



**OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)**

DEPARTAMENTO DE DIBUJOS Y MODELOS – DIVISIÓN DE ANULACIÓN

**DECISIÓN DE
LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN
DE 31/03/08**

**EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD
DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO**

NUMERO DE EXPEDIENTE	ICD 000003986
DIBUJO O MODELO COMUNITARIO	000586748-0002
LENGUA DE PROCEDIMIENTO	Español
SOLICITANTE	FRANCISCO DELGADO ORTIZ C/ CONSEJO DE CIENTO, 286, 2º-1ª E-08007 BARCELONA ESPAÑA
REPRESENTADO POR	G.P.I. PATENTES Y MARCAS, S.L. C/ CONSEJO DE CIENTO, 286, 2º-1ª E-08007 BARCELONA ESPAÑA
TITULAR	CAMM-WAY ACCESORIES, S.L. C/ SOL, Nº 14, NAVE 17 E-08859 BEGES (BARCELONA) ESPAÑA
REPRESENTADO POR	DURÁN - CORRETJER CÒRSEGA, 329 (Pº DE GRACIA/DIAGONAL) E- 08037 BARCELONA ESPAÑA

La división de anulación,

compuesta por José J. Izquierdo Peris (ponente), Christophe Gimenez (miembro) y Martin Schlötelburg (miembro), ha tomado la siguiente decisión el 31/03/08:

1. **Desestimar la solicitud de declaración de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº 000586748-0002.**
2. **Condenar al solicitante al pago de las costas del procedimiento.**

I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES

- (1) El dibujo o modelo comunitario nº 000586748-0002 (en adelante el “DMC”) fue registrado en nombre de Camm-Way Accesories, S.L., con fecha de presentación de 11/09/06 (sin reivindicar prioridad). Fue publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios fechado el 24/10/06 (http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2006/2006_121/000586748_0002.htm). El DMC se refiere a ornamentación. El DMC está representado por la perspectiva reproducida a continuación:



- (2) El 21/06/07, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra el DMC. Consideró que el DMC debía ser declarado nulo por falta de novedad, falta de carácter singular y por uso indebido de distintivo o de indicación geográfica de conformidad con la letra g), apartado 1 del artículo 25 del RDC¹. Comienza el solicitante alegando la falta de singularidad puesto que la impresión general que produce se puede resumir en dos palabras: “dejà vu!”. Aporta para ello prueba de un diseño anterior, el DMC nº 000471594-0001 (vid. *infra*), publicado el 07/03/06. Lo único que cambia es el nombre de la ciudad. La grafía de las letras resulta muy similar. Resultan muy habituales en el mercado los dibujos de telas para bolsos, bolsas y maletas consistentes en la repetición de series de letras, palabras o logos. Para ello, aporta prueba (documentos nº 1 a 6) de diversos dibujos o modelos comunitarios, presentados entre marzo de 2004 y marzo de 2006, consistentes en series de letras o logos, si bien se trata de marcas notorias, lo que contribuye a realzar su singularidad. En cambio, en el caso del DMC, la repetición de nombres de ciudades como “Barcelona” nada aporta a favor de la singularidad del diseño. La caligrafía en la que se hallan escritas las letras no resulta especialmente distintiva. Los usuarios informados serán básicamente turistas, a quienes se deberá considerar como mucho consumidores atentos y perspicaces. Asimismo, aporta 10 documentos (documentos nº 7 a 16) que muestran diversos diseños con repetición de series de letras, incluido uno con el término “Barcelona”. Por último, en relación a la falta de singularidad, el solicitante aporta uno de sus catálogos, del año 2000 (documento nº 17), en cuya página 34 aparecería el diseño de repetición de caracteres en las bolsas comercializadas por el solicitante.

¹ Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios

DAM AMSTERDAM AMS
MSTERDAM AMSTERDA
DAM AMSTERDAM AMS
MSTERDAM AMSTERDA
DAM AMSTERDAM AMS

DMC nº 000471594-0001

- (3) En relación a la falta de novedad, el diseño anterior obsta la novedad del DMC, ya que difiere únicamente en que en lugar de “Ámsterdam”, aparece “Barcelona”. Argumenta que en julio de 2005, el solicitante promocionaba la venta en España de diversas bolsas con un diseño casi idéntico al DMC. Aporta declaración jurada (documento nº 18) de un cliente quien dice haber recibido su oferta de suministrar diversos bolsos con diseño muy similar al DMC, bolsos cuya reproducción se adjunta en la declaración jurada. En marzo de 2006, dicha oferta se concretó en la adquisición de 1.000 bolsos con el nombre repetido “Mallorca”, aportando factura de la misma (documento nº 19). El solicitante aporta, por último, 12 facturas de ventas (documentos nº 20 a 31) de productos conteniendo diseños casi idénticos, fechadas entre enero de 2006 y julio de 2006, algunas de las cuales incluyen la mención “bolso letrero barcelona”, que correspondería al modelo reproducido en la declaración jurada (vid. *infra*). Estas facturas acreditarían que el solicitante comenzó a utilizar en 2006 unos diseños o bien idénticos o muy similares al DMC. Finalmente, el solicitante argumenta que el DMC incluye un distintivo, que sirve para identificar una ciudad, es decir, cumple las mismas funciones que un escudo, un blasón o una bandera. Además, es un indicativo geográfico. La Oficina no debería facilitar la monopolización de un distintivo que es claramente una indicación geográfica vía su incardinación en un derecho de propiedad industrial de naturaleza distinta al de la marca o la denominación de origen. De lo contrario, contribuiría a crear distorsiones en la libre competencia. Por todo ello, el solicitante consideró que el DMC debía ser declarado nulo por incurrir en las causas de nulidad previstas en el artículo 25, apartado 1, letra b) del RDC, en relación con los artículos 4 a 6, así como en el apartado 1, la letra g) de dicha disposición.



Modelos de bolsos reproducidos en la declaración jurada

- (4) Por su parte, el titular presentó observaciones el 29/10/07, argumentando que la solicitud debía ser desestimada dado que el DMC cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en los artículos 5 y 6 del RDC, y no incurre en ninguna de las causas de nulidad previstas en el artículo 25. Discute en primer lugar la pretendida falta de novedad, invocando la excepción prevista en el apartado 2 del artículo 7 RDC, dado que el DMC y el diseño anterior son propiedad del mismo grupo empresarial que gira comercialmente bajo Robin Ruth y que, en consecuencia, no entra en juego la divulgación del diseño anterior al haber sido realizada, dentro del año anterior (período de gracia), por el propio autor o su causahabiente. En concreto, aporta una declaración notarial del director de la empresa Tie-Land Souvenirs, B.V., en la cual testimonia que esta empresa registró el diseño anterior, creado por su empleada la sra. Zhuo Lingling

en interés de la propia Tie-Land Souvenirs, B.V., a favor de la cual ha cedido los derechos de explotación de su creación. Tie-Land autorizó al titular del DMC, como distribuidora suya en España, a solicitar su registro. El DMC fue creado también por la citada autora. Aporta además diversas piezas probatorias (inclusive varias muestras de bolsos) para establecer el vínculo entre el titular del diseño anterior y el titular del DMC impugnado. Ambos diseños comparten la apariencia derivada de la múltiple repetición del término de una ciudad, sea la que sea, donde uno de los nombres aparece en un color distinto al resto. Sin embargo, existen diferencias que excluyen la identidad a efectos de novedad. A saber, el nombre de la ciudad y la grafía de la letra que en el caso del DMC es más delgada. El resto de pruebas aportadas por el solicitante no acreditan la divulgación de un diseño idéntico anterior. El mero ofrecimiento entre vendedor y comprador testimoniado en la declaración jurada no tiene trascendencia pública ni difusión. En relación a las facturas fechadas en marzo de 2006 sobre el bolso con el letrero "Mallorca", no existe certeza que el bolso vendido se corresponda con los que aparecen en los folletos anejos a la declaración, que, además, no llevan fecha alguna. Ello sin perjuicio de que incorporando la mención "Mallorca", tampoco se rompería la novedad. El resto de facturas de 2006 tampoco acreditarían la divulgación previa de un diseño, dado que ninguno de los documentos aportados acredita la difusión del artículo que, tampoco sabemos con certeza cuál es.

- (5) Respecto a la pretendida falta de singularidad, reitera la aplicabilidad de la excepción del apartado 2 del artículo 7 del RDC, por lo que no debe tenerse en consideración la divulgación del DMC anterior a efectos del artículo 6 del RDC. No obstante, el titular declara que "admitimos que entre ambos diseños existe una misma impresión general. Ello no es fruto de la casualidad, sino del hecho de que ambos diseños han sido creados en interés de las empresas del grupo Robin Ruth". Por otro lado, manifiesta que le solicitante incurre en contradicción con sus propios actos al haber solicitado el registro de varios diseños cuya impresión general es la misma que los diseños del citado grupo, solicitudes posteriores al DMC efectuadas de mala fe. Por último, el titular argumenta que los 10 documentos aportados con diseños con letras no acreditan la divulgación de un diseño anterior cuya impresión general no difiera de la del DMC, al no constar fecha alguna en dichos documentos. Respecto al catálogo de 2000 del solicitante, no queda acreditado su divulgación y en cualquier caso, los diseños que aparecen nada tienen que ver con el DMC, y en particular, los reseñados por el solicitante en la página 34. Finalmente, respecto a la causa de nulidad de la letra g), apartado 1 del artículo 25 del RDC, el solicitante no cumple con lo que previsto en el punto iv), letra b), del apartado 1 del artículo 28 del REDC², no cumple con el requisito de incluir la representación y datos del objeto relevante según dicho artículo y datos que indiquen que la solicitud la presentó la persona o entidad afectada por el uso indebido con arreglo al apartado 4 del artículo 25 del RDC. Por otro lado, no es causa de nulidad del DMC el uso de una indicación geográfica, dado que el término "Barcelona" no es un indicador de la calidad del artículo o del sitio en que se ha fabricado, sino una mera ornamentación de un souvenir indicativo de la ciudad que el consumidor visita.
- (6) El 17/01/08, el solicitante presentó un escrito de réplica, reiterando que el DMC vulnera los requisitos del artículo 5 y 6 del RDC, e incurre en la causa de nulidad del artículo 25, apartado 1, letra g), incurriendo además en un fraude ley dado que el registro del DMC, pese a tener vocación de aplicación nacional en España, ha sido solicitado para el ámbito comunitario, con el único objeto de eludir la aplicación de la normativa española que prohíbe que el dibujo esté compuesto por términos o expresiones (artículo 4, Anexo 1 C del Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial). Sobre la falta de novedad, niega la vinculación empresarial entre los dos titulares. Si el diseño anterior está registrado a nombre de otra empresa, resulta indiferente si ambas empresas pertenecen o no al mismo grupo, pues lo que resulta indudable e irreprochable es que el primer diseño veta la posibilidad de que otro diseño tan similar (lo único que cambia es el nombre y el tipo de grafía), pueda ser registrado

² Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios

válidamente pues carece por completo de novedad. Además, al tratarse de dos diseños de distintos titulares, la divulgación anterior al registro “no es aplicable como medio para evitar la falta de novedad”. Respecto a las facturas de bolsos de 2006, se advierte claramente la identificación del producto “bolso letreros de barcelona”. Sobre la falta de singularidad, reitera lo irrelevante que es que exista o no vinculación empresarial entre ambos titulares de diseños. La impresión que produce el diseño con la mención “Ámsterdam” es exactamente la misma que la que produce observar el nuevo diseño con “Barcelona”. Las diferencias de nombre y grafía no son diferencias tan significativas para cambiar la impresión general del atento observador. El propio titular admite que se produce esa misma impresión general, pero sostiene que ello no impide la validez del registro por cuanto ambos diseños fueron creados en interés de las empresas del grupo Robin Ruth. El solicitante argumenta que no es un grupo, sino una marca, que el titular del DMC es un mero distribuidor de productos del titular del diseño anterior. Respecto del catálogo de 2000, la reiteración de caracteres en los diseños que figuran en los productos del catálogo prueban la falta de singularidad. Finalmente, sobre el supuesto uso indebido de distintivo e indicación geográfica, es verdad que el solicitante no puede representar los intereses de la entidad municipal afectada, aunque el diseño consiste única y exclusivamente en la denominación “Barcelona”, siendo el único elemento integrador del diseño.

- (7) La Oficina procedió el 21/02/08 a informar al solicitante del escrito de réplica del titular, dando el procedimiento escrito por concluido. Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos de las partes, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Sobre la admisibilidad de la solicitud

- (8) La solicitud de declaración de nulidad se fundamenta en los motivos previstos en el artículo 25, apartado 1, letra b), en relación con los artículos 4 a 6 del RDC y en el artículo 25, apartado 1, letra g). En relación con los motivos de la letra b), se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), puntos i, v y vi del REDC. En relación con el motivo de la letra g), en cambio, no ha sido acreditado la representación y los datos del objeto que figura en el artículo 6ter del Convenio de Paris o de un distintivo, emblema o blasón distinto de los incluidos en dicho artículo y que tengan un interés público especial en un Estado miembro. Tampoco se han acreditado datos que indiquen que la solicitud la presentó persona o entidad afectada por un uso indebido. Conforme al artículo 25, apartado 4 del RDC, la causa prevista en la letra g) podrá ser invocada únicamente por la persona o entidad afectada. El solicitante no sólo no ha acreditado que se trata de dicha persona, sino que ha admitido que no puede representar los intereses de la entidad municipal afectada, por lo que carece de capacidad para invocar la causa de nulidad de la letra g). Por consiguiente, la causa de nulidad prevista en la letra g) se considera inadmisibles. Finalmente, en relación con la pretendida nulidad por fraude de ley, dicho motivo no está admitido por el artículo 25, apartado 1 del RDC, por lo que es igualmente inadmisibles.
- (9) La tasa por la solicitud de declaración de nulidad ha sido abonada. La solicitud es conforme con las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC y por consiguiente, procede declarar su admisibilidad en relación a las causas previstas en la letra b).

B. Sobre el fondo

- (10) El solicitante insta la declaración de nulidad del DMC por dos motivos, en concreto, su falta de novedad y su falta de carácter singular porque existe un diseño anterior que

constituye un obstáculo a la novedad y al carácter singular del DMC. Por tanto, procede examinar en primer término la prueba de la divulgación de un diseño anterior a los efectos de los artículos 5 y 6 del RDC.

B.1. Sobre la divulgación

- (11) El solicitante ha invocado la divulgación anterior de un diseño, el DMC nº 000471594-0001, como anterioridad susceptible de obstar a la novedad del DMC impugnado. La división considera probada la divulgación del diseño reproducido en el punto (2), mediante su publicación en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios, fechado el 07/03/06, constituyendo un acto de divulgación a efectos del artículo 7, apartado 1 del RDC. Dicha divulgación es anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro (11/09/06).
- (12) El titular ha argumentado que la divulgación del diseño anterior no debe ser tenida en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6, dado que el diseño anterior se divulgó por el autor o su causahabiente durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud del DMC. Para ello, argumentó la vinculación empresarial entre ambas. La división considera que el apartado 2 del artículo 7 del RDC no es aplicable en el presente asunto, dado que no se dan las condiciones previstas en él. En concreto, la divulgación del diseño anterior ha sido realizada por un tercero de resultas de una acción del autor o su causahabiente (en este caso, la empresa Tie-Land Souvenirs, B.V., solicitante del DMC anterior, cuya legitimidad debe ser presumida conforme a lo establecido en el artículo 17 del RDC), en concreto, la divulgación ha sido efectuada por la Oficina mediante la publicación del diseño registrado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios, previa solicitud de registro del solicitante. Habiendo intervenido dicha divulgación el 07/03/06, dicha acción tuvo lugar durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación del DMC (11/09/06), por lo que la divulgación del DMC nº 000471594-0001 no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 del RDC.
- (13) El solicitante ha invocado la divulgación anterior de otros diseños. Del conjunto de pruebas (documentos nº 1 a 31), la división considera que ninguna de las pruebas es suficiente para acreditar la divulgación de un diseño anterior que sea relevante para aplicar los artículos 5 y 6 del RDC.
- (14) Los documentos nº 1 a 6 contienen diseños comunitarios registrados, los cuales, según el propio solicitante, tienen singularidad propia debido al uso de marcas notorias. La división considera que, en efecto, dichos diseños no son relevantes a efectos de los artículos 5 y 6 del RDC, dado que la impresión general es evidentemente distinta, sin necesidad de entrar en el análisis detallado de cada uno de ellos. Los documentos nº 7 a 16 carecen de fecha que acrediten la divulgación de los modelos reproducidos, por lo que constituyen prueba insuficiente. El documento nº 17, en su página 34, carece, contrariamente a lo que sostiene el solicitante, de modelos de repetición de caracteres en bolsas, por lo que no existe prueba suficiente de lo argumentado por el solicitante.
- (15) El documento nº 18 consiste en una declaración escrita bajo juramento de un tercero, quién manifiesta haber sido cliente del solicitante. El declarante manifiesta que en julio de 2005 el solicitante le mostró un nuevo modelo de bolso. Dicho modelo correspondería, según el declarante, con los bolsos fotografiados en los folletos que mediante fotocopia se adjuntan a la declaración. Esta declaración se acompaña de una "legitimación de firmas" notarial y de una "fe de testimonio" notarial, en virtud de la cual, se certifica que la reproducción de los folletos mostrando modelos de bolso, anejas a dicha declaración, es una reproducción íntegra de los folletos originales. La división considera que dicha declaración no es suficiente para acreditar la divulgación de los modelos reproducidos en julio de 2005. En primer lugar, el testimonio notarial sólo certifica la legitimación de la firma del declarante, mas no la veracidad de lo declarado. En segundo lugar, las fotocopias de los folletos anejas a la declaración carecen de fecha alguna sobre su divulgación. La fe notarial certifica la autenticidad de las copias

de los folletos, mas no la fecha de los folletos. Por lo tanto, lo declarado por el tercero no se sostiene sobre elementos probatorios adicionales que corroboren su declaración, por lo que debe concluirse en su carácter insuficiente como prueba.

- (16) El documento nº 19 consiste en una factura fechada el 21/03/06. La factura incluye la mención "950MA bolso letreros mallorca". El solicitante argumentó que esta factura acredita la comercialización del modelo de bolso "Mallorca", modelo que coincide con el modelo de bolso reproducido en los folletos anejos a la declaración jurada. La división considera, sin embargo, que no queda suficientemente acreditado que lo referenciado en la factura coincida con el modelo reproducido en el acta, dado que la referencia "950MA" no aparece en los folletos. Las únicas indicaciones que se aprecian en dichos folletos son referencias como "modelo 950 bolsos canvas", "89", "92", "93", "94", y "95".
- (17) El solicitante aporta, por último, varias facturas (documentos nº 20 a 31) para acreditar la divulgación mediante su comercialización de unos modelos, modelos que coincidirían con los modelos de bolso reproducidos en los folletos anejos a la declaración jurada. La división, considera, sin embargo que no queda acreditado suficientemente que una o más referencias de las facturas respondan a uno o más modelos reproducidos en los folletos. Así, en varias facturas aparece la mención "950 bolso letreros". Aun admitiendo que dicha referencia sea idéntica a la referencia "modelo 950 bolso canvas" presente en los folletos, ello no acredita qué modelo concreto, de los varios que se reproducen en los folletos bajo dicha mención, es el que se habría comercializado, por lo que no queda probado el modelo relevante a efectos de los artículos 5 y 6 del RDC. Por otro lado, la mención "950BA bolso letreros barcelona", presente en varias facturas, no se encuentra como tal en los folletos reproducidos en la declaración. No puede considerarse suficiente prueba la mención "bolso letreros" o "bolso letreros barcelona", dado que ello pudiera referirse a modelos que no necesariamente coinciden con los reproducidos en los folletos. Así, en la factura fechada el 09/03/06, la mención "bolsa letreros barcelona" indica que se habrían comercializado otros modelos de los reproducidos en los folletos, por lo que no cabe concluir necesariamente que cualquier mención "bolso letreros" o "bolso letreros barcelona" coincide con la reproducción contenida en los folletos, pudiendo haber otros, los cuáles no han sido acreditados por el solicitante.
- (18) En conclusión, en relación a los documentos nº 18 a 31, la división considera que la prueba de la divulgación basada en la declaración jurada acompañada de copias de folletos es insuficiente, teniendo en cuenta en particular la ausencia de fecha en los folletos reproducidos. Igualmente, la prueba de la divulgación mediante facturas que acreditan la comercialización de diversos bolsos es insuficiente dado que no existe una coincidencia entre lo referenciado en las facturas y lo indicado en los folletos, falta de coincidencia que resulta más gravosa a la vista de la ausencia de fecha en los folletos reproducidos.
- (19) Por consiguiente, no ha sido probada la divulgación de un diseño anterior que sea relevante a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 del RDC, por lo que procede desestimar los dos motivos de nulidad invocados.

C. Conclusión

- (20) En virtud de lo expuesto, procede desestimar la solicitud de declaración de nulidad motivada por los motivos previstos en el artículo 25, apartado 1, letra b) en relación con los artículos 5 y 6 del RDC, al no quedar acreditada la divulgación de un diseño anterior a la fecha de presentación del DMC, a los efectos de los artículos 5 y 6 del RDC. En particular, la divulgación del diseño reproducido en el punto (2) no se tiene en consideración a dichos efectos tal como se expuso en el punto (12)..

III. COSTAS

- (21) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el solicitante sea condenado al pago de las costas.

IV. RECURSO

- (22) El escrito de recurso podría interponerse ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC).

LA DIVISION DE ANULACION

José J. Izquierdo Peris

Christophe Gimenez

Martin Schlötelburg