

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE  
LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS  
REGISTRADOS***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
DE LA UNIÓN EUROPEA  
(EUIPO)***

***DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS  
REGISTRADOS***

***EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE NULIDAD  
DE DIBUJOS Y MODELOS***

## Índice

<b>1</b>	<b>Finalidad.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Introducción – Principios generales aplicables al procedimiento de nulidad.....</b>	<b>5</b>
2.1	Obligación de fundamentar los motivos.....	5
2.2	Derecho a ser oído .....	5
2.3	Alcance del examen que lleva a cabo la División de Anulación .....	6
2.4	Cumplimiento de los plazos .....	6
<b>3</b>	<b>Presentación de una solicitud.....</b>	<b>7</b>
3.1	Formulario de solicitud.....	7
3.2	Alcance de la solicitud.....	8
3.3	Lengua del procedimiento .....	8
3.4	Identificación del solicitante.....	9
3.5	Legitimidad activa del solicitante.....	9
3.6	Representación profesional .....	9
3.7	Identificación del dibujo o modelo comunitario impugnado.....	9
3.8	Registros caducados .....	10
3.9	<b>Declaración de motivos, hechos, pruebas y alegaciones .....</b>	<b>10</b>
3.9.1	Declaración de motivos .....	10
3.9.2	Hechos, pruebas y alegaciones .....	11
3.9.3	Admisibilidad respecto de una de las causas invocadas .....	12
3.10	<b>Firma de la solicitud.....</b>	<b>13</b>
3.11	<b>Medios de presentación.....</b>	<b>13</b>
3.12	<b>Pago de las tasas .....</b>	<b>13</b>
3.13	<b>Subsanación de irregularidades .....</b>	<b>14</b>
3.14	<b>Comunicación al titular .....</b>	<b>14</b>
3.15	<b>Intervención del supuesto infractor .....</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Fase contradictoria del procedimiento.....</b>	<b>15</b>
4.1	<b>Intercambio de comunicaciones .....</b>	<b>15</b>
4.1.1	Observaciones por parte del titular .....	15
4.1.1.1	Aspectos generales.....	15
4.1.1.2	Solicitud de prueba del uso de una marca anterior .....	16
4.1.2	Traducción de las observaciones del titular .....	16
4.1.3	Alcance de la defensa .....	16
4.1.4	Respuesta por parte del solicitante .....	17
4.1.4.1	Aspectos generales.....	17
4.1.4.2	Traducción de la respuesta del solicitante.....	18
4.1.4.3	Presentación de la prueba del uso de una marca anterior .....	18
4.1.5	Finalización del intercambio de observaciones.....	18
4.1.6	Prórroga de los plazos y suspensión .....	19

4.1.6.1	Prórroga de los plazos.....	19
4.1.6.2	Suspensión.....	19
4.1.7	Práctica de la prueba.....	20
4.1.8	Procedimiento oral.....	21
<b>4.2</b>	<b>Examen .....</b>	<b>21</b>
4.2.1	Inicio del examen.....	21
4.2.2	Examen de las causas de nulidad.....	22
<b>5</b>	<b>Las distintas causas de nulidad.....</b>	<b>23</b>
<b>5.1</b>	<b>No es un dibujo o modelo.....</b>	<b>23</b>
5.1.1	Organismos vivos .....	23
5.1.2	Ideas y métodos de uso .....	23
<b>5.2</b>	<b>Falta de legitimación .....</b>	<b>24</b>
<b>5.3</b>	<b>Función técnica .....</b>	<b>25</b>
5.3.1	Razonamiento.....	25
5.3.2	Examen.....	26
5.3.3	Formas alternativas .....	26
<b>5.4</b>	<b>Dibujos y modelos de interconexiones .....</b>	<b>26</b>
<b>5.5</b>	<b>Falta de novedad y de carácter singular.....</b>	<b>27</b>
5.5.1	Divulgación de un dibujo o modelo anterior .....	27
5.5.1.1	Principios generales.....	27
5.5.1.2	Determinación del hecho de divulgación.....	28
5.5.1.3	Publicaciones oficiales .....	29
5.5.1.4	Exposiciones y comercialización .....	29
5.5.1.5	Divulgaciones derivadas de Internet .....	30
5.5.1.6	Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.....	31
5.5.1.7	Divulgación durante el período de prioridad .....	31
5.5.1.8	Período de gracia .....	32
5.5.2	Apreciación de la novedad y del carácter singular .....	32
5.5.2.1	Principios comunes .....	33
5.5.2.2	Novedad.....	35
5.5.2.3	Carácter singular .....	36
<b>5.6</b>	<b>Conflicto con el derecho de un dibujo o modelo anterior .....</b>	<b>41</b>
<b>5.7</b>	<b>Uso de un signo distintivo anterior.....</b>	<b>42</b>
5.7.1	Signo distintivo .....	42
5.7.2	Uso en un dibujo o modelo posterior.....	43
5.7.3	Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC (signos distintivos anteriores) .....	43
5.7.4	Examen por parte de la División de Anulación.....	44
<b>5.8</b>	<b>Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.....</b>	<b>45</b>
5.8.1	Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC (derechos de autor anteriores) .....	45
5.8.2	Examen por parte de la División de Anulación.....	45
<b>5.9</b>	<b>Uso indebido de banderas y otros símbolos.....</b>	<b>45</b>
5.9.1	Justificación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra g) del RDC (banderas y otros símbolos).....	46
5.9.2	Examen por la División de Anulación.....	46

5.10	Nulidad parcial.....	46
5.11	Causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro .....	47
6	Conclusión del procedimiento .....	47
6.1	Terminación del procedimiento sin una resolución sobre el fondo .....	47
6.2	Resolución sobre costas .....	48
6.2.1	Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas .....	48
6.2.2	Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas.....	48
6.2.2.1	Acuerdo sobre costas.....	48
6.2.2.2	Imposición de costas.....	48
6.2.2.3	Fijación de costas.....	49
6.3	Corrección de errores e inscripción en el Registro .....	50
6.3.1	Corrección de errores.....	50
6.3.2	Inscripción en el Registro .....	50
7	Recurso .....	50
7.1	Derecho a recurrir .....	50
7.2	Revisión prejudicial.....	51

## 1 Finalidad

Las presentes Directrices tienen por objeto explicar el procedimiento que seguirá la División de Anulación de la EUIPO en el momento de aplicar en la práctica los requisitos formales contemplados en el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios<sup>1</sup> (RDC), el Reglamento de ejecución del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios<sup>2</sup> (REDC), y el Reglamento de tasas<sup>3</sup> (RTDC), desde el momento de la recepción de una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado (en adelante, «solicitud») hasta el momento en que concluye el procedimiento de nulidad. Las Directrices también tienen por objeto garantizar la coherencia de las resoluciones de la División de Anulación, así como velar por una práctica coherente en la tramitación de los expedientes. Las presentes Directrices no pretenden, como tampoco pueden, ampliar o reducir el contenido jurídico de los Reglamentos.

## 2 Introducción – Principios generales aplicables al procedimiento de nulidad

### 2.1 Obligación de fundamentar los motivos

Las resoluciones de la División de Anulación deberán fundamentar los motivos (artículo 62 del RDC). El razonamiento debe ser lógico y no debe mostrar incoherencias internas.

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que deben respetarse en los procedimientos, punto 1, Motivación adecuada.

### 2.2 Derecho a ser oído

Las resoluciones de la División de Anulación solo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto a los cuales las partes hayan podido presentar sus alegaciones (artículo 62 del RDC).

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que deben respetarse en los procedimientos, punto 2, Derecho a ser oído.

---

<sup>1</sup>[Reglamento \(CE\) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios](#), modificado por el Reglamento (CE) n.º 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 6/2002 y (CE) n.º 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales

<sup>2</sup>[Reglamento \(CE\) n.º 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento \(CE\) n.º 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios](#), modificado por el Reglamento (CE) n.º 876/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales

<sup>3</sup>[Reglamento \(CE\) n.º 2246/2002 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002 relativo a las tasas](#), modificado por el Reglamento (CE) n.º 877/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2246/2002, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales

### **2.3 Alcance del examen que lleva a cabo la División de Anulación**

En los procedimientos de nulidad, el examen llevado a cabo por la División de Anulación se circunscribe a los hechos, pruebas y argumentos presentados por las partes (artículo 63, apartado 1, del RDC). Sin embargo, deberá ponderar los hechos, pruebas y alegaciones, pronunciarse sobre su valor y, a continuación, extraer conclusiones jurídicas de los mismos, sin estar vinculada por los puntos del acuerdo entre las partes. No se tendrán en cuenta los hechos alegados para los que no se hayan presentado pruebas (resolución de la División de Anulación de 22/04/2008, ICD 4 448).

Los hechos, pruebas y alegaciones son tres elementos diferenciados que no deben ser objeto de confusión. Por ejemplo, la fecha de divulgación de un dibujo o modelo anterior es un hecho. La prueba de tal hecho podría ser la fecha de publicación de un catálogo en que aparezca el dibujo o modelo anterior junto con las pruebas de que el catálogo se había puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación o la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario impugnado. El solicitante podría alegar que el dibujo o modelo anterior obstaculiza la novedad del dibujo o modelo comunitario impugnado, dado que la impresión de conjunto que produce en el usuario informado es similar. Que un dibujo o modelo comunitario carezca o no de novedad no es un hecho sino una cuestión jurídica que debe dilucidar la División de Anulación basándose en los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes.

Los informes y dictámenes de expertos y otras declaraciones escritas se inscriben dentro de los medios de prueba indicados en el artículo 65, apartado 1, letras c) y f), del RDC. No obstante, el hecho de que la declaración sea admisible desde el punto de vista procesal no implica automáticamente que sea creíble, ni que sirva como prueba de los hechos que han de declararse probados. Por el contrario, se examinará detalladamente la exactitud y la veracidad de la información contenida en dichas declaraciones, así como si proceden de una fuente independiente y si están limitadas o basadas en información escrita (resolución de 22/4/2008, ICD 4 448).

Además, los criterios jurídicos para solicitar una causa de nulidad constituyen un elemento natural de las cuestiones jurídicas presentadas a examen de la División de Anulación. La División de Anulación puede verse obligada a resolver una cuestión de Derecho, incluso cuando no planteada por las partes, si dilucidar esta cuestión se revelase necesario para garantizar la aplicación correcta del RDC. La División de Anulación examinará de oficio las cuestiones de Derecho que puedan evaluarse independientemente de los elementos de hecho para la estimación o denegación de las alegaciones de las partes, incluso si las partes no se hubieran expresado sobre esta cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Las cuestiones de Derecho incluyen, entre otras, la definición de usuario informado y el grado de libertad del autor, con arreglo al artículo 6 del RDC.

### **2.4 Cumplimiento de los plazos**

La División de Anulación podrá declarar inadmisibles hechos o pruebas que las partes no hayan alegado a su debido tiempo (artículo 63, apartado 2, del RDC).

Se recuerda a las partes que deberán presentar a su debido tiempo y dentro de los plazos establecidos por la División de Anulación los hechos y las pruebas en que se apoyan, ya que en caso contrario corren el riesgo de que no sean tenidas en cuenta. Las partes no gozan del derecho incondicional a que los hechos o pruebas sean tomados en consideración por la División de Anulación.

En los casos en que la División de Anulación ejerza su margen de apreciación con arreglo al artículo 63, apartado 2, del RDC, deberá indicar por un lado los motivos por los que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes a efectos del resultado del procedimiento de nulidad formulado ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a dicha toma en consideración (sentencia de 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-44).

Cuando una parte presente documentación por fax, deberá indicar en la carta adjunta si se ha enviado o no una copia de confirmación (que, según los casos, podrá contener documentos en color). Tanto el fax como la copia de confirmación deberán llegar a la oficina dentro del plazo estipulado. De conformidad con el artículo 63, apartado 2, del RDC, la Oficina podrá tener en cuenta una copia de confirmación que las partes no hayan enviado a su debido tiempo.

Si el plazo no ha expirado, la parte interesada podrá solicitar una prórroga del mismo con arreglo al artículo 57, apartado 1, del REDC (véase el punto 4.1.6 *infra*, Prórroga de los plazos y suspensión).

Para obtener información general sobre plazos, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos.

En lo que respecta a los faxes incompletos o ilegibles, véase el punto 3.11 a continuación.

No obstante, se recuerda a los solicitantes que el plazo de un mes, recogido en el punto 3.11 más abajo, solo se aplica a la presentación de una solicitud de declaración de nulidad (para la cual la Oficina no estipula ningún plazo) y no para otras etapas del procedimiento en las que la Oficina sí fija un plazo.

### **3 Presentación de una solicitud**

#### **3.1 Formulario de solicitud**

La Oficina recomienda presentar la solicitud por vía electrónica (*e-filing*) del modo descrito en su sitio web.

Para la presentación de la solicitud por otros medios (artículo 52, del RDC) la Oficina ofrece un formulario (artículo 68, apartado 1, letra f), del REDC) que puede descargarse desde su sitio web.

Se recomienda encarecidamente utilizar dicho formulario (artículo 68, apartado 6, del REDC) para facilitar la gestión de la solicitud y evitar errores.

La solicitud, con todos los documentos justificativos, deberá presentarse por duplicado de manera que un ejemplar se conserve en el archivo de la Oficina y otro pueda enviarse al titular sin incurrir en pérdida de calidad debido a las copias. Si la solicitud se presentase en un solo ejemplar, la División de Anulación podrá requerir del solicitante que presente un segundo ejemplar en el plazo de un mes, o de dos meses si el solicitante no tiene su sede principal o un establecimiento en la Unión Europea (artículo 57, apartado 1, del REDC).

### **3.2 Alcance de la solicitud**

En los procedimientos de nulidad, las pretensiones del solicitante solo pueden consistir en la declaración de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado impugnado (artículo 25 del RDC).

Si los dibujos o modelos comunitarios impugnados forman parte de un registro múltiple, cada uno de ellos podrá impugnarse independientemente e identificarse mediante referencia al número de registro completo (artículo 37, apartado 4, del RDC). Una única solicitud (y un escrito de motivación común) puede hacer referencia a más de un dibujo o modelo comunitario de un registro múltiple. En dicho caso, deberá abonarse la tasa de solicitud para cada uno de los dibujos y modelos comunitarios impugnados. Sin embargo, en aras a una mayor claridad, la Oficina recomienda que se presenten solicitudes separadas para cada dibujo o modelo comunitario impugnado.

### **3.3 Lengua del procedimiento**

El régimen lingüístico del procedimiento de nulidad de los dibujos y modelos no es el mismo que el que se aplica al procedimiento de las marcas.

La lengua de la solicitud de registro del dibujo o modelo comunitario impugnado (lengua de la presentación) será la lengua del procedimiento de nulidad (lengua de procedimiento), siempre que la lengua de la presentación sea una de las cinco lenguas de la Oficina (artículo 98, del RDC; artículo 29, del REDC).

Si la lengua de la presentación no fuera una de las cinco lenguas de la Oficina, la lengua de procedimiento será aquella indicada como segunda lengua en la solicitud de dibujo o modelo comunitario impugnado (artículo 98, apartado 4, del RDC; artículo 29, apartado 1, del REDC).

La solicitud de declaración de nulidad deberá presentarse en la lengua del procedimiento. Cuando la solicitud no se presente en la lengua de procedimiento, la División de Anulación se pondrá en contacto con el solicitante y le instará a que presente una traducción en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación. En el caso de que el solicitante haga caso omiso de la petición, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibile (artículo 30, apartado 1, del REDC).

Las partes en el procedimiento de nulidad podrán acordar otra lengua del procedimiento siempre que sea una lengua oficial de la Unión Europea. La información sobre el acuerdo deberá llegar a la Oficina en el plazo de dos meses desde que se ha notificado la solicitud al titular. Si la solicitud no ha sido presentada en esa lengua, el solicitante deberá presentar una traducción de aquella a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que la Oficina fue informada del acuerdo (artículo 98, apartado 5, del RDC; artículo 29, apartado 6, del REDC).

Respecto de los registros internacionales que designan a la Unión Europea, la lengua del procedimiento será la lengua en la que se haya presentado la solicitud internacional (inglés francés o español). La primera lengua utilizada en la indicación del producto (correspondiente al código INID 54 de la inscripción y publicación internacional) será la lengua en la que se haya presentado la solicitud internacional en la Oficina Internacional.

En caso de duda, se recomienda a los solicitantes de la declaración de nulidad que consulten la lengua de presentación del registro internacional con la Oficina Internacional.



Por lo que al régimen lingüístico aplicable a los documentos justificativos se refiere, véase *infra* el punto 3.9.2.

### **3.4 Identificación del solicitante**

La solicitud incluirá una indicación del nombre y dirección del solicitante (artículo 28, apartado 1, letra c), del REDC).

Si la información facilitada en la solicitud no permite identificar inequívocamente al solicitante y la irregularidad no se subsana en el plazo de dos meses desde que así lo solicita la División de Anulación, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

### **3.5 Legitimidad activa del solicitante**

Cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas competentes, podrán presentar ante la División de Anulación una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, con arreglo al artículo 25, apartado 1, letras a) y b), del RDC (artículo 52, apartado 1, del RDC).

Sin embargo, cuando la causa de nulidad sea la vulneración de un derecho anterior, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letras c) y f), del RDC, o el uso indebido de banderas y otros símbolos, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC, la admisibilidad de la solicitud de declaración de nulidad exige que el titular tenga derecho al derecho anterior o que esté afectado por el uso del símbolo, según el caso (artículo 52, apartado 1, del RDC). El derecho se examinará con arreglo a la legislación internacional, nacional o de la Unión Europea que rijan el derecho anterior o el símbolo en cuestión.

Respecto a la justificación de la legitimación del solicitante, véase *infra* el punto 3.9.2.

### **3.6 Representación profesional**

En principio, las normas que regulan la representación en el procedimiento de la marca de la Unión Europea se aplican *mutatis mutandis* al procedimiento de nulidad para los dibujos y modelos comunitarios (véanse las Directrices, Parte A, Normas generales, Sección 5, Representación profesional).

### **3.7 Identificación del dibujo o modelo comunitario impugnado**

En una solicitud de declaración de nulidad deberán figurar el número de registro del dibujo o modelo comunitario impugnado y el nombre y la dirección del titular, tal como aparecen en el Registro (artículo 28, apartado 1, letra a), del REDC).

Cuando la información proporcionada por el solicitante no permita identificar inequívocamente el dibujo o modelo comunitario impugnado, la Oficina instará al solicitante a proporcionar dicha información en un plazo de dos meses. En caso de que el solicitante no subsane la irregularidad, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

### **3.8 Registros caducados**

El dibujo o modelo comunitario podrá ser declarado nulo incluso después de su caducidad o de la renuncia al mismo (artículo 24, apartado 2, del RDC).

Si el dibujo o modelo comunitario impugnado ha caducado o se ha renunciado a él en la fecha de presentación de la solicitud o con anterioridad, la Oficina invitará al solicitante a presentar pruebas, en un plazo de dos meses, que demuestren que tiene interés legal en la declaración de nulidad. En caso de que el solicitante haga caso omiso de la petición, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC) (resolución de 16/7/2011, ICD 8 231).

Por ejemplo, el interés legal quedará demostrado cuando el solicitante demuestre que el titular del dibujo o modelo comunitario impugnado ha tomado medidas orientadas a aducir contra él derechos otorgados por dicho dibujo o modelo.

Si el dibujo o modelo comunitario impugnado ha caducado o se ha renunciado a él en el transcurso del procedimiento de nulidad, se pedirá al solicitante que confirme si mantiene su solicitud en un plazo de dos meses y, en su caso, que presente los motivos que avalan su petición de obtener una resolución sobre el fondo del asunto.

### **3.9 Declaración de motivos, hechos, pruebas y alegaciones**

La solicitud deberá incluir una indicación de los motivos en que se basa la solicitud (artículo 52, apartado 2, del RDC; artículo 28, apartado 1, letras b) e i), del REDC) junto con una declaración de motivos que indique los hechos, pruebas y alegaciones que apoyen dichos motivos (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), del REDC).

#### **3.9.1 Declaración de motivos**

En el caso de que el solicitante utilice el formulario de la Oficina (artículo 68, apartado 1, letra f), del REDC) la indicación de los motivos en que se funda se efectuará seleccionando una o varias de las casillas en el campo «Motivos». La División de Anulación examinará la solicitud a la luz de todos los motivos indicados en la declaración, incluso si no se hubieran seleccionado las correspondientes casillas del formulario utilizado para presentar la acción.

Si el solicitante no utiliza el formulario de la Oficina, bastará con especificar el punto pertinente del artículo 25, apartado 1, del RDC, indicando por ejemplo «motivo del artículo 25, apartado 1, letra a), del RDC», para determinar la admisibilidad de la solicitud en lo que se refiere a la declaración de motivos.

Cuando la solicitud no permita identificar inequívocamente el motivo o motivos en los que se basa, la Oficina invitará al solicitante a facilitar más información en este sentido en un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumpliera dicha invitación, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

Las causas de nulidad distintas de las específicamente invocadas en la solicitud se considerarán inadmisibles cuando se presenten con posterioridad ante la División de Anulación.

La Oficina recomienda encarecidamente que todas las causas de nulidad sean indicadas en una única solicitud. En caso de que se hayan presentado solicitudes por separado contra el mismo dibujo o modelo comunitario impugnado basadas en distintas causas, la División de Anulación podrá tramitarlas en un solo bloque de procedimientos. Posteriormente, la División de Anulación podrá decidir no seguir tramitándolas de este modo (artículo 32, apartado 1, del REDC).

### 3.9.2 Hechos, pruebas y alegaciones

El solicitante deberá indicar los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo del motivo o motivos en los que se basa la solicitud (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), del REDC).

Si el solicitante alegara que el dibujo o modelo comunitario impugnado carece de novedad o de carácter singular (artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC), la solicitud deberá contener una reproducción del dibujo o modelo anterior que pudiera anular la novedad o el carácter singular del dibujo o modelo comunitario impugnado, así como los documentos que den fe de la divulgación previa de dicho dibujo o modelo anterior (artículo 7 del RDC; artículo 28, apartado 1, letra b), inciso v), del REDC).

Cuando el solicitante alegue que el titular carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario impugnado (artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC), la solicitud deberá contener la información que demuestre que el solicitante tiene derecho al dibujo o modelo comunitario impugnado por resolución judicial (artículo 28, apartado 1, letra c), inciso iii), del REDC).

Si el solicitante aduce que el dibujo o modelo comunitario impugnado entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior (artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC), la solicitud deberá contener una representación y los datos que identifiquen el dibujo o modelo anterior. Asimismo, la solicitud deberá incluir las pruebas que demuestren que el solicitante es el titular del dibujo o modelo anterior como motivo de nulidad (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso ii), del REDC).

Cuando el solicitante alegue que el dibujo o modelo comunitario impugnado vulnera un derecho anterior, en concreto, que hace un uso no autorizado de un signo distintivo (artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC) o de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC), la solicitud deberá contener una representación y los datos que identifiquen el signo distintivo o la obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor. Asimismo, la solicitud deberá incluir las pruebas que demuestren que el solicitante es el titular del derecho anterior (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iii), del REDC).

Cuando el derecho anterior esté **registrado**, se efectúa una distinción dependiendo de si el dibujo o modelo o la marca anteriores son DMC o una MUE. Si el derecho anterior es un DMC o una MUE, el solicitante no ha de presentar ningún documento. El examen de la justificación se llevará a cabo en relación con los datos contenidos en la base de datos de la Oficina. En todos los demás casos, el solicitante deberá aportar a la Oficina las pruebas de la presentación y el registro del dibujo o modelo anterior o del signo distintivo registrado. Se aceptarán los siguientes documentos para justificar la existencia de un dibujo o modelo anterior: (1) certificados expedidos por el órgano oficial pertinente; (2) extractos de bases de datos oficiales (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Asuntos de procedimiento, punto 4.2.3.2, Extractos de bases de datos oficiales); (3) extractos de boletines oficiales de las Oficinas nacionales pertinentes y la OMPI.

Cuando el derecho anterior **no esté registrado**, dicho requisito se considerará satisfecho, a efectos del examen de la admisibilidad de la solicitud, cuando el solicitante presente pruebas de que el signo distintivo anterior o la obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor anterior ha sido utilizado o divulgado, según el caso, con el nombre del solicitante antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario (véanse *infra* los pos 5.7.3 y 5.8.1 sobre la justificación de la titularidad del derecho anterior en que se basa, con arreglo al artículo 25, apartado 1, letras e) y f), del RDC).

Cuando el solicitante alegue que el dibujo o modelo comunitario impugnado hace un uso indebido de cualquiera de los objetos que figuran en el artículo 6 *ter* del Convenio de París o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el mencionado artículo 6 *ter* y que tengan un interés público especial en un Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC), la solicitud deberá contener una representación y los datos del objeto en cuestión así como cualquier información que demuestre que la solicitud ha sido presentada por la persona física o jurídica afectada por el uso indebido (artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iv), del REDC).

En caso de no facilitar las indicaciones conforme a lo requerido y en caso de que el solicitante no subsane la irregularidad en un plazo de dos meses desde que hubiera sido invitado a ello por la División de Anulación, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibile (artículo 30, apartado 1, del REDC).

En caso de que las pruebas facilitadas en apoyo de la solicitud no se presenten en la lengua del procedimiento, el solicitante deberá presentar, por propia iniciativa, una traducción a dicha lengua en un plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación de las mismas (artículo 29, apartado 5, del REDC). Queda a criterio del solicitante determinar si ciertos elementos de los documentos justificativos podrán ser considerados irrelevantes para la solicitud y, por lo tanto, no deberán traducirse. En los casos en que no se presente una traducción, la División de Anulación desestimarán los elementos textuales de la prueba que no hubieran sido traducidos y fundamentar su fallo únicamente en las pruebas de que disponga que hubieran sido traducidas a la lengua del procedimiento (artículo 31, apartado 2, del REDC).

Los documentos presentados como apoyo a una solicitud deberán incluirse en una lista dentro de una relación de anexos que se adjuntará a la propia solicitud. A modo de buena práctica, la relación de anexos deberá indicar, para cada documento adjunto, el número de anexo (anexo A.1, A.2, etc.), una breve descripción del documento (p. ej., «carta») seguida de su fecha, el autor o autores y el número de páginas, la referencia de la página y el número de párrafo del escrito de alegación en que se menciona el documento y se describe su pertinencia.

Los documentos que se adjuntan al escrito de alegación deben indicar las páginas, a fin de garantizar que todas las páginas de los anexos han sido efectivamente escaneadas y se han comunicado a otras partes.

### **3.9.3 Admisibilidad respecto de una de las causas invocadas**

Las solicitudes basadas en más de una causa de nulidad serán admisibles si se cumplen los requisitos de admisibilidad al menos para una de dichas causas.

### **3.10 Firma de la solicitud**

La solicitud de declaración de nulidad deberá estar firmada por el solicitante o por su representante si dispone de él (artículo 65, apartado 1, del REDC).

Cuando falte la firma, la División de Anulación lo comunicará al solicitante y le pedirá que subsane este defecto en el plazo de dos meses. En el caso de que el solicitante no subsane la irregularidad, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 30, apartado 1, del REDC).

### **3.11 Medios de presentación**

Las solicitudes de declaración de nulidad podrán remitirse a la Oficina mediante presentación electrónica (*e-filing*), correo ordinario, servicio de reparto especial, en persona o por fax (artículo 65 del REDC).

No se recomienda la transmisión por fax para presentar solicitudes de declaración de nulidad, en particular cuando se alegue falta de novedad o de carácter singular, ya que la calidad de la reproducción de los dibujos o modelos anteriores puede verse distorsionada por la transmisión de fax y se perdería la información sobre el color.

En el caso de que una comunicación recibida por fax sea incompleta o ilegible o de que la División de Anulación tenga dudas razonables sobre la precisión de la transmisión, informará en consecuencia al remitente y le invitará a que, en el plazo que establezca, vuelva a transmitir el original por telefax o a presentar el original. Cuando esta petición sea atendida dentro del plazo señalado, la fecha de recepción de la retransmisión o del original será considerada como la fecha de recepción de la comunicación original. Cuando esta petición no sea atendida dentro del plazo señalado, la comunicación se considerará no recibida (artículo 66, apartado 2, del REDC).

Cuando una solicitud se transmita por fax, la Oficina recomienda que el solicitante presente dos ejemplares del original en el plazo de un mes desde la fecha de transmisión del fax y la División de Anulación transmitirá uno de los ejemplares al titular. Si el solicitante no presentase los documentos originales después de la transmisión del fax, la División de Anulación resolverá a partir los documentos de que disponga.

El solicitante tiene la responsabilidad de garantizar que las características de los dibujos o modelos u otros derechos anteriores, tal como aparecen en el fax recibido por la División de Anulación, son lo suficientemente visibles e identificables como para permitir que la División de Anulación adopte una decisión. Se denegará una solicitud por infundada si las pruebas transmitidas por fax de los dibujos y modelos anteriores, o de derechos anteriores, a pesar de que no son totalmente ilegibles, carecen de la calidad suficiente que permita discernir todos los detalles para compararlos con el dibujo o modelo impugnado (resolución de 10/3/2008, R 586/2007-3, Barbecues, § 23-26).

### **3.12 Pago de las tasas**

La solicitud de declaración de nulidad no se considerará presentada hasta que no se hayan abonado en su totalidad las tasas (artículo 52, apartado 2, del RDC; artículo 28, apartado 2 y artículo 30, apartado 2, del REDC).

Véanse para más información las Directrices, Parte A, Normas generales, Sección 3, Pago de tasas, gastos y costas.

El pago no podrá ser efectuado mediante cheque.

Cuando la División de Anulación considere que no se han abonado las tasas, lo notificará al solicitante y le invitará a abonarlas en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación. Si el solicitante no da curso a la petición de la Oficina, la solicitud se considerará no presentada y se informará de ello al solicitante. En caso de que la tasa exigida se abone después de la expiración del plazo establecido, se devolverá al solicitante (artículo 30, apartado 2, del REDC).

La fecha de pago de la tasa determina la fecha de presentación de la solicitud de declaración de nulidad (artículo 52, apartado 2, del RDC; artículo 30, apartado 2, del REDC).

### **3.13 Subsanación de irregularidades**

En el caso de que la División de Anulación considere que la solicitud es inadmisibile y la irregularidad no se subsane en el plazo indicado, la División de Anulación adoptará una resolución por la que se rechazará la solicitud (artículo 30, apartado 1, del REDC). La tasa no será reembolsada.

### **3.14 Comunicación al titular**

La comunicación de una solicitud de declaración de nulidad a un titular de un DMC solo tiene lugar después de que se haya admitido la solicitud (artículo 31, apartado 1, del REDC). La comunicación como tal constituye una decisión respecto a la admisibilidad, en lugar de una simple medida de organización del procedimiento. Dicha resolución podrá recurrirse junto con la resolución final (artículo 55, apartado 2, del RDC).

La resolución sobre la admisibilidad podrá, no obstante, ser retirada, con arreglo a los principios generales del Derecho administrativo y procesal, si las irregularidades son detectadas de oficio por la Oficina, en un plazo razonable, o a instancia del titular del DMC en sus primeras observaciones (artículo 31, apartado 1, del REDC), y si el solicitante de la nulidad no procede a subsanar dichas irregularidades en el plazo establecido por la Oficina (artículo 30 del REDC) (véase el artículo 68 del RDC y, por analogía, la sentencia de 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:3835, § 59).

En el caso de que la División de Anulación considere que la solicitud es admisible, se lo comunicará al titular y le instará a que presente sus observaciones al respecto en un plazo de dos meses (véase *infra* el punto 4.1.1 Observaciones del titular).

### **3.15 Intervención del supuesto infractor**

Mientras la Oficina no haya dictado resolución final, podrá intervenir como parte en el procedimiento de nulidad que se base en el dibujo o modelo comunitario impugnado cualquier tercero que demuestre que se ha iniciado en su contra un procedimiento de infracción del mismo dibujo o modelo comunitario registrado (artículo 54 del RDC; artículo 33 del REDC).

El presunto infractor deberá comunicar su intervención en los tres meses posteriores a la fecha en que se hubiera iniciado el procedimiento por infracción. Salvo si el titular presenta prueba en contrario de que debe tenerse en cuenta otra fecha, con arreglo al Derecho nacional de que se trate, la División de Anulación asumirá que el procedimiento se «incoa» en la fecha de notificación de la acción al supuesto infractor. El supuesto infractor deberá presentar pruebas relativas a la fecha de notificación de la acción.

También podrá intervenir como parte en el procedimiento de nulidad cualquier tercero que demuestre que (i) el titular del derecho sobre el dibujo o modelo ha solicitado que cese en su supuesta infracción de dicho derecho y que (ii) haya iniciado un procedimiento para obtener una declaración judicial de que no está infringiendo el derecho sobre el dibujo o modelo comunitario (si el Derecho nacional permite las acciones de declaración de inexistencia de infracción con relación a dibujos y modelos comunitarios) (artículo 54 y artículo 81, letra b), del RDC).

La solicitud se presentará por escrito en una declaración de motivos y no se tendrá por presentada hasta que no se haya abonado la tasa de nulidad. Las normas explicadas anteriormente en los puntos 3.1 a 3.13 serán aplicables al supuesto infractor (artículo 54, apartado 2, del RDC; artículo 33, del REDC).

## **4 Fase contradictoria del procedimiento**

### **4.1 Intercambio de comunicaciones**

#### **4.1.1 Observaciones por parte del titular**

Por norma general, las normas que rigen los procedimientos relativos a las marcas de la Unión Europea serán aplicables *mutatis mutandis* al procedimiento de nulidad de los dibujos y modelos comunitarios (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional).

Cuando la representación es obligatoria y el titular ya no esté representado, la División de Anulación invitará al titular a designar un representante. Si no lo cumple, no se tendrá en cuenta ninguno de los escritos procesales presentados por el titular y la solicitud de nulidad se tramitará sobre la base de las pruebas que obren en poder de la División de Anulación.

##### **4.1.1.1 Aspectos generales**

Las observaciones presentadas por el titular serán comunicadas sin dilación al solicitante (artículo 31, apartado 3, del REDC).

Los documentos de apoyo de las observaciones deberán incluirse en una lista dentro de una relación de anexos (véase *supra* el punto 3.9.2).

El titular deberá presentar sus observaciones (con todos los documentos justificativos) por duplicado, de forma que un ejemplar se conserve en el archivo de la Oficina y otro pueda ser enviado al solicitante, para no incurrir en pérdida de calidad debido al copiado de originales por parte de la Oficina. Si las observaciones se presentasen en un solo ejemplar, la División de Anulación podrá requerir al solicitante que presente un segundo ejemplar en el plazo de un mes, o de dos meses si el solicitante no tiene su sede principal o un establecimiento en la Unión Europea (artículo 57, apartado 1, del REDC).

Si el titular no presentase sus observaciones en el plazo de dos meses, la División de Anulación notificará a las partes la conclusión de la fase escrita del procedimiento y que adoptará una resolución sobre el fondo con arreglo a las pruebas de que disponga (artículo 31, apartado 2, del REDC).

#### 4.1.1.2 Solicitud de prueba del uso de una marca anterior

El titular podrá presentar una solicitud de prueba del uso de una marca anterior durante un periodo de cinco años antes de la fecha de la solicitud de declaración de nulidad, si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

- la solicitud está basada en el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC;
- el signo distintivo anterior es una marca que surta efectos en la Unión Europea que, en la fecha de solicitud de la declaración de nulidad, esté registrada por un periodo de al menos cinco años;
- la solicitud de prueba del uso se presenta junto con la primera presentación del titular en respuesta de la solicitud (sentencias de 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 66-72; de 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 87. Véase asimismo la resolución de 15/11/2013, R 1386/2012-3, Cinturones, § 21).

#### 4.1.2 Traducción de las observaciones del titular

Cuando la lengua de procedimiento no sea la utilizada en la presentación del dibujo o modelo comunitario impugnado, el titular podrá presentar sus observaciones en la lengua de la presentación (artículo 98, apartado 4, del RDC; artículo 29, apartado 2, del REDC). La División de Anulación se encargará de hacer traducir dichas observaciones a la lengua de procedimiento, de forma gratuita, y hará llegar la traducción sin dilación al solicitante.

#### 4.1.3 Alcance de la defensa

Las observaciones del titular deberán incluir una indicación del alcance de la defensa del dibujo o modelo comunitario impugnado. En aquellos casos en que el titular no ofrezca dicha indicación, se asumirá que reivindica el mantenimiento del dibujo o modelo comunitario en la forma en que se registró originariamente, es decir en su totalidad.

Cuando el titular solicite que se mantenga el dibujo o modelo comunitario en forma modificada, su solicitud deberá incluir la forma modificada. La forma modificada deberá cumplir los requisitos de protección y el dibujo o modelo comunitario deberá mantener su identidad. El mantenimiento en forma modificada podrá consistir en el registro acompañado de una renuncia parcial por parte del titular del dibujo o modelo comunitario registrado, o de la decisión por parte de la División de Anulación que declare la nulidad parcial del dibujo o modelo comunitario (artículo 25, apartado 6, del RDC) (véase el punto 5.10 *infra*).

La solicitud de mantenimiento del dibujo o modelo comunitario impugnado en forma modificada deberá presentarse durante el procedimiento de nulidad y antes de que expire la fase escrita. Se concederá al solicitante la oportunidad de pronunciarse sobre si el dibujo o modelo comunitario en su forma modificada cumple los requisitos de protección y sobre si mantiene su identidad comunitaria. La decisión de mantener el dibujo o modelo



comunitario en forma modificada se incluirá en la resolución sobre el fondo que finaliza el procedimiento de nulidad.

#### **4.1.4 Respuesta por parte del solicitante**

##### 4.1.4.1 Aspectos generales

Si las presentaciones de las partes permiten que la División de Anulación base su decisión en las pruebas de que disponga, la División notificará a las partes que ha concluido la fase escrita del procedimiento.

Sin embargo, el titular podrá responder a las observaciones del titular en el plazo de dos meses (artículo 53, apartado 2 del RDC; artículo 31, apartado 3, del REDC) en las siguientes circunstancias:

- cuando las observaciones del titular contengan nuevos hechos, pruebas o alegaciones que sean pertinentes en principio para adoptar una resolución sobre el fondo; o
- cuando el titular solicite que se mantenga el dibujo o modelo comunitario en forma modificada; o
- cuando el titular haya solicitado prueba del uso de la marca anterior basándose en el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC.

Se comunicará al titular cualquier respuesta del solicitante (artículo 31, apartado 4, del REDC). Si la respuesta del solicitante se considera admisible, se invitará al titular a presentar una réplica (artículo 53, apartado 2, del RDC).

Si el solicitante no presentase su respuesta en el plazo establecido, la División de Anulación notificará a las partes el cierre de la parte escrita del procedimiento y que adoptará una resolución sobre el fondo con arreglo a las pruebas de que disponga (artículo 31, apartado 2, del REDC).

En la solicitud deberá definirse el objeto del procedimiento (véase *supra* el punto 3.9). No se admite la dependencia en otros dibujos o modelos y/o derechos anteriores cuando se presenten en una fase procesal tardía de respuesta, si el efecto es alterar el objeto del procedimiento (resoluciones de 05/02/2016, R 2407/2014-3, Kitchen utensils, § 21; 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 44 *et seq.*). La admisibilidad de hechos, pruebas y alegaciones adicionales relacionadas con los dibujos o modelos y/o derechos anteriores ya mencionados en la solicitud está sujeta al margen de apreciación conferido a la División de Anulación con arreglo al artículo 63, apartado 2, del RDC (véase *supra* el punto 2.4).

El solicitante deberá presentar su respuesta por duplicado de forma que un ejemplar se conserve en el archivo de la Oficina y el otro pueda ser enviado al titular, para no incurrir en pérdida de calidad debido al fotocopiado. Si la respuesta se presenta en un solo ejemplar, la División de Anulación podrá requerir al solicitante que presente un segundo ejemplar en un plazo de un mes, o de dos meses si el solicitante no tiene su sede principal o un establecimiento en la Unión Europea (artículo 57, apartado 1, del REDC).

#### 4.1.4.2 Traducción de la respuesta del solicitante

El solicitante deberá presentar su respuesta en la lengua de procedimiento. Cuando se invite al solicitante a responder y utilice para ello una lengua diferente de la lengua de procedimiento, deberá presentar a iniciativa propia una traducción de su respuesta en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la respuesta inicial (artículo 81, apartado 1, del REDC). La División de Anulación no transmitirá en este sentido al solicitante un recordatorio del deber que le incumbe. Cuando el solicitante presente la traducción dentro de tiempo, se dará traslado de la misma al titular. Cuando el solicitante presente la traducción fuera de plazo, su respuesta se entenderá por no presentada.

#### 4.1.4.3 Presentación de la prueba del uso de una marca anterior

Cuando se le pida al solicitante que aporte pruebas del uso de su marca anterior, este deberá presentar dichas pruebas (i) para los productos o servicios para los cuales está registrada y en los que se base la solicitud y (ii) y respecto de un periodo de cinco años antes de la fecha de la solicitud de declaración de nulidad, salvo si existen causas justificativas para la falta de uso, que deberán justificarse.

La prueba del uso de una marca anterior debe cumplir **todas** las condiciones acumulativas impuestas por el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, esto es, las indicaciones sobre el **lugar, tiempo, alcance y naturaleza** del uso de la marca anterior respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la solicitud.

Será admisible el empleo de una marca bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que esta ha sido registrada (artículo 5, apartado C, inciso 2 del Convenio de París).

Si la lengua de los documentos presentados por el solicitante no es la lengua del procedimiento, la División de Anulación podrá solicitar que le sea facilitada una traducción en dicha lengua, en el plazo de un mes, o de dos meses si el solicitante no tiene su sede principal o un establecimiento en la Unión Europea (artículo 81, apartado 2 y artículo 57, apartado 1, del REDC).

A falta de prueba del uso efectivo de una marca anterior (salvo si existen causas justificativas de la falta de uso), o a falta de una traducción si así lo exige la División de Anulación, la solicitud de declaración de nulidad será denegada en la medida en que esté basada en el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC. Si la marca anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

Al examinar la prueba del uso, la División de Anulación aplicará los principios que se explican en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

#### 4.1.5 Finalización del intercambio de observaciones

Cuando las observaciones de las partes no contengan nuevos hechos, pruebas o alegaciones que sean, en principio, pertinentes para la resolución sobre el fondo, la División de Anulación informará a ambas partes de que el procedimiento escrito se ha cerrado y de que se va adoptar una resolución (artículo 53, apartado 2, del REDC).

Se considerarán inadmisibles los hechos, pruebas o alegaciones presentadas después de que se hubiera notificado a las partes que se ha cerrado la fase escrita del procedimiento, salvo en circunstancias excepcionales, por ejemplo, si la prueba no estaba disponible en una fase anterior o si el hecho ha aparecido durante el procedimiento (artículo 63, apartado 2, del RDC, véase *supra* el punto 2.4).

#### 4.1.6 Prórroga de los plazos y suspensión

##### 4.1.6.1 Prórroga de los plazos

Las solicitudes de prórroga de un plazo determinado por la Oficina deberán presentarse por cualquiera de las partes antes del vencimiento del mismo (artículo 57, apartado 1, del REDC).

Por regla general, se concederá la primera solicitud de prórroga de un plazo. No se concederán automáticamente nuevas prórrogas. En particular, la División de Anulación podrá prorrogar los plazos con el consentimiento de las otras partes (artículo 57, apartado 2, del REDC).

Deberá motivarse cualquier solicitud de prórroga ante la División de Anulación. La solicitud de prórroga debe indicar los motivos por los que las **partes** no pueden cumplir el plazo. Los obstáculos a los que se enfrentan los **representantes** de las partes no justifican una prórroga (véase por analogía el auto de 5/03/2009, C-90/08 P, *Corpo livre*, EU:C:2009:135, § 20-23).

La prórroga no podrá ser superior a seis meses (artículo 57, apartado 1, del REDC) y se informará a ambas partes sobre la misma.

##### 4.1.6.2 Suspensión

A menos que hubiere razones especiales para proseguir la causa, la División de Anulación podrá suspender el procedimiento de oficio previa audiencia a las partes, cuando se haya comunicado a la División de Anulación que la validez del dibujo o modelo comunitario ya se hubiere impugnado ante un tribunal nacional competente por la vía de la reconvención y dicho tribunal no hubiere suspendido el procedimiento (artículo 91, apartado 2, del RDC).

La División de Anulación también podrá suspender el procedimiento si así lo aconsejan las circunstancias, en particular:

- cuando la solicitud de declaración de nulidad se base en un dibujo o modelo o marca anterior cuyo proceso de registro está pendiente, hasta que se adopte una decisión definitiva en dicho procedimiento (artículo 25, apartado 1, letras d) y e), del RDC);
- cuando la solicitud de declaración de nulidad se base en un dibujo o modelo o marca anterior, cuya validez se impugna en un procedimiento administrativo o judicial hasta que se adopte una resolución definitiva en dicho procedimiento;
- cuando la División de Anulación recibe una solicitud conjunta de suspensión firmada por ambas partes para alcanzar un acuerdo amistoso (artículo 31, apartado 5, del REDC);

- cuando se hayan presentado varias solicitudes de declaración de nulidad referidas al mismo dibujo o modelo comunitario y un examen preliminar de una de las solicitudes muestre que el dibujo o modelo comunitario puede ser nulo. La División de Anulación tramitará dicha solicitud primero y suspenderá el resto de procedimientos de nulidad (artículo 32, apartado 2, del REDC).

La División de Anulación dispone de una amplia capacidad de apreciación a la hora de decidir si la suspensión es adecuada. La decisión relativa a la suspensión deberá tener en cuenta la ponderación entre los intereses de las partes respectivas, incluido el interés del solicitante de obtener una decisión en un período razonable (véase por analogía la sentencia de 16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 68-77).

La División de Anulación notificará a las partes la decisión por la que concede o deniega una suspensión, explicando los motivos y factores que tiene en cuenta en el ejercicio de su facultad de apreciación. Si la División de Anulación decide no otorgar la suspensión, se podrán comunicar dichos motivos en la resolución que ponga fin al procedimiento. Si se concede una suspensión por un período determinado, la División de Anulación indicará en su comunicación la fecha de reanudación del procedimiento. El procedimiento se reanudará el día posterior a la fecha de la suspensión.

Si se concede una suspensión por un período indeterminado, el procedimiento de nulidad se reanudará cuando las partes comuniquen a la División de Anulación —o cuando le haya llamado la atención a la División de Anulación— que ha tenido lugar el incidente que justificaba la suspensión o que dicho incidente ha dejado de existir, según sea el caso. La comunicación de la División de Anulación indicará la fecha de reanudación del procedimiento o, de no señalarse dicha fecha, será el día posterior al de la comunicación.

Si en el momento de la suspensión se había iniciado un plazo, se concederá a la parte afectada un plazo de dos meses desde la fecha de reanudación del procedimiento para que presente sus observaciones.

Cuando la suspensión hubiera sido solicitada conjuntamente por las partes, el periodo será siempre de un año, con independencia del periodo que hubieran solicitado las partes. Cualquiera de las partes podrá poner fin a la suspensión («exclusión voluntaria»). Es irrelevante que la otra parte esté o no esté de acuerdo con esta solicitud.

Si una de las partes renuncia a la suspensión, la suspensión concluirá dos semanas después de que las partes hubieran sido informadas. El procedimiento se reanudará al día siguiente. Si en el momento de la suspensión se había iniciado un plazo, se concederá a la parte afectada un plazo de dos meses desde la fecha de reanudación del procedimiento para que presente sus observaciones.

#### **4.1.7 Práctica de la prueba**

Las partes podrán presentar pruebas en forma de documentos y demás medios de prueba, dictámenes periciales y audiencia de testigos, y/o declaraciones escritas bajo juramento o solemnes que produzcan efectos similares según la legislación del Estado en el que se efectúe la declaración (artículo 65, apartado 1, del RDC).

Cuando una parte presente pruebas en forma de declaraciones de testigos o de dictámenes periciales, la División de Anulación invitará a la parte a que aporte la declaración del testigo o el dictamen del experto por escrito, salvo si se considera urgente una audiencia (artículo 65 del RDC; artículos 43 y 46, del REDC).

#### **4.1.8 Procedimiento oral**

El procedimiento oral se podrá celebrar a petición de la División de Anulación o de cualquiera de las partes (artículo 64 del RDC; artículo 38, apartado 1 y artículo 42, del REDC).

La División de Anulación estará investida de una amplia facultad discrecional respecto a la cuestión de si, cuando lo solicita una parte, es realmente necesario celebrar una audiencia. No se celebrará una audiencia cuando la División de Anulación disponga de toda la información necesaria de base para la parte dispositiva de la resolución sobre nulidad (resolución de 13/05/2008, R 0135/2007-3, Macchine da gioco automatiche, § 14).

Cuando la División de Anulación hubiera resuelto celebrar un procedimiento oral y citar a las partes, el plazo de notificación no podrá ser inferior a un mes salvo si las partes acuerdan un plazo inferior.

Dado que la finalidad de todo procedimiento oral es aclarar todos los puntos restantes que deban solucionarse antes de adoptar una resolución sobre el fondo, conviene que la División de Anulación destaque en su citación aquellos puntos sobre los que, en su opinión, es preciso deliberar a fin de dictar resolución. En los casos en que la División de Anulación lo estime oportuno, y para facilitar la audiencia, podrá instar a las partes a presentar sus observaciones escritas o pruebas antes de la vista oral. El período establecido por la División de Anulación para recibir dichas observaciones tendrá en cuenta el hecho de que deben llegar a la División de Anulación dentro de un período razonable para que puedan ser presentadas al resto de partes.

Las partes podrán, asimismo, presentar pruebas que justifiquen sus alegaciones, por iniciativa propia. Sin embargo, si dichas pruebas se han presentado en una fase anterior del procedimiento, la División de Anulación será la única que pueda valorar la admisibilidad de dichos medios de prueba, respetando el principio de contradicción, en su caso.

El procedimiento oral, incluida la lectura del fallo, será público en los casos en los que el dibujo o modelo comunitario impugnado haya sido publicado salvo cuando la publicidad pudiera entrañar un perjuicio grave e injustificado, sobre todo para alguna de las partes del procedimiento. Se informará de ello a las partes en la citación.

Se remitirá copia del acta a las partes, en la que figurarán los datos fundamentales del procedimiento oral y de las declaraciones pertinentes de las partes (artículo 46 del REDC).

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que deberán observarse en los procedimientos, punto 5, Procedimiento oral.

### **4.2 Examen**

#### **4.2.1 Inicio del examen**

La División de Anulación comienza el examen de la solicitud una vez que se informa a las partes de que se ha cerrado la fase escrita del procedimiento y de que no se podrán presentar ulteriores observaciones (artículo 53 del RDC).

#### 4.2.2 Examen de las causas de nulidad

Las causas para declarar la nulidad de un dibujo o modelo comunitario guardan una relación exhaustiva con el artículo 25 del RDC. No se admitirán las solicitudes de declaración de nulidad basadas en causas distintas de las enumeradas en el RDC (p. ej., una reivindicación de que el titular estaba actuando de mala fe al solicitar el dibujo o modelo comunitario registrado) en lo que respecta a la causa implicada (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 30-31).

En la solicitud podrá invocarse más de una causa sin por ello incurrir en el pago de tasas adicionales. Cuando el solicitante utilice el formulario de la Oficina, deberá seleccionar la casilla correspondiente a la(s) causa(s) en las que se base la solicitud.

Cada causa deberá justificarse con sus propios hechos, pruebas y alegaciones.

El artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC incluye varias causas, en concreto la causa de incumplimiento de los requisitos del artículo 4 del RDC (novedad, carácter singular y visibilidad de los componentes de productos complejos), las causas del artículo 8, apartados 1 y 2, del RDC (función técnica y dibujos y modelos de interconexiones), y la causa del artículo 9 del RDC (contrario al orden público o a las buenas costumbres).

En el caso de que se haya marcado la casilla «Causas» del formulario de solución que corresponda con el artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC, la División de Anulación determinará en qué causa(s) específica(s) se basa el solicitante a partir de los hechos, pruebas y alegaciones mencionados en el escrito motivado y limitará el alcance del examen de la solicitud como corresponda (resolución de 17/04/2008, R 0976/2007-3, Radiators for heating, § 26).

Las observaciones anteriores son aplicables a la casilla «Causas» del formulario de solicitud correspondiente al artículo 25, apartado 1, letras c), d), e), f) o g), del RDC.

La División de Anulación examinará la solicitud a la luz de todos los motivos indicados en el escrito motivado original, incluso si no fueron seleccionadas las correspondientes casillas del formulario. Por lo tanto, cuando el solicitante indica en el escrito motivado que el dibujo o modelo comunitario impugnado no «era novedoso», dicha indicación constituye una declaración válida de motivos incluso si no se ha marcado la casilla de «Causas» relativa a los requisitos de los artículos 4 a 9, del RDC (resolución de 02/08/2007, R 1456/06-3, Saucepan handles, § 10).

Si el solicitante impugna expresamente la novedad de un dibujo o modelo comunitario y facilita pruebas de una divulgación anterior, se supone que pretende una declaración de nulidad basada en la causa del artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC junto con el artículo 4 del RDC. Por lo tanto, la División de Anulación examinará el carácter singular del dibujo o modelo comunitario impugnado (resolución de 22/11/2006, R 0196/2006-3, underwater motive device). Por consiguiente, si el solicitante basa su solicitud en la falta de carácter singular, la División de Anulación podrá examinar la novedad del dibujo o modelo impugnado.

Una vez que haya presentado la solicitud, el solicitante no podrá alegar nuevas causas de nulidad (resolución de 10/02/2016, R 1885/2014-3, Logos, § 15-19. El solicitante podrá presentar, en cambio, otra solicitud de declaración de nulidad basada en causas distintas.

Cuando la solicitud pueda estimarse sobre la base de una de las diversas causas indicadas por el solicitante, la División de Anulación no se pronunciará respecto del resto (resolución de 15/12/2004, ICD 321). Si una solicitud puede estimarse basándose en la existencia de uno de los dibujos o modelos o derechos anteriores en los que se basa el solicitante, no se examinará el resto de dibujos o modelos o derechos anteriores (véase la sentencia de 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269).

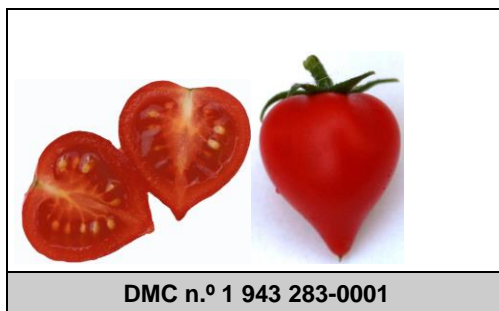
## **5 Las distintas causas de nulidad**

### **5.1 No es un dibujo o modelo**

Con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra a), del RDC, un dibujo o modelo comunitario podrá declararse nulo si no se ajusta a la definición de la letra a) del artículo 3 del RDC. Tal será el caso si las perspectivas del dibujo o modelo comunitario no son coherentes y representan distintos productos (salvo en el caso de que formen un «conjunto de productos»; véase el artículo 3 del RDC y las Directrices, Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados, Requisitos adicionales relativos a la reproducción del dibujo o modelo, punto 5.2.7, Conjuntos de artículos), o si la representación gráfica está compuesta por simples reproducciones de la naturaleza (paisajes, frutas, animales, etc.) que no son productos con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), del RDC.

#### **5.1.1 Organismos vivos**

Un dibujo o modelo que represente la apariencia de un organismo vivo en su estado natural, en principio, ha de rechazarse. Incluso si la forma en cuestión se desvía de la común del organismo vivo en cuestión, el dibujo o modelo deberá rechazarse si nada sugiere, prima facie, que la forma es el resultado de un proceso manual o industrial (véase la resolución por analogía de 18/02/2013, R 0595/2012-3, Groente en fruit, § 11).



Ningún dibujo o modelo comunitario será declarado nulo, si su forma, a primera vista, no se corresponde con un organismo vivo o si la indicación del producto especifica que dicho producto es artificial (véase en concreto la clase 11-04 de la Clasificación de Locarno).

#### **5.1.2 Ideas y métodos de uso**

La legislación relativa a los dibujos y modelos confiere protección en relación con la apariencia de la totalidad o parte de un producto, pero no protege la idea subyacente de un dibujo (sentencia de 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 72). Tampoco protege un dibujo o modelo el método de uso o funcionamiento (sentencia de 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 52).

## **5.2 Falta de legitimación**

Con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC, un dibujo o modelo comunitario podrá declararse nulo si, por resolución judicial, el titular del derecho carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del RDC.

Esta causa solo podrá ser alegada por el titular del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario en virtud del artículo 14 del RDC.

A falta de resolución judicial, la División de Anulación no podrá declarar nulo el dibujo o modelo comunitario impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC (resolución de 11/02/2008, R 0064/2007-3, Loudspeakers, apartado 15).

Mediante la expresión «por resolución judicial» del artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC se especifica con claridad que la División de Anulación no tiene competencia para determinar quién carece de derechos sobre un dibujo o modelo comunitario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del RDC. Dicha competencia pertenece al tribunal que es competente con arreglo al artículo 27, el artículo 79, apartados 1 y 4, del RDC, junto con el artículo 93 del RDC.



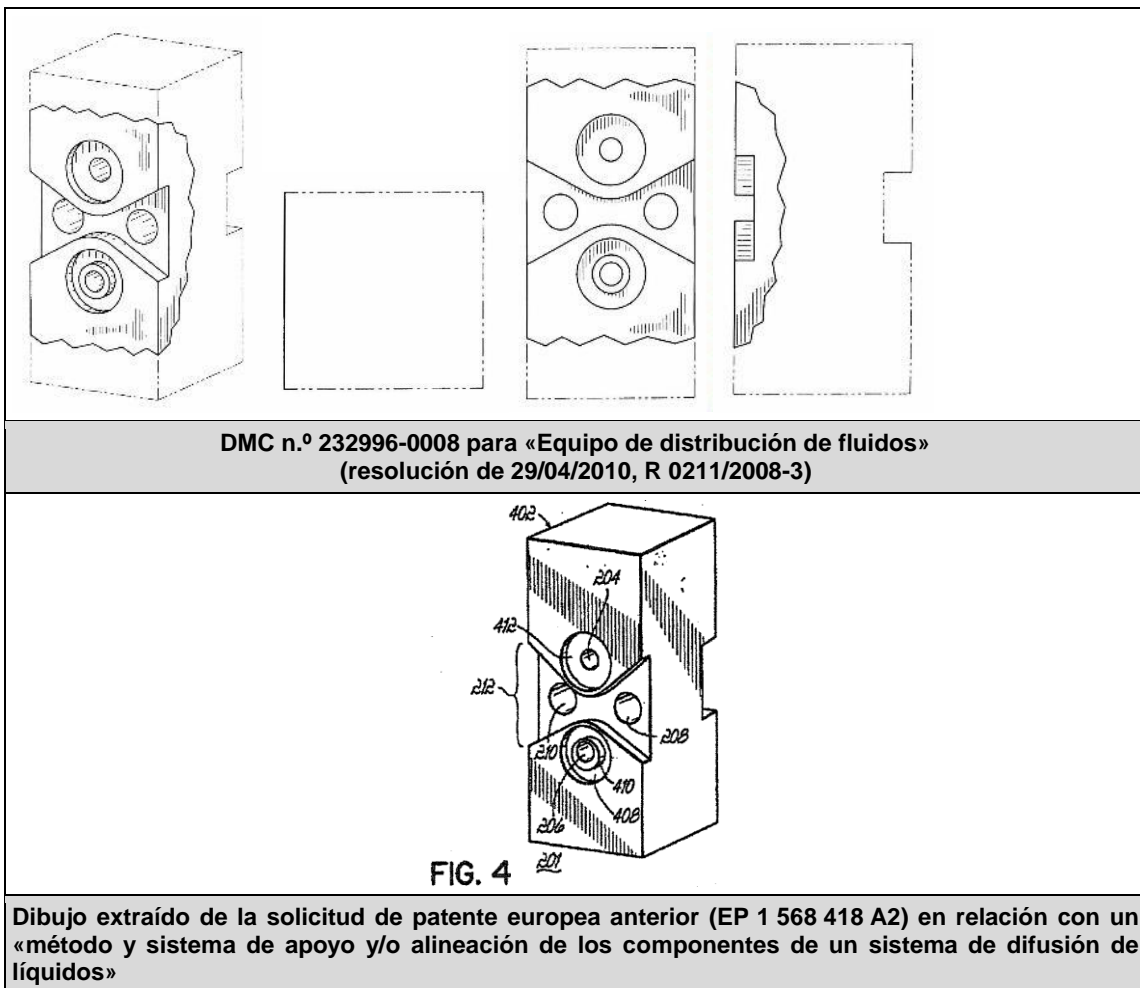
### 5.3 Función técnica

El artículo 8, apartado 1, del RDC establece que «no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica».

#### 5.3.1 Razonamiento

«El artículo 8, apartado 1, del RDC niega la protección a aquellas características de la apariencia de un producto que se escogieron exclusivamente con el fin de permitir que un producto cumpliera su función, en contraposición con aquellas características que fueron elegidas, al menos hasta cierto grado, con el fin de mejorar la apariencia visual del producto», tal como estableció la Tercera Sala de Recurso (resolución de 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 35 *et seq.*).

El hecho de que el artículo 8, apartado 1, del RDC deniegue la protección a una determinada característica de la apariencia de un producto no significa que todo el dibujo o modelo deba ser declarado nulo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC. El dibujo o modelo en su totalidad solo será nulo si **todas las características esenciales** de la apariencia del producto de que se trate han sido dictadas por su función técnica (resolución de 29/04/2010, R 0211/2008-3, Fluid distribution equipment, § 36).



### 5.3.2 Examen

Para determinar si las características esenciales de la apariencia del producto en el que se incorporará el dibujo o modelo comunitario impugnado están dictadas únicamente por su función técnica, primero es necesario determinar cuál es la función técnica del producto. Hay que tener en cuenta la indicación que al mismo se refiere en la solicitud de registro del dibujo o modelo (artículo 36, apartado 2, del RDC) pero también el propio dibujo o modelo, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase por analogía la sentencia de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

Si el artículo 8, apartado 1, del RDC se aplica o no debe apreciarse de forma objetiva y no desde la percepción del usuario informado, quien puede tener un conocimiento limitado de las cuestiones técnicas.

La funcionalidad técnica de las características de un dibujo o modelo podrá valorarse, entre otros, teniendo en cuenta los documentos relativos a las patentes que describen los elementos funcionales de la forma de que se trate.

Según el caso, y en particular a la vista de su grado de dificultad, la División de Anulación podrá designar a un experto (artículo 65, apartado 3, del RDC y artículo 44, del REDC).

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que deben respetarse en los procedimientos, punto 4.3.1. Designación de expertos.

### 5.3.3 Formas alternativas

El artículo 8, apartado 1, del RDC no exige que el único medio para lograr la función técnica del producto sea una determinada característica. El artículo 8, apartado 1, del RDC es aplicable en los casos en que la necesidad de lograr la función técnica del producto fuera el único factor pertinente para elegir la característica de que se trate (resoluciones de 27/01/2016, R 1517/2014-3; R 2114/2014-3, Hoses, § 71; y de 10/06/2013, R 2466/2011-3, Blades, § 15, 16).

El examen del artículo 8, apartado 1, del RDC debe realizarse analizando el dibujo o modelo comunitario y no los dibujos o modelos que estén compuestos por otras formas.

## 5.4 Dibujos y modelos de interconexiones

Las características de un dibujo o modelo comunitario están excluidas de la protección si es necesario que deban reproducirse en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto en que se incorpora o al que se aplica esté conectado mecánicamente o se coloque, alrededor o contra otro producto para que el producto pueda realizar su función. Si el artículo 8, apartado 2 del RDC se aplica a todas las características esenciales del dibujo o modelo comunitario, este último deberá ser declarado nulo (resolución de 20/11/2007, ICD 2 970).

La prueba de que puede formularse una objeción al dibujo o modelo comunitario sobre la base del artículo 8, apartado 2, del RDC recae en el solicitante. El solicitante deberá justificar la existencia del producto cuya forma y dimensiones dictan las del dibujo o modelo comunitario así como presentar hechos, pruebas y alegaciones que demuestren

las funciones que realiza este producto y el dibujo o modelo comunitario de forma individual y/o conjunta.

Como excepción, el artículo 8, apartado 2, del RDC no será aplicable a los dibujos o modelos comunitarios que permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular (artículo 8, apartado 3, del RDC). La prueba de que el dibujo o modelo comunitario sirve para dicha finalidad recae en el titular.

## **5.5 Falta de novedad y de carácter singular**

### **5.5.1 Divulgación de un dibujo o modelo anterior**

#### 5.5.1.1 Principios generales

Impugnar la validez de un dibujo o modelo comunitario atendiendo a su falta de novedad o de carácter singular exige prueba del uso de que el dibujo o modelo anterior que es idéntico o que produce una impresión de conjunto similar se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad (artículos 5 y 6 del RDC).

La divulgación requerida del dibujo o modelo anterior es preliminar a la de si los dos dibujos o modelos son idénticos o producen la misma impresión general para el usuario informado. Si el dibujo o modelo anterior no se ha divulgado, la solicitud se rechazará en la medida en que se base en los artículos 5 y 6 del RDC.

Cuando la representación del dibujo o modelo anterior no permita una comparación con el dibujo o modelo impugnado, esto no equivaldrá a una divulgación a efectos del artículo 7, apartado 1 del RDC (resolución de 10/3/2008, Barbecues, R 0586/2007-3, § 22 *et seq.*).

Para los fines del artículo 7 del RDC, es irrelevante si un «dibujo o modelo» anterior, en el sentido del artículo 3, letra a) del RDC, goza o ha gozado de protección jurídica (como dibujo o modelo, marca, obra sujeta a derechos de autor, patente, modelo de utilidad o de otro tipo) (sentencia de 21/05/2015, T-22/13 y T-23/13, Umbrellas, EU:T:2015:310, § 24).

En virtud del artículo 7, apartado 1, del RDC, el solicitante de nulidad que se base en un dibujo o modelo anterior deberá demostrar el hecho de divulgación, por ejemplo, en publicaciones, en exposiciones, en el comercio o en Internet (véanse los puntos 5.5.1.3 a 5.5.1.5). Estas pruebas permitirán a la División de Anulación considerar *prima facie* que el dibujo o modelo ha estado disponible. El titular del DMC impugnado puede refutar esta presunción estableciendo, conforme a la norma legal exigible, que las circunstancias del caso podrían evitar razonablemente que esos hechos fueran conocidos en el curso normal de la actividad para los círculos especializados en el sector afectado (sentencias de 15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), EU:T:2015:780, § 26; 21/05/2015, T-22/13 y T-23/13, Umbrellas, EU:T:2015:310, § 26).

La presunción establecida en el artículo 7, apartado 1 del RDC se aplica al margen del lugar donde hayan tenido lugar los hechos de divulgación. Por tanto, no es necesario que el hecho de divulgación se produzca en la Unión Europea (sentencia de 21/05/2015, T-22/13 y T-23/13, Umbrellas, EU:T:2015:310, § 27). La cuestión de si los hechos de divulgación ocurridos fuera de la Unión Europea podrían haber llegado razonablemente al conocimiento de personas que forman parte de esos círculos es una cuestión de hecho. La respuesta a esa pregunta ha de ser valorada por la División de Anulación de acuerdo con

las circunstancias concretas de cada caso individual (sentencia de 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 34).

En el contexto del artículo 7, apartado 1, del RDC, lo que importa es si los «círculos especializados del sector de que se trate» han tenido la oportunidad de tener acceso al dibujo o modelo al margen del número real que haya aprovechado esta oportunidad y se han confrontado eventualmente con el dibujo o modelo divulgado.

El término *círculos especializados del sector de que se trate*, en el sentido del artículo 7, apartado 1, del RDC no se limita a las personas que intervienen en la creación de dibujos o modelos y en el desarrollo o la manufactura de productos basados en tales dibujos o modelos en el sector en cuestión. El artículo 7, apartado 1, del RDC no 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*. En consecuencia, los comerciantes también pueden formar parte de los «círculos especializados» en el sentido del artículo 7, apartado 1, del RDC (véase, por analogía, la sentencia de 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 27).

Los diseños que no se tienen en cuenta para los efectos de los artículos 5 y 6 del RDC se tratan en los puntos 5.5.1.7 y 5.5.1.8 *infra*.

#### 5.5.1.2 Determinación del hecho de divulgación

Ni el RDC ni el REDC establecen los elementos de prueba específicos que se exigen para determinar el hecho de divulgación. En el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso (v), del REDC se dispone, únicamente, que deberán aportarse los documentos «justificantes de la existencia de esos dibujos y modelos anteriores». Del mismo modo, no existe disposición alguna respecto a cualesquiera formas obligatorias de prueba que deban presentarse. En el artículo 65 del RDC figura una lista de posibles medios de aportación de pruebas ante la Oficina, pero de su contenido se deduce claramente que dicha lista no es exhaustiva («incluirá lo siguiente»). En consecuencia, las pruebas de un hecho de divulgación quedan a discreción del solicitante y, en principio, toda prueba capaz de demostrarlo puede aceptarse.

La División de Anulación llevará a cabo una apreciación global de dichas pruebas, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto en cuestión. Un hecho de divulgación no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una divulgación efectiva y suficiente del dibujo o modelo anterior (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 21-24).

Un examen global de los medios de prueba implica que deben evaluarse los unos a la luz de los otros. Aun cuando algunos medios de prueba no permitan demostrar por sí mismos un hecho de divulgación, podrán contribuir a conformar la prueba cuando se examinen conjuntamente con otros medios (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25 y 30-45).

No se obliga a la División de Anulación a que determine, a través de presunciones y deducciones, qué dibujos o modelos anteriores de entre los que están representados en las pruebas documentales del solicitante pueden ser pertinentes cuando el solicitante no proporciona más especificaciones al respecto (véase *supra* el punto 3.9.2).

En lo que respecta a declaraciones por escrito, bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas), las declaraciones juradas por sí mismas no son, en principio, suficientes para

demostrar el hecho de divulgación de un dibujo o modelo anterior. Sin embargo, sí pueden corroborar o aclarar la exactitud de documentos adicionales (sentencia de 18/11/2015, T-813/14, Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 29).

Para evaluar el valor probatorio de una declaración jurada ha de tenerse en cuenta, ante todo, la verosimilitud de la información que contiene. Es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40).

La División de Anulación aplicará los principios que se explican en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, punto 3.3.2.3, Declaraciones.

#### 5.5.1.3 Publicaciones oficiales

La publicación de un dibujo o modelo anterior en el diario oficial de cualquier servicio central de la propiedad intelectual del mundo se entiende como un hecho de divulgación (resolución de 27/10/2009, R 1267/2008-3, Montres, § 35 *et seq.*, y de 07/07/2008, R 1516/2007-3, Cans, § 9).

Lo mismo se aplica cuando la publicación se refiere a la apariencia de un producto asociado a cualquier otro tipo de derecho sobre la propiedad intelectual. Un ejemplo en relación con marcas sería la sentencia de 16/12/2010, T-513/09, Ornamentation, EU:T:2010:541, § 20) y en relación con patentes, la sentencia de 15/10/2015, T-251/14, Puertas (piezas de), EU:T:2015:780, § 22.

Sin embargo, la presencia de un documento conservado en una oficina de la propiedad intelectual, que se ha puesto a disposición del público solo mediante una solicitud de consulta de los expedientes, no podrá considerarse que ha sido conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate y, por lo tanto, no da lugar a la divulgación de un dibujo o modelo anterior con arreglo al artículo 7 del RDC (resoluciones de 22/03/2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, § 39-43; de 15/4/2013, R 0442/2011-3, Skirting Boards, § 26).

Para demostrar el hecho de divulgación, las pruebas deben especificar la fecha de publicación, con independencia de la fecha de presentación o la fecha de registro. Que la publicación tenga lugar antes o después del registro es irrelevante (resolución de 15/04/2013, R 0442/2011-3, Skirting Boards, § 24).

Por otra parte, bastará que la fecha de publicación pueda ser identificada mediante la indicación del correspondiente código INID (Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (bibliográficos)). Véase la resolución de 14/11/2006, ICD 2 061).

#### 5.5.1.4 Exposiciones y comercialización

Exhibir un dibujo o modelo en una exposición comercial en cualquier lugar del mundo es un hecho de divulgación (resolución de 26/03/2010, R 0009/2008-3, Footwear, § 73-82; y resolución de 01/06/2012, R 1622/2010-3, Lámparas, § 24).

La comercialización es otro ejemplo mencionado en el artículo 7, apartado 1, del RDC como medio de divulgación de un dibujo o modelo, con independencia de si dicho uso se

ha producido fuera o dentro de la Unión Europea (resolución de 26/03/2010, R 0009/2008-3, Footwear, § 63-71).

La divulgación de un dibujo o modelo puede ser el resultado de una comercialización cuando no existe prueba de que los productos en que está incorporado el dibujo o modelo anterior han sido efectivamente producidos o puestos en el mercado (sentencia de 21/05/2015, T-22/13 y T-23/13, Umbrellas, EU:T:2015:310, § 36). Puede bastar con que los productos hayan sido ofrecidos a la venta en los catálogos distribuidos (resolución de 22/10/2007, R 1401/2006-3, Ornamentation, § 25) o importados de un país tercero a la Unión Europea (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32) o que hayan sido objeto de un acto de compra entre dos operadores europeos (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 30-45).

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» (artículo 7, apartado 1, del RDC).

Bastará que la divulgación tenga lugar en un momento en que pueda ser identificado con una certeza razonable antes de la fecha de presentación de la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario impugnado incluso si se desconoce la fecha exacta de la divulgación (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32).

#### 5.5.1.5 Divulgaciones derivadas de Internet

La información que se divulga en Internet o en las bases de datos en línea se considera a disposición del público desde la fecha en que se hubiere publicado. Las páginas web suelen incluir información muy relevante: es posible incluso que determinada información solo esté disponible en dichas páginas web de Internet. Ello incluye, por ejemplo, las publicaciones en línea de los registros de dibujos y modelos efectuados por los servicios de la propiedad intelectual.

Internet, por su propia naturaleza, puede complicar la determinación de la fecha real en que se hubiese publicado la información. Por ejemplo, no todas las páginas web incluyen una referencia a la fecha en que se lanzaron. Además, las páginas web se actualizan con facilidad, si bien la mayoría no ofrece ningún archivo del material mostrado anteriormente, ni de los registros de datos que permitan a los miembros del público establecer de manera precisa en qué momento se publicó cada dato.

En este contexto, la fecha de la divulgación en Internet se considerará fiable, en particular cuando:

- la página web impone una indicación horaria en relación con el historial de modificaciones efectuadas sobre un archivo o una página web (por ejemplo, tal como está disponible en Wikipedia o se adjunta automáticamente al contenido, p. ej., en los mensajes en foros y en blogs); o
- los motores de búsqueda indican fechas de indexación en la página web; o
- las capturas de pantallas de la página web llevan una fecha determinada; o

- la información relativa a las actualizaciones de una página web están disponibles en el servicio de archivo de Internet, como la «Wayback Machine» (resolución de 02/07/2015, R 0025/2014-3, Soft drink bottle, § 29).

Ni la limitación del acceso a un círculo limitado de personas (p. ej., mediante la protección de una contraseña) ni la exigencia de pago del acceso (análogas a la compra de un libro o la suscripción a un diario) evitan que un dibujo o modelo en una página web sea considerado como divulgado. Para determinar si tal divulgación no podría haberse realizado de forma razonable en la práctica normal de las actividades a los círculos especializados del sector pertinente, que operan en el seno de la Unión Europea, se podrán tomar en consideración aspectos como la accesibilidad y la capacidad de efectuar búsquedas en esa página de web.

#### 5.5.1.6 Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad

No se considerará que el dibujo o modelo comunitario haya sido hecho público por haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Por lo tanto, la divulgación de un dibujo o modelo a un tercero en el contexto de una negociación comercial no es eficaz si las partes en cuestión acuerdan que la información intercambiada debe seguir siendo secreta (resolución de 20/6/2005, ICD 172, § 22).

La carga de la prueba correspondiente a los hechos que establecen la confidencialidad recae en el titular del dibujo o modelo comunitario impugnado.

#### 5.5.1.7 Divulgación durante el período de prioridad

Las solicitudes de dibujos o modelos comunitarios pueden reivindicar la prioridad de una o más solicitudes anteriores del mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad en un Estado parte del Convenio de París, o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (artículo 41 del RDC; artículo 8 del REDC). El derecho de prioridad es de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

El derecho de prioridad tendrá como efecto que la fecha de prioridad pase a considerarse la fecha de presentación de la solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado a efectos de los artículos 5, 6, 7 y 22, de la letra d) del apartado 1 del artículo 25 y del apartado 1 del artículo 50, del RDC (artículo 43 del RDC).

Una reivindicación de prioridad relativa al «mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad» exige que exista identidad con el correspondiente dibujo o modelo comunitario sin añadir ni suprimir características. En cambio, una reivindicación de prioridad será válida si el dibujo o modelo comunitario y la solicitud anterior respecto al derecho sobre un dibujo o modelo o a un modelo de utilidad solo difieren en detalles irrelevantes.

Al examinar una solicitud de dibujo o modelo comunitario, la Oficina no comprueba si la solicitud afecta al «mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad» cuya prioridad se reivindica.

La Oficina realizará el examen de una reivindicación de prioridad si el solicitante impugna su validez o si el titular impugna los efectos de la divulgación de un dibujo o modelo, a efectos de los artículos 5, 6 y 7 del RDC, cuando dicha divulgación tenga lugar durante el período de prioridad.

Cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea determinante para el resultado de la solicitud, la Oficina podrá adoptar una postura sobre la validez de dicha reivindicación en la resolución sobre el fondo del asunto, o suspender el procedimiento de oficio para permitir que el titular subsane las posibles irregularidades dentro de un plazo determinado (artículo 45, apartado 2, letra d), del RDC; artículo 1, apartado 1, letra f) y artículo 10, apartado 3, letra c) y apartados 7 y 8, del REDC).

El procedimiento de nulidad se reanudará una vez que se hayan subsanado las irregularidades o se haya adoptado una decisión definitiva sobre la pérdida del derecho de prioridad (artículo 46, apartados 1 y 4, del RDC) (véase *supra* el punto 4.1.6.2 sobre la reanudación del procedimiento).

#### 5.5.1.8 Período de gracia

El artículo 7, apartado 2, del RDC establece un «período de gracia» de doce meses anteriores a la fecha de presentación o de la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario impugnado. La divulgación durante dicho período no se tendrá en consideración si ha sido llevada a cabo por el autor o su derechohabiente.

Por norma general, el titular del dibujo o modelo debe acreditar que es, o bien el autor del dibujo o modelo invocado como fundamento de dicha solicitud o bien el derechohabiente del autor, a falta de lo cual no será aplicable el artículo 7, apartado 2, del RDC (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 26-29).

Sin embargo, los actos de divulgación realizados por un tercero como resultado de la información aportada o de la acción adoptada por el autor o su derechohabiente también están cubiertos por el artículo 7, apartado 2, del RDC. Esto puede ocurrir cuando un tercero ha hecho público un dibujo o modelo copiado de un dibujo o modelo que fue divulgado previamente dentro del período de gracia por el propio titular (resolución de 2/5/2011, R 0658/2010-3, Leuchtvorrichtungen, § 37-39).

El artículo 7, apartado 2 del RDC también confiere inmunidad contra la pérdida de carácter individual de conformidad con el artículo 6 del RDC (resolución de 2/5/2011, R 0658/2010-3, Dispositivos de alumbrado, § 40). La excepción que se menciona en el artículo 7, apartado 2, del RDC podrá aplicarse, por tanto, si el dibujo o modelo divulgado anteriormente no es idéntico al dibujo o modelo comunitario impugnado, con arreglo al artículo 5 del RDC o si el dibujo o modelo divulgado anteriormente no produce una impresión general distinta.

El período de gracia también es aplicable cuando la divulgación de un dibujo o modelo es el resultado de un acto abusivo con respecto al autor o su derechohabiente (artículo 7, apartado 3, del RDC). Si la divulgación es resultado de un comportamiento fraudulento o deshonesto es algo que debe valorarse caso a caso, basándose en los hechos, alegaciones y pruebas presentados por las partes (resolución de 25/7/2009, R 0552/2008-3, MP3 players and recorders, § 24-27).

### 5.5.2 Apreciación de la novedad y del carácter singular

El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular (artículo 4, apartado 1 y artículos 5 y 6, del RDC). La novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario deben examinarse en la fecha de presentación o, en su caso, en su fecha de prioridad, a la luz de los correspondientes



dibujos o modelos, que están compuestos por los dibujos y modelos anteriores cuya divulgación, con arreglo al artículo 7 del RDC, ha justificado el solicitante (artículo 63 del RDC).

#### 5.5.2.1 Principios comunes

##### Comparación general

El dibujo o modelo comunitario debe compararse de forma individual con cada uno de los dibujos o modelos anteriores invocados por el solicitante. La novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario no puede frustrarse mediante la combinación de características aisladas, basadas en varios dibujos modelos anteriores sino por la producidas por dibujos o modelos anteriores, individualmente considerados (sentencias de 19/6/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions EU:C:2014:2013, § 23-35; de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

Por lo tanto, puede protegerse como un dibujo o modelo comunitario la combinación de características ya divulgadas, siempre que en su conjunto, sea novedoso y tenga un carácter singular.

Como norma general, deben tenerse en cuenta todas las características del dibujo o modelo comunitario a la hora de examinar su novedad y carácter individual. Existen, sin embargo, una serie de excepciones a este principio general.

##### Características dictadas por su función y características de interconexión

Las características que únicamente están dictadas por una función técnica y las características que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto pueda ser conectado con otro producto no pueden contribuir a la novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario. Por lo tanto, dichas características no deberán tenerse en cuenta a la hora de comparar un dibujo o modelo comunitario con los correspondientes dibujos o modelos anteriores (artículo 8 del RDC, véase *supra* el punto 5.3.1).

##### El requisito de visibilidad

No se tendrán en cuenta las características de un dibujo o modelo comunitario aplicado o incorporado a un «producto que constituya un componente de un producto complejo» que sean invisibles durante la utilización normal del producto complejo de que se trate (artículo 4, apartado 2, del RDC).

Por «producto complejo» se entiende un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto (artículo 3, letra c), del RDC). Por ejemplo, el requisito de visibilidad no es aplicable a un dibujo o modelo comunitario que representa la apariencia de un contenedor de basura en su conjunto ya que los contenedores de basura pueden ser productos complejos como tales, pero no productos que constituyan un componente de un producto complejo (resolución de 23/6/2008, ICD 4 919).

Se entenderá por «utilización normal» cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación (artículo 4, apartado 3,

del RDC). La utilización normal es el uso realizado de acuerdo con el fin para el que está destinado el producto complejo.

Por ejemplo, por motivos de seguridad, un conector eléctrico es un componente que normalmente está incorporado a una carcasa para que esté protegido de cualquier contacto con usuarios potenciales cuando está en funcionamiento, como un tren o vehículo eléctrico. El hecho de que dicho componente de un producto complejo pueda estar visible, en teoría, cuando se introduce en una carcasa transparente o cubierta constituye un criterio meramente hipotético y aleatorio que no debe ser considerado (resolución de 3/8/2009, R 1052/2008-3, Electrical contactors, § 42-53).

Cuando ninguna de las características de un dibujo o modelo comunitario aplicado a un componente (p. ej., una junta tórica) sea visible durante la utilización normal del producto complejo (p. ej., un sistema de bomba de calor), dicho dibujo o modelo comunitario será declarado nulo en su conjunto (sentencias de 20/1/2015, T-616/13, Heat Exchanger Inserts, EU:T:2015:30, § 14-16).

Sin embargo, el artículo 4, apartado 2, del RDC no exige que un componente sea claramente visible en su totalidad en todo momento durante la utilización del producto complejo. Bastará que la totalidad del componente pueda verse en algún momento de un modo en que puedan apreciarse todas sus características esenciales (resolución de 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 21).

Cuando las características de un dibujo o modelo comunitario aplicadas a un componente solo son parcialmente visibles durante la utilización normal del producto complejo, la comparación con los correspondientes dibujos o modelos anteriores invocados se limitará a las partes visibles.

#### Características claramente reconocibles

Las características del dibujo o modelo comunitario que no sean claramente reconocibles en su representación gráfica no pueden contribuir a su novedad o a su carácter singular (Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, considerando 11). De igual modo, las características del dibujo o modelo anterior que no tienen una calidad suficiente que permita discernir los detalles en la representación del dibujo o modelo anterior no pueden tenerse en cuenta a efectos de los artículos 5 y 6 del RDC (resolución de 10/03/2008, R 0586/2007-3, Barbecues, § 23-26).

Las características de un dibujo o modelo anterior pueden complementarse con características adicionales que se hicieron públicas de distintas maneras, por ejemplo, por una parte, a través de la publicación de un registro y, por otra, mediante la presentación al público de un producto que incorpora el dibujo o modelo registrado en los catálogos. Sin embargo, estas representaciones deben hacer referencia a un mismo dibujo o modelo anterior (sentencia de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, § 25-30).

#### Características no reivindicadas

Las características del dibujo o modelo comunitario que no se reivindiquen no se considerarán a efectos de la comparación de los dibujos o modelos. Esto es aplicable a las características de un dibujo o modelo comunitario representado por líneas discontinuas, difuminado, sombreados en color o contornos, o que dejen claro de otro modo que se

reivindica la protección respecto de dichas características (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64).

Por el contrario, se podrán tener en cuenta las características que no se reivindicuen de un dibujo o modelo registrado anterior a la hora de apreciar la novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario impugnado. En el contexto de los artículos 5 y 6 del RDC, es irrelevante si el titular de un dibujo o modelo registrado anterior puede reivindicar la protección en relación con las características no reivindicadas, siempre que hayan sido divulgadas junto al dibujo o modelo anterior en su totalidad.

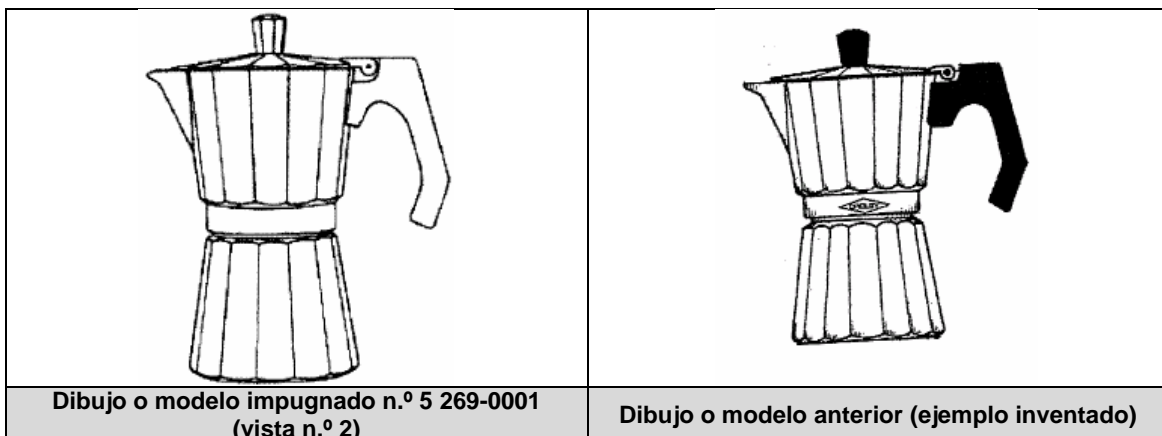
#### 5.5.2.2 Novedad

Se considerará que un dibujo o modelo comunitario es nuevo si no se ha divulgado antes un dibujo o modelo idéntico con arreglo al artículo 7 del RDC. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles insignificantes (artículo 5, apartado 2, del RDC).

Existe identidad entre el dibujo o modelo comunitario y un dibujo o modelo anterior cuando este último divulga cada uno de los elementos que componen al primero. El marco de la comparación se limita a las características que componen el dibujo o modelo comunitario. Por lo tanto, es irrelevante si el dibujo o modelo anterior divulga otras características. Un dibujo o modelo comunitario no podrá ser nuevo si está incluido en un dibujo o modelo anterior más complejo (resolución de 25/10/2011, R 0978/2010-3, Part of a sanitary napkin, § 20-21).

Sin embargo, las características adicionales o diferenciadoras del dibujo o modelo comunitario podrán ser relevantes para decidir si dicho dibujo o modelo es nuevo, salvo si dichos elementos son tan insignificantes que pueden pasar desapercibidos.

Un ejemplo de detalle insignificante es una leve variación del tono del patrón de color de los dibujos o modelos comparados (resolución de 28/07/2009, R 0921/2008-3, Nail files, § 25). Otro ejemplo es poner la marca del fabricante tan pequeña, en uno de los dibujos o diseños comparados, que no es percibida como una característica significativa (resolución de 08/11/2006, R 0216/2005-3, Cafetera, § 23-26), como se muestra a continuación:



### 5.5.2.3 Carácter singular

Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, de la fecha de prioridad (artículo 6, apartado 1, del RDC).

Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo (artículo 6, apartado 2, del RDC).

#### El usuario informado

El estatus de «usuario» supone que la persona en cuestión utiliza el producto en el que el dibujo o modelo se encuentra incorporado, de conformidad con el fin para el que se concibió el mismo (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; de 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; de 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58).

El concepto de «usuario informado», que se refiere a una persona ficticia, parece quedar a mitad de camino entre el concepto de consumidor medio aplicable a los asuntos de marcas, que no ha de tener un conocimiento específico, y de experto del sector, quien es un experto con amplios conocimientos especializados. Sin ser diseñadores ni expertos técnicos (y, por tanto, sin conocer necesariamente qué aspectos del producto en cuestión vienen dictados por su función técnica, como se determina en la sentencia de 22/06/2010, T-153-08, Communication equipment, EU:T:2010:248, § 48), el usuario informado conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencias de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53 y 59; T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 47; de 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 59).

En otras palabras, el usuario informado no es ni un autor ni un experto técnico. Por lo tanto, los usuarios informados son personas que poseen algunos conocimientos de los dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, sin que sepan necesariamente cuáles son los aspectos del producto que responden a su función técnica.

El usuario informado no es ni el fabricante ni el vendedor de los productos en los que se prevé incorporar los dibujos o modelos de que se trate (sentencia de 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27).

Sin embargo, en función de la naturaleza del producto en que se incorpora el dibujo o modelo comunitario (p. ej., soportes promocionales), el concepto de usuario informado podrá incluir, en primer lugar, a los profesionales que adquieren dichos productos para distribuirlos a los usuarios finales y, en segundo lugar, a los propios usuarios finales (sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54). El hecho de que uno de los dos grupos de usuarios informados antes mencionados perciba que los dibujos o modelos de que se trata producen la misma impresión general es suficiente para constatar que el dibujo o modelo controvertido carece de carácter singular (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 56).

Cuando la naturaleza del producto en el que se incorporen los dibujos o modelos comparados así lo permita, la impresión general producida por dichos dibujos o modelos se apreciará a partir de la premisa de que el usuario informado puede hacer una comparación directa entre ellos (sentencia de 18/10/2012, asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, Ornamentation, EU:C:2012:641, § 54-55).

### La impresión general

Salvo si los dibujos o modelos comparados incluyen características funcionales o invisibles o no reivindicadas (véase *supra* el punto 5.5.2.1), los dos dibujos o modelos deberán compararse de forma general. Esto no significa, sin embargo, que debe darse la misma importancia a todas las características de los dibujos o modelos comparados.

En primer lugar, el usuario informado utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. La importancia relativa que se da a las características de los dibujos o modelos comparados puede, por tanto, depender de cómo se utiliza el producto. En particular, el papel que desempeñan algunas características podrán ser menos importantes en función de su visibilidad reducida cuando el producto está en uso (sentencias de 22/06/2010, T-153/08, EU:T:2010:248, § 64-66 y 72; de 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; de 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30; de 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 57).

En segundo lugar, al apreciar la impresión general causada por los dos dibujos o modelos, el usuario informado dará menos importancia a las características que son totalmente banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se concentrarán en las características que son arbitrarias o que difieren de la norma (sentencias de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; de 28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13; resolución de 30/7/2009, R 1734/2008-3, Forks, § 26 *et seq.*).

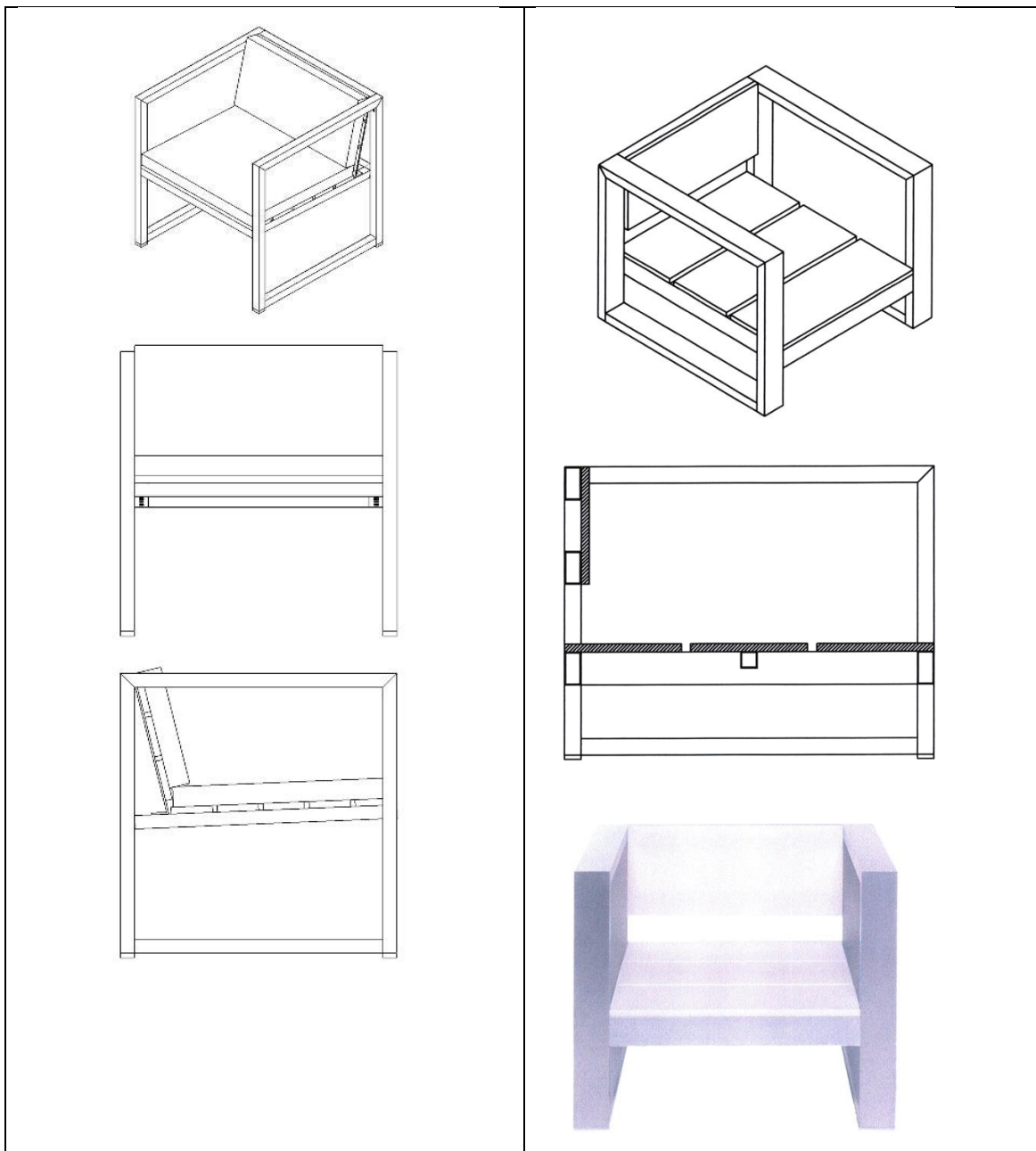
En tercer lugar, las similitudes que afectan a las características respecto de las que el autor disfruta de un grado de libertad limitado tendrán poca entidad en la impresión general que producen dichos dibujos o modelos en el usuario informado (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72).

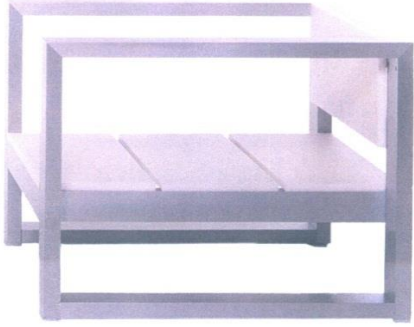
En cuarto lugar, cuando está familiarizado con la saturación de la técnica anterior debida a la densidad del acervo de dibujos y modelos existente, el usuario informado podrá ser más sensible incluso a las pequeñas diferencias entre los dibujos o modelos que producen una impresión general distinta (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; de 12/03/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Para demostrar un impacto real de dicha saturación sobre la percepción del usuario informado, el titular del dibujo o modelo comunitario registrado impugnado deberá presentar las pruebas suficientes del acervo de dibujos y modelos existente, así como su densidad en la fecha de presentación del dibujo o modelo comunitario registrado o en su fecha de prioridad (resoluciones de 10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiador I, § 36 y 47; de 09/12/2014, R 1643/2014-3, § 51).

Un ejemplo de lo anterior es el DMC n.º 1 512 633-0001, en el cual se sostuvo que este creaba una impresión general diferente a la que producía el dibujo o modelo anterior (DMC n.º 52 113-0001). El Tribunal General respaldó la resolución de la Sala de Recurso que consideró que, en un área en la que el grado de libertad del autor para desarrollar su diseño no tiene ninguna limitación técnica o jurídica, las características diferenciadoras de

los dos dibujos o modelos, prevalecían sobre sus aspectos comunes. En concreto, el hecho de que el sillón del dibujo o modelo anterior tenga una forma rectangular en vez de cuadrada, que su asiento esté más bajo y que los brazos sean más anchos, fue decisivo para respaldar la conclusión de que el DMC impugnado tenía carácter singular (sentencia de 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37).

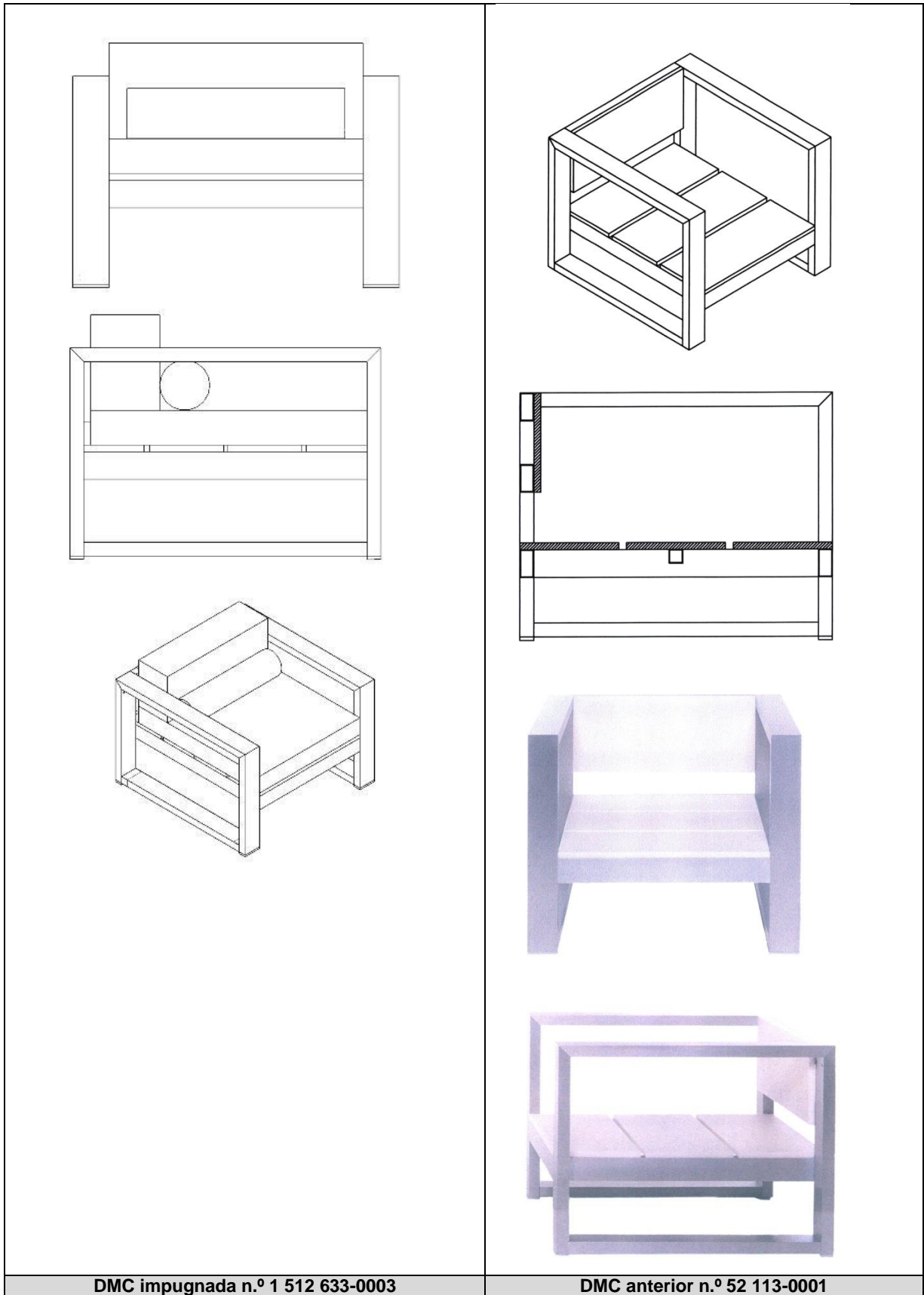
De acuerdo con el TG, ha de tenerse en cuenta la diferencia entre los dibujos y modelos en cuestión en lo que atañe al ángulo del respaldo y el asiento del sillón representado en el dibujo impugnado, teniendo en cuenta que la impresión general producida en el usuario informado debe determinarse necesariamente a la luz del modo en que se utiliza el producto en cuestión. Dado que un asiento y un respaldo inclinados darán lugar a un nivel de comodidad diferente al procurado por un asiento y un respaldo rectos, el uso que se dará al sillón por un usuario prudente se verá afectado probablemente por tal diferencia (sentencia de 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30).



	
<p><b>DMC impugnado n.º 1 512 633-0001</b></p>	<p><b>DMC anterior n.º 52 113-0001</b></p>

Por el contrario, la Sala de Recurso consideró que el DMC n.º 1512633-0003 carecía de carácter singular con respecto al dibujo o modelo anterior. Sostuvo que las características diferenciadoras entre los dibujos o modelos, incluyendo la presencia de tres cojines en el DMC impugnado, se compensaban por sus características comunes (la forma rectangular, el respaldo y asiento plano, el asiento colocado por debajo de la mitad de la estructura de los sillones y sofás, etc.) (sentencia de 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 44-60).

El TG confirmó el punto de vista adoptado por la Sala de Recurso (resolución de 27/4/2012, R 0969/2011-3, Sillones y sofás), respecto a que los cojines son menos importantes que la estructura de los sillones al evaluar la impresión general causada por los dibujos o modelos, ya que los cojines no son elementos fijos y pueden separarse con facilidad del producto principal, y a menudo pueden venderse y adquirirse por separado, a un coste relativamente escaso en comparación con el de la estructura de un sillón. El usuario informado percibe los cojines como un mero accesorio opcional. Difícilmente pueden considerarse «una parte significativa del dibujo o modelo». En consecuencia, la impresión general producida por los dibujos o modelos en cuestión está dominada por la estructura de los sillones en sí, y no por los cojines, que pueden considerarse elementos secundarios (sentencia de 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 37-38).





### El grado de libertad del autor

El grado de libertad del autor depende de la naturaleza y de la finalidad del producto en que se incorporará el dibujo o modelo, así como del sector industrial al que pertenece dicho producto. La División de Anulación tendrá en cuenta la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 36, apartado 2, del RDC) pero también, el propio dibujo o modelo, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase la sentencia de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

El grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo se determina, entre otros, sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44).

Cuanto mayor sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo impugnado, menor será la probabilidad de que unas diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos en cuestión basten para producir una impresión general diferente en el usuario informado. Por el contrario, cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo comunitario, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general en el usuario informado (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67, 72). Por tanto, si el autor disfruta de un amplio grado de libertad en la elaboración de un dibujo o modelo, esto refuerza la conclusión de que los dibujos o modelos que carecen de diferencias significativas producen la misma impresión general en el usuario informado (sentencia de 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 33).

El hecho de que la finalidad prevista de un producto determinado que exige la presencia de determinadas características puede no implicar un grado de libertad restringido del autor cuando las partes presenten pruebas de que existen posibilidades de variación en la posición de dichas características en la apariencia general del propio producto (sentencias de 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; de 06/10/2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21, 22; de 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 37).

El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una «tendencia general» o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 58; resolución de 01/06/2012, R 0089/2011-3, Sacacorchos, § 27).

## **5.6 Conflicto con el derecho de un dibujo o modelo anterior**

De conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC, el dibujo o modelo comunitario solo podrá declararse nulo si entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada:

1. por un dibujo o modelo comunitario registrado o por una solicitud de registro; o

2. por un dibujo o modelo registrado en uno o varios Estados miembros, o por una solicitud de registro; o
3. por un derecho de dibujo o modelo registrado en virtud del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999, en adelante «el Acta de Ginebra», que fue aprobada por la Decisión 954/2006 del Consejo y que tenga efectos en la Comunidad, o por una solicitud de registro.

Debe interpretarse el artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC en el sentido de que un dibujo o modelo comunitario entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de ese dibujo o modelo comunitario, tal dibujo o modelo no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por el dibujo o modelo anterior invocado (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 52).

Al tramitar una solicitud basada en el artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC la División de Anulación aplicará, por tanto, la misma prueba que para la evaluación del carácter singular con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra b), leído conjuntamente con el artículo 6 del RDC.

La División de Anulación presumirá que el dibujo o modelo anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo el dibujo o modelo anterior antes de adoptar dicha resolución (véase por analogía la sentencia de 29/03/2011, C-96/09P, Bud, EU:C:2011:189, § 94-95) (véase *supra* el punto 4.1.6.2, Suspensión).

## **5.7 Uso de un signo distintivo anterior**

El dibujo o modelo comunitario será declarado nulo si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho de la Unión o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso (artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC).

### **5.7.1 Signo distintivo**

El concepto de «signo distintivo» abarca tanto a las marcas registradas como a los signos que pueden invocarse en el contexto del artículo 8, apartado 4, del RMUE (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, y el artículo 8, apartado 6, del RMUE, punto 3.2, Tipos de derecho contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMUE).

### **5.7.2 Uso en un dibujo o modelo posterior**

El concepto de «uso en un dibujo o modelo posterior» no presupone necesariamente una reproducción completa y detallada del signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior. Aunque determinados elementos del dibujo o modelo comunitario estuvieran ausentes en el signo distintivo anterior y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un «uso» de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria y no es probable que el público de referencia se percate de ello. Bastará que el dibujo o modelo comunitario y el signo distintivo anterior sean similares (sentencias de 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; de 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 23; resolución de 09/08/2011, R 1838/2010-3, Instruments for writing, § 43).

Cuando un dibujo o modelo comunitario incluya un signo distintivo sin ninguna renuncia, dejando claro que no se busca la protección respecto de dicha característica, se considerará que el dibujo o modelo comunitario utiliza el signo distintivo anterior incluso si este último se reproduce en solo una de las perspectivas (resolución de 18/9/2007, R 0137/2007-3, Containers, § 20).

### **5.7.3 Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC (signos distintivos anteriores)**

Aparte de cumplir los criterios señalados anteriormente en el punto 3.5 y además de incluir los elementos mencionados en el punto 3.9.2, en virtud del artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), del REDC, las solicitudes incluirán:

- los datos que determinen el contenido de la legislación del Derecho nacional que el solicitante invoca en la solicitud, incluidos, en su caso, las resoluciones judiciales y/o los escritos de la doctrina (se aplicarán los principios establecidos en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4 y artículo 8, apartado 6, del RMUE, punto 4, Prueba del Derecho aplicable que regula el signo). Cuando una solicitud de nulidad se base en los derechos incluidos en una marca anterior de la Unión Europea, la presentación de la legislación y de la jurisprudencia relativa a las marcas de la Unión Europea no serán un requisito para acreditar dicho derecho anterior; lo mismo se aplica si el solicitante alega un riesgo de confusión con una marca nacional registrada con anterioridad.
- cuando el signo distintivo anterior no está registrado, los datos que demuestren que los derechos se han adquirido en dicho signo distintivo no registrado de conformidad con la legislación invocada, como consecuencia de que se use o no, con anterioridad a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario (véase por analogía la sentencia de 18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13, § 22).
- los datos que demuestren que el solicitante cumple los requisitos exigidos, de conformidad con la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de un dibujo o modelo comunitario en virtud de un derecho anterior (véase por analogía la sentencia de 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

El solicitante solo deberá establecer que dispone de un derecho a prohibir el uso del dibujo o modelo comunitario posterior y que no puede ser obligado a demostrar que ese derecho ha sido ejercitado, dicho de otro modo, que el solicitante ha sido capaz de prohibir dicho uso (véase por analogía la sentencia de 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191).

#### **5.7.4 Examen por parte de la División de Anulación**

Cuando la disposición nacional invocada por el solicitante constituye la transposición de la correspondiente disposición de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada), dicha disposición se interpretará a la luz de la jurisprudencia relativa a la disposición de la Directiva (sentencia de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 96).

Asimismo, cuando la disposición nacional invocada constituye la transposición del artículo 5, apartados 1 y 2 de la Directiva 2008/95/CE, la División de Anulación aplicará los principios establecidos en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, y Sección 5, Marcas renombradas, dado que dicha disposición es fundamentalmente idéntica al artículo 8, apartados 1 y 5, del RMUE.

A efectos de aplicar dichas disposiciones, la División de Anulación presumirá que el público destinatario percibirá el dibujo o modelo comunitario impugnado o elemento utilizado en dicho dibujo o modelo impugnado como un signo que puede utilizar «para» o «en relación con» productos o servicios (sentencias de 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; de 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39 y 42).

La División de Anulación presumirá asimismo que el signo distintivo anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo dicho signo distintivo anterior antes de adoptar la resolución (resolución de 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 34) (véase *supra* el punto 4.1.6.2, Suspensión).

Dado que los signos distintivos están protegidos respecto de determinados productos o servicios, la División de Anulación examinará respecto de qué productos está destinado a utilizarse el dibujo o modelo comunitario impugnado (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 108). A efectos de determinar si dichos productos y servicios son idénticos o similares, la División de Anulación tendrá en cuenta la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 36, apartado 2, del RDC) pero también, el propio dibujo o modelo, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56; resolución de 07/11/2011, R 1148/2010-3, Packaging, § 34-37). La apreciación de la similitud de los productos se llevará a cabo sobre la base de los principios definidos en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los productos y servicios.

Cuando se vaya a incorporar el dibujo o modelo comunitario en logotipos bidimensionales, la División de Anulación considerará que dichos logotipos podrán aplicarse a una gama ilimitada de productos y servicios para los cuales está protegido el signo distintivo anterior (resolución de 030/5/2007, R 0609/2006-3, logo MIDAS, § 27).

## **5.8 Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro**

El dibujo o modelo comunitario será declarado nulo si constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC).

### **5.8.1 Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC (derechos de autor anteriores)**

Aparte de los elementos mencionados con arreglo a los puntos 3.5 y 3.9.2, en virtud del artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), del REDC las solicitudes incluirán:

- los datos que determinen el contenido del derecho de la legislación nacional en que el solicitante reivindica la solicitud incluso, en su caso, las resoluciones judiciales y/o escritos de la doctrina (véanse por analogía las sentencias de 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452; 23/10/2013, T-566/11 y T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 52);
- los datos que demuestran que el solicitante ha adquirido los derechos sobre la obra protegida de conformidad con la legislación de derechos de autor invocada con anterioridad a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario (sentencia de 23/10/2013, T-566/11 y T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 47); y
- los datos que demuestren que el solicitante cumple los requisitos exigidos, de conformidad con la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de un dibujo o modelo comunitario en virtud de un derecho anterior.

### **5.8.2 Examen por parte de la División de Anulación**

El objeto del examen es determinar si el solicitante de una declaración de nulidad es el titular de los derechos de autor invocados y si se ha producido un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación sobre derechos de autor de un Estado miembro interpretada por los tribunales de dicho Estado miembro (sentencia de 23/10/2013, T-566/11 y T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 52 y resolución de 17/10/2013, R 0781/2013-3, Children's chairs, § 27, 43).

Hay que señalar que el artículo 25, apartado 1, letra f) del RDC no se aplica a los casos en los que se impugna una propiedad del dibujo o modelo comunitario, en particular cuando el argumento esencial del solicitante de la nulidad sea que el dibujo o modelo comunitario ha sido creado no por el titular registrado, sino por el solicitante de la nulidad o por su empleado. La Oficina no tiene competencias para determinar cuál de las partes es la propietaria legítima del dibujo o modelo comunitario impugnado, ya que dichas competencias residen en los tribunales nacionales (resolución de 11/02/2008, R 0064/2007-3, Loudspeakers, § 18, 19).

## **5.9 Uso indebido de banderas y otros símbolos**

Un dibujo o modelo comunitario se declarará nulo si constituye un uso indebido de cualquiera de los elementos enumerados en el artículo 6 *ter* del Convenio de París o de

distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el mencionado artículo 6 *ter* y que tengan un interés público especial en un Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC).

Los elementos recogidos en el artículo 6 *ter* son los siguientes (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos):

- Escudos de armas, banderas, otros emblemas, signos y punzones oficiales que pertenezcan a los Estados y que hayan sido comunicados a la OMPI, si bien, en el caso de las banderas, dicha comunicación no es obligatoria.
- Escudos de armas, banderas, otros emblemas, abreviaturas y nombres de las organizaciones intergubernamentales internacionales que hayan sido comunicados a la OMPI, con la excepción de los que ya sean objeto de acuerdos internacionales para garantizar su protección (véase, por ejemplo, el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña de 12/08/1949, cuyo artículo 44 protege los emblemas de la Cruz Roja sobre fondo blanco, las palabras «Cruz Roja» o «Cruz de Ginebra» y emblemas análogos).

Los distintivos, emblemas y blasones distintos de los recogidos en el artículo 6 *ter* y que tengan un interés público especial en un Estado miembro podrían ser, por ejemplo, los símbolos religiosos, los símbolos políticos o los símbolos de entidades o administraciones públicas como provincias o municipios.

### **5.9.1 Justificación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra g) del RDC (banderas y otros símbolos)**

Al margen de los requisitos mencionados en los puntos 3.5 y 3.9.2 *supra*, en virtud del artículo 28, apartado 1, letra b), inciso vi), del REDC, cuando se invoque un elemento no recogido en el artículo 6 *ter*, la solicitud deberá mostrar que dicho elemento tiene un interés público especial en un Estado miembro.

### **5.9.2 Examen por la División de Anulación**

El objeto del examen consiste en determinar si el solicitante de una declaración de nulidad es la persona o entidad afectada por el uso y si el dibujo o modelo comunitario constituye un uso indebido de uno de los símbolos recogidos en el artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC anteriormente enumerados.

### **5.10 Nulidad parcial**

De conformidad con el artículo 25, apartado 6, del RDC, un dibujo o modelo comunitario registrado que haya sido declarado nulo con arreglo a las letras b), e), f) y g) del apartado 1 de dicho artículo podrá mantenerse en forma modificada, siempre que de esa forma cumpla los requisitos de protección y que el dibujo o modelo mantenga su identidad.

La solicitud de mantenimiento en forma modificada de un dibujo o modelo comunitario registrado debe realizarla el titular antes de que finalice el procedimiento escrito. La solicitud deberá incluir la forma modificada, que podrá consistir en una representación modificada del dibujo o modelo comunitario de la que se eliminen algunas características o

que deje claro mediante líneas discontinuas, entre otras cosas, que no se pretende la protección respecto de dichas características. La representación modificada podrá comprender una renuncia parcial no superior a cien palabras (artículo 25, apartado 6, del RDC; artículo 18, apartado 2, del REDC).

Se concederá al solicitante la oportunidad de pronunciarse sobre si el dibujo o modelo comunitario en su forma modificada cumple los requisitos de protección y sobre si mantiene su identidad comunitaria (véase *supra* el punto 4.1.4.1).

El dibujo o modelo comunitario deberá mantener su identidad, por lo que el mantenimiento en la forma modificada se limitará a los casos en que las características suprimidas o no reivindicadas no contribuyan a la novedad o al carácter singular del dibujo o modelo comunitario, en particular:

- cuando el dibujo o modelo comunitario se incorpora a un producto que constituya un componente de un producto complejo y las características que se suprimen o que no se reivindican son invisibles durante la utilización normal del producto complejo (artículo 4, apartado 2, del RDC); o
- cuando las características suprimidas o no reivindicadas están dictadas por su función técnica o a efectos de interconexión (artículo 8, apartados 1 y 2, del RDC); o
- cuando las características que se suprimen o no se reivindican son tan insignificantes en función de su tamaño e importancia que es probable que pasen desapercibidas para el usuario informado.

La decisión de mantener el dibujo o modelo comunitario en forma modificada se incluirá en la resolución sobre el fondo que finaliza el procedimiento de nulidad.

### **5.11 Causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro**

Véanse las Directrices, Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados, capítulo 13, Ampliación y dibujos y modelos comunitarios registrados.

## **6 Conclusión del procedimiento**

### **6.1 Terminación del procedimiento sin una resolución sobre el fondo**

Se pondrá fin al procedimiento de nulidad sin una resolución sobre el fondo, en los siguientes casos:

1. el solicitante retira su solicitud como consecuencia de un acuerdo amistoso o por otro motivo;
2. el titular renuncia al dibujo o modelo comunitario en su totalidad y el solicitante no ha pedido a la Oficina que adopte una resolución sobre el fondo del asunto (artículo 24, apartado 2, del RDC; véase el punto 3.8 *supra*); o

3. el dibujo o modelo comunitario impugnado ha caducado y el solicitante no ha pedido a la Oficina que adopte una resolución sobre el fondo del asunto (artículo 24, apartado 2, del RDC; véase el punto 3.8); o
4. la División de nulidad ha suspendido una serie de solicitudes de declaración de nulidad relativas al mismo dibujo o modelo comunitario registrado. Se considerarán resueltas las solicitudes que hubieran sido objeto de una resolución definitiva que declare la nulidad del dibujo o modelo comunitario (artículo 32, apartado 3, del REDC).

La División de Anulación informará a las partes de que se ha puesto fin al procedimiento sin una resolución sobre el fondo.

## **6.2 Resolución sobre costas**

### **6.2.1 Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas**

Cuando se dicte una resolución sobre el fondo, la decisión sobre el reparto de costas se adoptará al final de la resolución (artículo 79, apartado 1, del REDC).

En el resto de casos en que la División de Anulación cierra el asunto sin una resolución sobre el fondo, se emitirá una resolución sobre costas separada a petición de cualquiera de las partes. En dicho caso, la División de Anulación comunicará a ambas partes cuando dicte una resolución sobre las costas, y las partes podrán formular alegaciones.

### **6.2.2 Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas**

#### **6.2.2.1 Acuerdo sobre costas**

Si las partes informan a la División de Anulación de que han finalizado el procedimiento de nulidad con un acuerdo que incluye las costas, la División de Anulación no emitirá una resolución sobre las costas (artículo 70, apartado 5, del RDC). La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 5.5.2.1, Acuerdo sobre las costas.

Si no se indica nada en cuanto a si las partes han llegado a un acuerdo sobre las costas, la División de Anulación adoptará una resolución sobre las mismas, junto con la confirmación de la retirada de la solicitud. Si las partes informan a la División de Anulación de que han alcanzado un acuerdo sobre las costas después de la retirada de la solicitud, la decisión previamente adoptada no será revisada. Sin embargo, quedará al arbitrio de las partes cumplir su acuerdo y no aplicar la decisión de la División de Anulación relativa a las costas.

#### **6.2.2.2 Imposición de costas**

La regla general es que la parte vencida, o la parte que ponga fin al procedimiento por renuncia al dibujo o modelo comunitario o que lo mantenga en su forma modificada, o que abandone la solicitud, deberá sufragar las tasas abonadas por la otra parte y todos los gastos inherentes al procedimiento en que haya incurrido (artículo 70, apartados 1 y 3, del RDC).



Si ambas partes pierden parcialmente, se podrá decidir que las costas se «repartan de otro modo» (artículo 70, apartado 2, del RDC). Por regla general, parece equitativo para cada parte sufragar sus propias costas.

Una vez que una resolución en la que se declare la nulidad del dibujo o modelo comunitario adquiera carácter firme, se considerarán resueltas las solicitudes que hubieran sido objeto de suspensión. Los solicitantes cuyas solicitudes hayan sido consideradas resueltas sufragarán sus propias costas (artículo 70, apartado 4, del RDC). Además, la Oficina reembolsará el 50 % de la tasa correspondiente a la solicitud de declaración de nulidad (artículo 32, apartado 4, del REDC).

### 6.2.2.3 Fijación de costas

#### Costas recuperables relativas a la representación y las tasas

Cuando las costas se refieran solo a los gastos de representación y a la tasa de solicitud, la resolución por la que se fija la cuantía de las costas se incluirá en la resolución relativa al reparto de costas.

El importe que tiene derecho a reclamar la parte vencedora se menciona en el artículo 70, apartado 1, del RDC y en el artículo 79, apartados 6 y 7, del REDC.

Por lo que respecta a las tasas, la cantidad se limita al importe de 350 EUR de la tasa correspondiente a la solicitud de declaración de nulidad, en el caso de que el solicitante sea la parte vencedora en el procedimiento.

Por lo que respecta a los gastos de representación, el importe se limita a 400 EUR, tanto para el solicitante como para el titular, a condición de que este esté representado en el procedimiento de nulidad por un representante autorizado en el sentido del artículo 77 del RDC. La parte vencedora que ya no esté representada por un representante autorizado en el momento en que se adopta la resolución tendrá derecho a que se dicte una resolución sobre las costas, con independencia de la fase del procedimiento en que haya cesado dicho representante. Esto se entiende sin perjuicio de la necesidad de designar a un representante autorizado cuando sea obligatorio. El importe que debe sufragar la parte vencida se fija siempre en euros, con independencia de la moneda en la que la parte vencedora tuviere que pagar a su representante.

No se recuperarán las costas del empleado, aun cuando este pertenezca a otra empresa con vínculos económicos.

#### Otros gastos recuperables

Cuando las costas incluyen los gastos relativos a la vista oral o la práctica de la prueba, el registro de la División de Anulación fijará el importe de las costas que deban abonarse, a instancia de parte (artículo 70, apartado 6, del RDC). A la solicitud de fijación de costas deberá adjuntarse un pliego de costas con la correspondiente documentación acreditativa (artículo 79, apartado 3, del REDC).

Previa solicitud presentada en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la adjudicación de las costas, la División de Anulación podrá modificar dicho importe (artículo 70, apartado 6, del RDC; artículo 79, apartado 4, del REDC).

### Fijación de costas tras devolver el asunto a la División de Anulación para que resuelva

Cuando la resolución de nulidad ha sido anulada, parcial o totalmente, y el asunto sea devuelto por las Salas de Recurso, la situación será la siguiente:

- la primera resolución (objeto de recurso) recaída no es firme, ni siquiera en relación con el reparto o la fijación de las costas;
- por lo que respecta a las costas del procedimiento de nulidad, deberá adoptarse una única resolución sobre el reparto y la fijación de las costas para el procedimiento de nulidad en su totalidad.
- en relación con las costas del procedimiento de recurso, es necesario cerciorarse de si las Salas han dictado una resolución sobre las mismas. El concepto de «parte vencedora» debe aplicarse al resultado del procedimiento de recurso, a resultas de lo cual la resolución puede ser diferente en ambas instancias. El importe reembolsable de los gastos de representación para el procedimiento de recurso es de 500 EUR, importe que se aplica además de los gastos de representación para el procedimiento de nulidad.

## **6.3 Corrección de errores e inscripción en el Registro**

### **6.3.1 Corrección de errores**

En las resoluciones de la División de Anulación, únicamente podrán rectificarse los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las carencias manifiestas. La División de Anulación rectificará los errores de oficio o a petición de una parte interesada (artículo 39 del REDC).

### **6.3.2 Inscripción en el Registro**

La fecha y tenor de la resolución sobre la solicitud o cualquier otra medida que hubiera puesto fin al procedimiento se inscribirá en el Registro una vez esta adquiera carácter firme (artículo 53, apartado 3, del RDC; artículo 69, apartado 3, letra q), del REDC).

## **7 Recurso**

### **7.1 Derecho a recurrir**

Cualquier parte en un procedimiento de nulidad estará legitimada para recurrir contra una resolución que le afecte de modo adverso. Las resoluciones que no pongan fin al procedimiento con respecto a una de las partes solo podrán recurrirse junto con la resolución con fuerza de cosa juzgada, salvo que la propia resolución permita un recurso independiente. Toda comunicación escrita de tal resolución incluirá una notificación de que la resolución podrá recurrirse en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación de la misma. Los recursos producirán efectos suspensivos (artículo 55 del RDC).

## 7.2 Revisión prejudicial

Podrá concederse la revisión siempre que se haya interpuesto un recurso contra una resolución comprendida en el ámbito de competencia de las Salas de Recursos según lo dispuesto en el artículo 55 del RDC.

Si el departamento de la Oficina cuya resolución se haya impugnado tiene el recurso por admisible y fundado, deberá rectificar su resolución. Sin embargo, esto no será de aplicación cuando la otra parte en el procedimiento formule oposición a la pretensión del recurrente (artículo 58, apartado 1, del RDC). Por consiguiente, solo podrá concederse una revisión si la solicitud de declaración de nulidad se rechaza por inadmisibile (o se considera no presentada) con arreglo al artículo 30 del REDC).

Si la resolución no fuere rectificada en el plazo de un mes desde la recepción del escrito de motivación del recurso, este será remitido sin dilación a la sala de recursos y sin pronunciamiento alguno en cuanto al fondo (artículo 58, apartado 2, del RDC).

Los principios que se aplican a la revisión respecto a las resoluciones adoptadas por la División de Oposición serán aplicables *mutatis mutandis* a las decisiones adoptadas por la División de Anulación en el examen de admisibilidad de la solicitud (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 7, Revisión).