

DISEÑOS

resoluciones judiciales 14/15

Antonio Selas

DIVULGACIÓN CARGA DE LA PRUEBA

STG de 21.05.2015 (T-22/13 y T-23/13)

Se considerará que se ha producido una vez que quien lo alega haya probado los hechos constitutivos de esta divulgación.

DIVULGACIÓN CARGA DE LA PRUEBA

STG de 21.05.2015 (T-22/13 y T-23/13) -2-

Quien impugna la divulgación debe probar que las circunstancias podían impedir de manera razonable que los hechos llegaran a conocimiento de los círculos especializados del sector en el tráfico comercial normal

En el caso: No se considera acreditado por la falta de explotación. Bases de datos patentes USA

LUGAR DE DIVULGACIÓN

STJ de 13.02.2014 (C-479/2012)

No se exige que los actos constitutivos de la divulgación hayan tenido lugar en el territorio de la Unión.

Se exige conocimiento por los círculos especializados del sector que operen en la Comunidad

FECHA DE DIVULGACIÓN

STMC de 16.07.2014 (272 [C-32] 13) (Alpargatas)

Impresiones de páginas web: Si no consta la fecha no acreditan suficientemente la fecha de divulgación

USUARIO INFORMADO

STG 29.10.2015 (T-334/14)

Productos de “consumo” (grifos)



USUARIO INFORMADO

STG 29.10.2015 (T-334/14) -2-

Criterio OAMI (3ª Sala): Un consumidor general está familiarizado con los elementos característicos de los grifos

Adquiere la condición de usuario informado consultando catálogos, haciendo visitas a fabricantes del sector o acudiendo a sus establecimientos comerciales o informándose en internet (OAMI)

USUARIO INFORMADO

STG 29.10.2015 (T-334/14) -3-

Criterio TG: Confirma y concluye:

La supuesta equiparación entre el usuario informado y el consumidor en general no lleva a considerar que éste no muestre un especial cuidado y no tenga un grado de atención relativamente elevado por lo que respecta a los diseños de un grifo monomando

USUARIO INFORMADO

STMC 08.05.2014 (85 [C-13] 14) (Todoluz)

“El usuario al que se refiere el artículo 10 RDMOC, es el sujeto abstracto del mercado de que se trate, y es carga del demandante la de probar en el proceso judicial la opinión de ese sujeto abstracto”

USUARIO INFORMADO

STMC 08.05.2014 (85 [C-13] 14) (Todoluz) -2-

“El papel empático del juzgador en la posición de usuario informado se justifica con claridad en el caso de los productos de uso común”

Invoca y sigue la línea de Cegasa (STMC 16.10.2012)

USUARIO INFORMADO GRADO DE ATENCIÓN

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)

Aun suponiendo que sean mínimas las diferencias, los usuarios informados las apreciarán con facilidad pues los usuarios informados prestan especial atención a la apariencia del calzado



CARÁCTER SINGULAR

STJ de 19.06.2014 (C-345/13, Karen Millen)

La impresión general debe diferir de la producida no por una combinación de características aisladas, basadas en varios dibujos o modelos anteriores, sino por dibujos o modelos anteriores, individualmente considerados.

CARÁCTER SINGULAR

Ya en Auto JMC1 de 05.09.2005

“No parece, prima facie, como esencialmente determinante que ... algunos o todos los elementos ya estuviesen anticipados”

CARÁCTER SINGULAR



STS de 30.04.2014 (rec. 1545/2012)

Relación inversa entre el parecido general del diseño respecto de otro y la similitud de la naturaleza del producto al que se aplica

Ciertas diferencias en productos del mismo sector industrial, pueden provocar una misma impresión general.

Ligeras diferencias pueden causar una impresión general diferente si los sectores industriales son muy diferentes.

CARÁCTER SINGULAR

STS de 30.04.2014 (rec. 1545/2012) -2-

Imperativos vinculados a función técnica,
prescripciones legales o tendencia:

Normalización de las características, que pasan a tener
menos peso en la impresión general.

A menor libertad de creación, es posible que tengan más
relevancia las diferencias de escasa magnitud y viceversa



CARÁCTER SINGULAR

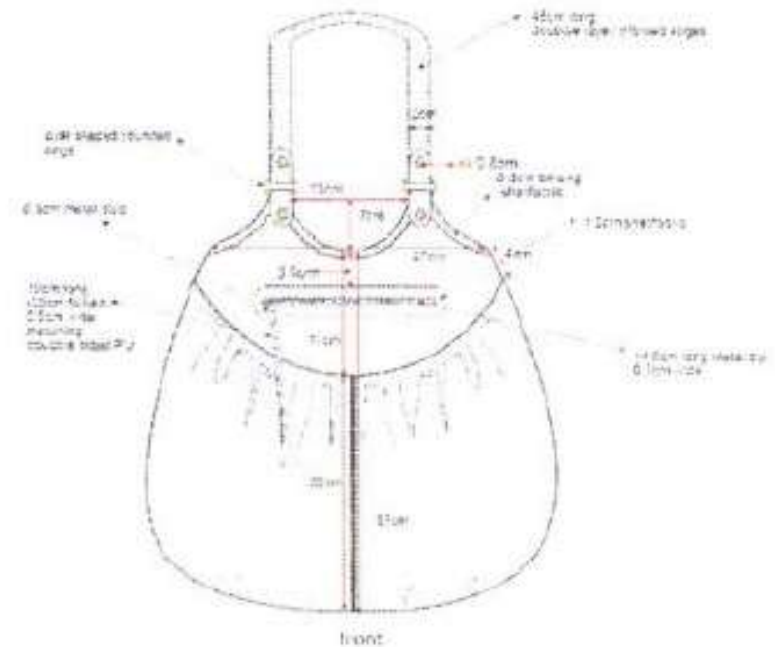
STS de 30.04.2014 (rec. 1545/2012) -2-

Nulidad: Diseño de caramelo de palo en el dominio público.



CARÁCTER SINGULAR - MODO DE UTILIZACIÓN -

STG de 10.09.2015 (T-525/13)



CARÁCTER SINGULAR - MODO DE UTILIZACIÓN -

STG de 10.09.2015 (T-525/13) -2-

Reitera que la determinación de la impresión general que un dibujo o modelo produce en el usuario informado incluye asimismo el modo de utilización del producto representado por dicho dibujo o modelo.

(“las correas y el asa de los dibujos o modelos en pugna se prestan abiertamente a usos distintos, puesto que el dibujo o modelo impugnado representa un bolso que se lleva exclusivamente en la mano mientras que el dibujo o modelo anterior representa un bolso que se lleva al hombro”)

CARÁCTER SINGULAR - MODO DE UTILIZACIÓN -

STMC DE 10.01.2014 (321 [C-34] 13) (TELEPIZZA)

No puede utilizarse como representación gráfica para la comparación la de la camiseta tal y como es comercializada, sino la que resulta de la representación gráfica según el registro (infracción)

SINGULARIDAD - NO REGISTRADOS CARGA PRUEBA

STJ de 19.06.2014 (C-345/13, Karen Millen)

El titular no está obligado a demostrar que posee carácter singular en el sentido del artículo 6 de ese Reglamento.

Debe indicar únicamente en qué posee tal carácter, identificar las características que, a su juicio, le confieren ese carácter.

SINGULARIDAD - NO REGISTRADOS CARGA PRUEBA

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)

El titular indicó las diferencias frente a su modelo registrado



*

* Imagen obtenida de internet, pues no coincidir con la del caso

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)



*

* Imagen obtenida de internet, pues no coincidir con la del caso

SINGULARIDAD EFECTOS NO INFRACCIÓN MODELO NO REGISTRADO

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)

Caracteres específicos que le aportan su propia identidad frente a un modelo primigenio previo constituyen per se la prueba de singularidad

SINGULARIDAD

¿COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA”?

STMC de 03.04.2014 (65 [C10] 14) (MOTIVE)

“No es por tanto dable, ni en la instancia y (sic) en esta alzada, cuestionar tal circunstancia ni por tanto, analizar lo que ya está resuelto”

SINGULARIDAD

¿COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA”?

STMC de 03.04.2014 (65 [C10] 14) (MOTIVE) -2-

“si el diseño IFI se basa en un modelo anulado en su día por no ser singular respecto del de Motive, tal modelo carece igualmente de singularidad y por tanto es infractor -art 10 RDMC- del modelo Motive”.

COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA” ¿DIFERENCIAS OPOSICIÓN/ANULACIÓN?

STMC pendiente casación

Estimada oposición frente a solicitud de MC y resolución confirmada por Sala de Recursos (pendiente de recurso ante el TG)

COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA” ¿DIFERENCIAS OPOSICIÓN/ANULACIÓN?

STMC pendiente casación -2-

Se resalta la diferencia entre oposición y anulación

“la decisión del Tribunal General recaerá en el ámbito de un procedimiento de oposición al registro de una marca mientras que la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria se dictará resolviendo la infracción denunciada con el ejercicio de un derecho del titular de la marca reconocido en el artículo 9 RMC”

COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA” ¿DIFERENCIAS OPOSICIÓN/ANULACIÓN? ¿CUANDO?

STMC pendiente casación -3-

La decisión de la Sala de Recurso en absoluto constituye antecedente vinculante de la decisión judicial pues la competencia atribuida al TMC no lo es de revisión de una decisión administrativa sobre registro sino de resolución sobre derechos de exclusiva derivados de los registros, siendo el objeto del recurso de apelación la Sentencia dictada por el JMC cuyo análisis se efectúa bajo el prisma de la prueba practicada en el proceso en el que, de forma documental, se incluye el contenido de la decisión administrativa.

COSA JUZGADA “ADMINISTRATIVA” CONSECUENCIA

OPOSICIONES

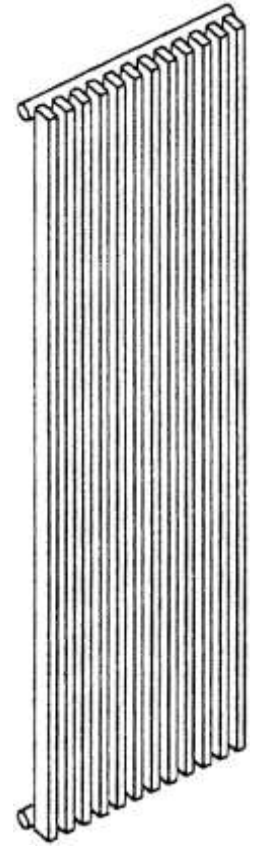
A large red prohibition sign (a circle with a diagonal slash) is superimposed over the word "OPOSICIONES".

ANULACIONES

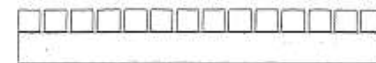
A large green checkmark is superimposed over the word "ANULACIONES".

GRADO DE LIBERTAD

STG 12.03.2014 (T-315/12)



1.2



4.2



GRADO DE LIBERTAD

STG 12.03.2014 (T-315/12) -2-

El reconocimiento por la OAMI de un mercado saturado de diseños, en un procedimiento anterior, carece de incidencia a la hora de valorar el carácter singular.

La saturación sí puede implicar que el usuario informado sea más sensible a las diferencias de detalle

GRADO DE LIBERTAD

STG 12.03.2014 (T-315/12) -3-

El TG estima el recurso y rechaza la anulación, por haber reconocido la OAMI la saturación del mercado (en sede de anulación y de recurso)...

¡a pesar de no existir prueba al respecto!

GRADO DE LIBERTAD

STG 12.03.2014 (T-315/12) -4-

“100. A conclusione di tutte le precedenti considerazioni, dal momento che, in primo luogo, l'affollamento dello stato dell'arte era stato invocato dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; che, in secondo luogo, la divisione di annullamento aveva svolto alcune considerazioni tali da suggerire che essa convenisse sull'esistenza di un certo affollamento; che, in terzo luogo, l'argomento era stato reiterato dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, e che, in quarto luogo, una precedente decisione della commissione di ricorso aveva invocato il carattere «notoriamente affollato» del settore dei radiatori per riscaldamento, a torto nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha concluso per l'assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato senza fare alcun riferimento a detta questione, non foss'altro che per dissociarsi dalle valutazioni precedentemente operate”.

GRADO DE LIBERTAD

STG 29.10.2015 (T-334/14)

(i) La libertad del autor no queda limitada por el interés en seguir una tendencia general en materia de diseño.



GRADO DE LIBERTAD

STG 29.10.2015 (T-334/14) -2-

(ii) Tampoco se ve afectada esta libertad por aquellas circunstancias que no constituyan imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, ni responden a las prescripciones legales aplicables a los productos a los que se aplican los dibujos o modelos en cuestión

GRADO DE LIBERTAD

STG 29.10.2015 (T-334/14) -3-

(y iii) La saturación de la técnica pese a que no puede considerarse que limita la libertad del autor sí puede hacer al usuario más sensible a las diferencias de detalle

El carácter singular puede derivar de características que, de no existir tal saturación, no podrían suscitar una diferente impresión general en el usuario informado

GRADO DE LIBERTAD

STMC 06.02.2014 (385 [C-49] 13)

Equilibrio creativo entre la libertad y las líneas que se imponen en el mercado y el Tribunal ha de saber ponderar ambos elementos



GRADO DE LIBERTAD

STG de 09.09.2014 (T-494/12)

“habida cuenta de la gran libertad de que gozan los creadores en esta materia, esas diferencias no pueden producir en el usuario informado, tal como se define en el apartado 28 de la resolución impugnada, una impresión global distinta a favor del dibujo o modelo controvertido”



PRODUCTO COMPLETO

STG de 9 de septiembre de 2014 (T-494/12)



PRODUCTO COMPLEJO

STG de 9 de septiembre de 2014 (T-494/12)

No lo es una galleta. No está constituida por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto

No cabe referirse a la "utilización normal" del artículo 3 c) del RDMC (porque la galleta en su utilización normal se parte para comerla) sino a la apariencia del producto artículo 3 a) del RDMC, que se refiere a las características visibles del producto y a su apariencia.

EXTENSIÓN PROTECCIÓN DISEÑO NO REGISTRADO (art. 19.2 R 6/2002)

STS NÚM. 339/2014, DE 26.06 -2-

“En resumen, una vez comparados los dos modelos [registrado y no registrado], la protección debe ser reconocida si se llega a la conclusión – conforme a los referidos parámetros [singularidad y grado de libertad]– de que la impresión general que producen no es diferente”.

EXTENSIÓN PROTECCIÓN DISEÑO NO REGISTRADO (art. 19.2 R 6/2002)

STS NÚM. 339/2014, DE 26.06 -3-

“el término copia se utiliza, **no** en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que – de vuelta al ámbito general de protección – no alteren la impresión general”

CREMADES & CALVO-SOTELO
ABOGADOS



PRUEBA DE LA IMITACIÓN (art. 19.2 R 6/2002)

STJ DE 13.02.2014 (C-479/12)

“El tribunal remitente señala que el tribunal de apelación apreció que el modelo de Gautzsch Großhandel no constituía un acto de creación autónoma sino una copia del modelo de MBM Joseph Duna, considerando que esta última se beneficiaba de una atenuación de la carga de la prueba, por las «coincidencias sustanciales objetivamente comprobadas» entre ambos modelos”.

PRUEBA DE LA IMITACIÓN (art. 19.2 R 6/2002)

STJ DE 13.02.2014 (C-479/12) -2-

“el titular del dibujo o modelo protegido invoca el derecho enunciado en el párrafo primero de esa disposición, la carga de probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo pesa sobre ese titular”

PRUEBA DE LA IMITACIÓN (art. 19.2 R 6/2002)

STJ DE 13.02.2014 (C-479/12) -3-

Si imponer al titular esa carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, el Tribunal está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, comprendidas en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilización o una atenuación de la carga de la prueba.

PRUEBA DE LA IMITACIÓN (art. 19.2 R 6/2002)

STJ DE 13.02.2014 (C-479/12) -4-

“en el supuesto del párrafo segundo de la misma disposición incumbe a la parte contraria demostrar que la utilización impugnada es el resultado de un trabajo de creación independiente”



Gracias