, porque pese a la denunciada falta de argumentación de la resolución recurrida, no alega indefensión que, aunque hubiere esgrimido, no es de apreciar, toda vez que la deficiencia argumental a que alude no le ha impedido, sino muy al contrario, exponer con profusión en el recurso todos los argumentos frente a la misma y en defensa de su tesis, y para declarar la nulidad por falta de motivación ha de producirse además indefensión por tal circunstancia.

La nulidad de la sentencia no proporcionaría, en este caso, ventaja adicional sino a la parte recurrente, porque los motivos de la estimación de la demanda, más o menos desarrollados, están expuestos, al menos en forma sucinta en la sentencia, y los problemas que viene a suscitar, en esta segunda instancia, serán igualmente analizados seguidamente, por lo que, tras la lectura de la sentencia, entendemos que no cabe acoger el defecto apuntado y procede, en consecuencia, el análisis de las distintas cuestiones suscitadas por el recurrente.



El motivo de recurso vinculado a tales aspectos por el que se solicita la nulidad de la sentencia y devolución de actuaciones al juzgado se rechaza y desestima, por lo ya expuesto, sin que se aprecie vicio alguno de incongruencia, en cuanto lo solicitado y lo concedido está en plena correlación, y por ello igualmente rechazada cualquier referencia a la concurrencia de tal infracción.

TERCERO .- Sobre la falta de legitimación activa.-

Cuestiona la parte recurrente la legitimación activa de la entidad ABASIC SL, argumentando que la misma no goza de licencia ni derechos anteriores, ni de propiedad industrial -referidos a los diseños objeto de litigio - ni de propiedad intelectual, alegados de contrario respecto del estampado que incorporan los referidos diseños, cuya propiedad se atribuye -entiende injustificadamente- la parte demandante. Dice la demandante que esta mercantil tenía un contrato de licencia con la otra demandante, pero tal contrato no fue aportado, lo que se admite en la sentencia, pero, sin embargo, se reconoce a dicha entidad tal legitimación por la existencia de un "interés legítimo", basado en que el presidente del consejo de administración de esta mercantil es la codemandante, ISNT IT NOT THE SAME (en adelante INST) representada por d. Jose Pedro , que, afirma la sentencia "es titular de los derechos sobre los dibujos", cuestionando tal conclusión, y, al tiempo, pone en duda que la sentencia igualmente dé por sentado que la mercantil INST ostente derechos por cesión de titularidad del Sr. Jose Pedro , cuestionando, además, el objeto mismo de propiedad intelectual. El actor se refería a unos modelos, dibujos y demás, que constan en un anexo del título de propiedad intelectual aportado, pero el actor no incorporó ese anexo, y los documentos 19 y 20 son insuficientes a los fines pretendidos.

Además, esa acción nunca podría ser ejercitada por ABASIC, que en el mejor de los casos tendría una licencia, pero no sería titular de los derechos de propiedad intelectual por los que se acciona.

Varias son, pues, las cuestiones que suscita la parte recurrente, y, todas ellas, han de ser repelidas por cuanto:

Respecto de ABASIC SL, resulta indiferente, desde el punto de vista de la parte recurrente, si existe o si se ha aportado o no contrato de licencia que ambas demandantes dicen tener suscrito, puesto que, por un lado, ambas comparecen con idéntica representación y defensa -por lo que nulo gravamen adicional, en caso de condena en costas, implica para el demandado la presencia de dos demandantes, en lugar de una, puesto que no hay sino una representación. Y, por otra parte, porque si ABASIC carece, como indica el recurrente, de legitimación activa, por no ser titular de derechos sobre los dibujos (lo que indicamos a los solos efectos dialécticos), es aplicable el mismo argumento, en orden a la legitimación activa, que sí asiste a la otra demandante, con la que litiga conjuntamente. En cualquier caso, el entramado personal existente entre ambas es suficientemente expresivo de que, en definitiva, se trata de entidades del mismo grupo, aunque ello formalmente no se haya acreditado, lo que, igualmente sería irrelevante, puesto que aquí se acciona en base a los derechos de propiedad intelectual que constan registrados.

En cuanto a la cesión de derechos existe un documento aportado a las actuaciones de cesión, que ha sido averado notarialmente -documento 19, folios 353- 356- que viene a ratificar la cesión de derechos a la codemandante, sin que quepa desconocer que no es alguien ajeno a quien tiene inscritos a su favor los derechos de propiedad intelectual que se invocan -documento 20, folio 357, 358- . En cualquier caso, a los fines de este procedimiento entendemos suficientemente acreditada la legitimación expresada en cuanto a la demandante INST e irrelevante la cuestiona de ABASIC, accionando conjuntamente ambas.

La cuestión relativa al alcance de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes, que constituyen el fundamento de la reclamación efectuada en la demanda, afecta directamente al fondo del debate y en tal contexto debe ser analizada, por lo que, procede, conforme lo expuesto, desestimar la alegada falta de legitimación activa.

CUARTO .- Sobre los derechos de propiedad intelectual de INTS sobre el estampado utilizado en los productos de la marca DESIGUAL.-

Punto de partida ha de ser una doble precisión, pues, por un lado, la parte demandante centra el objeto de análisis y petición de nulidad de los diseños inscritos por la demandada no tanto en la forma de las sandalias veraniegas de señora que constituyen su objeto, sino en el **estampado** utilizado, que es el centro de controversia, hasta el punto de que solicita, incluso, como petición subsidiaria, la cancelación parcial de los mismos en lo relativo al estampado ornamental que incorporan. La parte recurrente incide, sin embargo, en el diseño como **forma** y elementos del calzado, sin aludir a la tela utilizada en su confección,

Por otro lado, consta en autos la ficha del estampado en cuestión, y la inscripción de derechos de propiedad intelectual de quien aparece como autor en la ficha - documento 18 y documento 20 de la demanda-, con dos importantes salvedades:

Quien inscribe no ha acreditado el uso legítimo de la marca DESIGUAL, y



Se trata de un gran número de dibujos sin el mínimo de originalidad (altura creativa) que precisa la Ley de Propiedad Intelectual y la Jurisprudencia del TS (calificación registro, documento 20, folio 357), como resulta de la lectura del texto original redactado en catalán.

El notario ante el que se exhibe tal documento, a los fines de adveración -folio 357 vuelto- indica que éste es el documento que se le muestra, compuesto de una sola hoja, por lo que cabe concluir que no se incluyen y exhiben los dibujos, unidos por copia simple a los folios siguientes en las actuaciones, figurando en cada hoja unida, al pie, la leyenda "colección desigual New&good primavera/verano de 2012".

En el documento de inscripción en el registro figura, como fecha de presentación y efectos, el 30/6/2011, con el título " *Colección de dibujos- PV 2012 (hombre, mujer, niños complementos y zapatos)* ", clasificado como obra correspondiente a "colección de dibujos" (*col-lecció de dibuixos*).

Por tanto, hemos de convenir con la parte recurrente que, efectivamente, la demandante no ha acreditado que los dibujos inscritos sean, precisamente, los que afectan al controvertido estampado, aportando como acreditación de los objetos inscritos una serie de dibujos de sandalias, bailarinas, chanclas, zuecos, zapatillas y demás tipos de calzado femeninos, que reflejan muy diversos estampados y colores, y solo en algunos de ellos se utiliza tejido estampado con el diseño que se realizó por Jose Pedro , que es quien inscribe como propios los dibujos en cuestión.

Se ha acreditado, sin embargo, profusamente, la difusión desde 2011 (como presentación-lanzamiento previo a la primera colección) y, propiamente, desde la temporada primavera-verano del año siguiente (documento 16, compuesto por varios catálogos, de tamaño pequeño) y sucesivos hasta 2014 inclusive, la utilización del dibujo en cuestión, aunque con algunas diferencias de color y, siempre, en distintos planos, no coincidentes, salvo que el modelo, por su forma, permita una mayor repetición del dibujo, de modo que, según modelos, aparece una u otra parte del dibujo, o todo él (en ocasiones los círculos, las estrellas sobre fondo claro etc...)

Está acreditado documentalmente, y también por su carácter notorio, la consideración como marca renombrada de la que utiliza los diseños de la demandante y que explota comercialmente los mismos como *DESIGUAL* , pero no cabe identificar la notoriedad de la marca con los dibujos que nos ocupan, puesto que aquí lo que se interesa es la nulidad de los diseños industriales de la demandada por vulneración de determinados derechos de propiedad intelectual, y, en concreto, del dibujo (estampado) que se ha utilizado en tales modelos.

En conclusión, de lo hasta aquí expuesto y teniendo en cuenta que, conforme el artículo 27.1 del Reglamento de propiedad industrial, " *Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en los asientos respectivos, sin que sea accesible el contenido del registro salvo al titular y a directamente interesados*", hemos de concluir que si bien no consta en forma fehaciente que diseños accedieron al Registro, constandingo, por otro lado, que se inscribieron sin que el registrador que realizó la calificación considerara que concurría *gran altura creativa* , los dibujos se inscribieron sin oposición, y sin que nadie haya cuestionado el registro efectuado, ni cuando se produjo, ni con posterioridad (o al menos, no queda constancia de ello en estas actuaciones).

Así pues, si la parte demandante ha acreditado que el Sr. Jose Pedro inscribió en el Registro unos dibujos correspondientes a la colección primavera-verano de 2012, así como la cesión a una de las demandantes, hallándose incluidos tales diseños -estampados- en la colección indicada, como ha sido documentalmente averado por la aportación de catálogos y revistas de diseño que los reproducen, hemos de concluir que lo inscrito corresponde a dicha colección 2012, pues otra conclusión sería contraria a la lógica, ya que quien inscribe busca la protección del registro y lo hace con intención de garantizar sin obstáculo la explotación comercial ulterior. De ahí que la correlación que efectuamos sea lógica consecuencia de la valoración en conjunto de las pruebas, aunque no resulte, como indica el demandado, directa y exclusivamente del documento 20 aportado con la demanda.

Entendemos, en definitiva, que asiste a la parte demandante INST el derecho de protección que le confiere la titularidad de los dibujos como propiedad intelectual de su autor, que cedió su uso y explotación a las demandantes, con lo que la conclusión obtenida por la sentencia, en tal aspecto, ha de reputarse correcta.

QUINTO .- Dela nulidad de los diseños industriales españoles 518.849 y 518.861.

Dispone el Artículo 13 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

El diseño podrá ser cancelado, de oficio, cuando así lo disponga esta ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido, cancelado cuando:

a) Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.



- b) El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de esta ley.
- c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de esta ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme.
- d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.
- e) El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
- f) El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.
- g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.

En concreto, en el presente supuesto, se acciona por los apartados b) y g) negando, en el primero la falta de novedad y originalidad por incorporar el estampado en cuestión, cuyos derechos de propiedad intelectual corresponden a la demandante.

Por su parte, el Artículo 66 Legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad expresa que:

1. Podrá solicitar la declaración de nulidad cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. No obstante, la acción de nulidad basada en los motivos de denegación de registro previstos en los párrafos c), d), e), f) o g) del artículo 13 sólo podrá ser ejercitada por los titulares de los derechos en que se funde la acción.

2. La acción se dirigirá contra quien sea titular registral del diseño en el momento de la interposición de la demanda y deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos inscritos sobre el diseño con el fin de que puedan personarse e intervenir en el procedimiento.

Y el Artículo 67, en cuanto a la Nulidad parcial recoge lo que sigue:

Cuando la nulidad, fundada en alguna de las causas previstas en los párrafos b), e), f) o g) del artículo 13, sólo afecte a una parte del diseño, podrá declararse la nulidad parcial del registro en lo que se refiere a la parte afectada, siempre que la modificación no altere sustancialmente la identidad del diseño y éste, tras la modificación, cumpla los requisitos de protección establecidos en esta ley.

La parte recurrente afirma, no sin razón, que la sentencia, no discrimina adecuadamente entre los dos motivos esgrimidos en la demanda, estimando la misma sin mayor precisión, pero no es menos cierto que la consecuencia sería idéntica si se estimara uno de los motivos o ambos.

La parte actora ha efectuado un notable esfuerzo probatorio que acredita la utilización previa del modelo de estampado que la demandada ha incorporado, aun en partes, en los diseños inscritos. Ahora bien, también ha dejado claramente establecido, desde el escrito de demanda, que aquello a lo que se opone es a la utilización del "dibujo" del "estampado" de las zapatillas que constituyen los modelos inscritos por la demandada, pero no a los modelos en sí.

Por tanto, realmente, vaya por delante que esta sala solo aprecia que la acción ejercitada afecta a una parte del diseño, de modo que la "forma" de los mismos no tiene por qué verse afectada, pero sí el tejido utilizado en su confección, en cuanto reproduce, total o parcialmente, dibujos de la parte demandante -cuya cesión de titularidad ostenta INST-

Así pues, concluimos, con fundamento en el informe pericial, y por la propia observación personal lo que sigue:

El estampado DESIGUAL es igual que el que figura incorporado a los zapatos de la colección 2012, en los modelos que constan expresamente indicados en la documental aportada con la demanda. La utilización previa en las tres campañas anteriores por las demandantes -en sus respectivas condiciones- del estampado es evidente y resulta de la documental.

Ninguna prueba aporta el demandado que acredite la creación, por su parte, del diseño -estampado- al que en todo momento nos referimos. No se cuestiona, propiamente, en la demanda, la forma de las sandalias que, en



su conjunto, han accedido al registro, y así lo vuelve a reiterar la parte demandante (folio 19 de su escrito de oposición): "el verdadero objeto de la pretensión de esta parte... se centra en el estampado y no en el conjunto... del zapato (cuña, tiras etc)", lo que delimita claramente el objeto del pleito. Así se solicita en la demanda con petición subsidiaria (en cuanto al estampado ornamental). El Juzgador declara la nulidad de los diseños, pero no expone por qué en su totalidad, lo que no sería pertinente, tanto por lo que reiteradamente ha expresado la demandante, como por el contenido del artículo 67 arriba transcrito que permite la nulidad "parcial".

No se ha realizado estudio alguno sino sobre el estampado, pero no sobre la novedad o no de la "forma" y elementos de las zapatillas cuyos diseños titula la demandada. No ha probado la demandada que los estampados DESIGUAL a los que nos referimos ya estuvieran, en la misma forma, anticipados, reproducidos o realizados anteriormente o fueran, incluso de dominio público, tratándose -así lo revela su simple observación- de un conjunto bastante abigarrado de elementos de distintos colores, formas geométricas, adición de distintos motivos, de forma asimétrica, de modo que no resultan coincidentes los dibujos, en muchos casos, y posiblemente tampoco entre los mismos modelos de calzado en que se utilice el estampado, dada precisamente su asimetría. Sí es cierto -también se detecta por mera observación y lo corrobora el informe pericial- que la impresión de los modelos de DESIGUAL es parecida, y obedece a un patrón estético reiterado en distintos modelos de la marca. Por tanto, no podemos acoger la tesis de la falta de "novedad" del estampado *desigual*, porque la demandada no ha probado un derecho anterior, ni la anticipación del de la demandante, que sí ha acreditado su plena difusión más de dos años antes de la solicitud de registro de los modelos objeto de petición de nulidad.

No queda constancia clara, por prueba de la demandada, de la procedencia de los diseños de los estampados que dicen ya anticipados, siendo de destacar que los zapatos en cuestión se encontraron en un almacén con ocasión de unas diligencias penales, medio ocultos, que existe poca claridad -y ninguna prueba documental- de los trabajos previos de diseño, pruebas, ensayos (nos referimos siempre al estampado) y sí alguna referencia a la importación de calzado desde China. En tal tesitura, la declaración del diseñador solo podemos tenerla en cuenta en cuanto se refiere a la forma del calzado, pero no en cuanto se refiere al estampado, que es el auténtico objeto del presente litigio.

Concluimos que se ha vulnerado el artículo 13, g) por la demandada, en forma parcial, en cuanto al estampado utilizado, y que no se ha probado -ni siquiera incidido en tal extremo la nulidad del modelo considerado en su totalidad, por lo que acogemos la acción subsidiaria planteada. No analizamos el apartado b), tanto por su planteamiento excesivamente genérico y porque se ha incidido, directamente, en los derechos de propiedad intelectual inscritos, por lo que se acoge íntegramente la demanda en cuanto a la acción subsidiaria planteada.

SEXO.- Efectos indemnización.- gastos.-

El recurrente se limita a poner en tela de juicio la eficacia probatoria de los documentos aportados por la actora, expresando que los impugnó y que ninguna prueba adicional ha llevado a efecto la parte contraria.

No se discute que los documentos tengan un contenido auténtico, sino su eficacia a los efectos pretendidos, partiendo de la pérdida de valor probatorio derivado de la simple impugnación.

El artículo 68,2 LD prevé la indemnización de daños y perjuicios, sometida a las normas generales de aplicación en la materia, debiendo recordarse en este punto la reiterada doctrina jurisprudencial que indica que la impugnación de un documento privado no le priva por completo de fuerza probatoria cuando el dato que se trate de demostrar resulte de otras pruebas y la credibilidad del documento se pondere en atención a todas las circunstancias del caso (p. ej. SSTS 3-3-92, 22-10-92, 22-6-95, 8-5-96, 10-7-96, 2-12-96, 3-4-98, 27-7-98, 26-5-99 y 4-10-99, citadas por la sentencia del TS de 15 de enero de 2008), indicando STS de 15 de junio de 2009, RC n.º 2317/2004, citada por la de 15 de Noviembre de 2010 por su parte que: <<La valoración de los documentos privados debe hacerse en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba (STS 30 de junio de 2009, RC n.º 1889/2006). Una cosa es el valor probatorio de los documentos privados en cuanto a la autenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretación efectuada por la sentencia recurrida acerca del contenido de los documentos, puesto que la expresión «prueba plena» del artículo 326.1 LEC no significa que el tribunal no deba valorar el contenido de los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en el conjunto de las pruebas aportadas>>

Pues bien, la parte actora aportó una serie facturas, impugnadas por la demandada, que se limita, en su recurso, a decir que esos gastos de investigación no son una consecuencia natural, y que han de ser probados, pero no impugna el contenido de los documentos en sí, sino que achaca a la actora no haber desplegado prueba adicional para acreditar su realidad, certeza y exactitud.



Tal argumento no puede acogerse por las razones ya indicadas y puesto que no se cuestiona la pertinencia de los conceptos en sí, que por ello no es objeto de análisis en segunda instancia, debe confirmarse la resolución recurrida.

SÉPTIMO.- Costas.- Depósito.-

La estimación parcial del recurso comporta la no imposición de costas en segunda instancia, conforme el artículo 398,2 LEC, si bien permanece inalterada la imposición de costas en primera instancia, al acogerse la pretensión subsidiaria formulada.

Se acuerda la restitución del depósito constituido para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados, demás concordantes y de general aplicación,

FALLO

SE ESTIMA, en parte, el recurso de apelación interpuesto por CALZADOS FUTURMODA SL contra la sentencia dictada por el Juzgado mercantil 3 de Valencia con fecha 16 de Noviembre de 2015, en el sentido siguiente:

SE DESESTIMA la acción principal formulada, de declaración de nulidad TOTAL de los diseños industriales españoles 518.849 Y 518.861 de titularidad de la recurrente, planteada por las mercantiles INST IT NOT THE SAME GMBH y ABASIC SL.

SE ESTIMA la acción subsidiaria formulada por dichas demandantes frente a la recurrente, en el sentido de mantener la FORMA de los diseños indicados, pero cancelando la protección de los mismos en cuanto al estampado ornamental que incorporan, que no podrán ser utilizados en tales diseños.

Se condena a la demandada recurrente a la indemnización de los gastos en el importe concedido en primera instancia, con los intereses del 5% LEC desde la fecha de dicha resolución. Se mantiene la imposición de costas en primera instancia, al acogerse la acción subsidiaria.

No procede la expresa imposición de costas en apelación, con reintegro a la recurrente del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.