

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN QUE
LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LOS DIBUJOS Y MODELOS
COMUNITARIOS REGISTRADOS***

***DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS
REGISTRADOS***

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

Índice

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

4.1.5	Finalización del intercambio de observaciones	20
4.1.6	Prórroga de los plazos y suspensión	20
4.1.6.1	Prórroga de los plazos.....	20
4.1.6.2	Suspensión.....	20
4.1.7	Práctica de la prueba.....	22
4.1.8	Procedimiento oral.....	22
4.2	Examen	23
4.2.1	Inicio del examen.....	23
4.2.2	Examen de las causas de nulidad.....	23
5	Las distintas causas de nulidad.....	24
5.1	No es un dibujo o modelo.....	24
5.1.1	Organismos vivos	24
5.2	Falta de derechos	25
5.3	Función técnica	26
5.3.1	Justificación	26
5.3.2	Examen.....	27
5.3.3	Formas alternativas	27
5.4	Dibujos y modelos de interconexiones	27
5.5	Falta de novedad y de carácter singular.....	28
5.5.1	Divulgación de un dibujo o modelo anterior	28
5.5.1.1	Principios generales	28
5.5.1.2	Publicaciones oficiales	29
5.5.1.3	Exposiciones y comercialización	30
5.5.1.4	Divulgaciones derivadas de Internet	31
5.5.1.5	Declaraciones escritas bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas)	31
5.5.1.6	Divulgación insuficiente	32
5.5.1.7	Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.....	33
5.5.1.8	Divulgación durante el período de prioridad	33
5.5.1.9	Período de gracia	34
5.5.2	Apreciación de la novedad y del carácter singular	34
5.5.2.1	Principios comunes	35
5.6	Conflicto con el derecho de un dibujo o modelo anterior	43
5.7	Uso de un signo distintivo anterior.....	44
5.7.1	Signo distintivo	44
5.7.2	Uso en un dibujo o modelo posterior.....	44
5.7.3	Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC (signos distintivos anteriores)	45
5.7.4	Examen por parte de la División de Anulación.....	45
5.8	Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.....	46
5.8.1	Fundamentación de la solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC (derechos de autor anteriores)	46
5.8.2	Examen por parte de la División de Anulación.....	47
5.9	Nulidad parcial.....	47
5.10	Causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro	48

6	Conclusión del procedimiento	48
6.1	Terminación del procedimiento sin resolución sobre el fondo	48
6.2	Resolución sobre costas	49
6.2.1	Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas	49
6.2.2	Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas.....	49
6.2.2.1	Acuerdo sobre costas.....	49
6.2.2.2	Imposición de costas.....	49
6.2.2.3	Fijación de costas.....	50
6.3	Corrección de errores e inscripción en el Registro	51
6.3.1	Corrección de errores	51
6.3.2	Inscripción en el Registro	51
7	Recurso	51
7.1	Derecho a recurrir	51
7.2	Revisión	52

1 Finalidad

Las presentes directrices tienen por objeto explicar el procedimiento que seguirá la División de Anulación de la OAMI en el momento de aplicar en la práctica los requisitos formales contemplados en el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios¹ (RDC), el Reglamento de ejecución del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios² (REDC), y el Reglamento de tasas³ (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 obligación de fundamentar los motivos cumple una doble finalidad: permitir que las partes interesadas conozcan la justificación de la medida adoptada para que puedan proteger sus derechos, así como facultar a la siguiente instancia para que ejerza su poder para revisar la legalidad de la resolución. Por otra parte, la obligación de fundamentar los motivos constituye un requisito procedimental esencial, tan distinto de la cuestión de si los motivos planteados son correctos o no, que atañe a la legalidad sustantiva de la medida objeto de oposición (sentencia de 27/06/2013, T-608/11, «Instrumento para escribir II», apartados 67 y 68 y la jurisprudencia citada en la misma).

La División de Anulación deberá pronunciarse sobre cada una de las pretensiones que le remitan las partes (sentencia de 10/06/2008, T-85/07, «GABEL», apartado 20). Ahora bien, no está expresamente obligada a motivar sus apreciaciones sobre el valor de cada una de las pruebas aportadas, en especial si considera que carecen de interés o pertinencia para la resolución del litigio (véase, por analogía, la sentencia de 15/06/2000, C-237/98 P, «Dorsch Consult v Council and Commission», apartado 51). Es suficiente que se refiera a los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia decisiva en el

¹ [Reglamento \(CE\) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios](#), modificado por el Reglamento (CE) nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 6/2002 y (CE) nº 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

² [Reglamento \(CE\) nº 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento \(CE\) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios](#), modificado por el Reglamento (CE) nº 876/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 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

³ [Reglamento \(CE\) nº 2246/2002 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002 relativo a las tasas](#), modificado por el Reglamento (CE) nº 877/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 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

contexto de la resolución (sentencia de 12/11/2008, T-7/04, «[Limoncello della Costiera Amalfitana shaker](#)», apartado 81).

Para evaluar si la motivación de una resolución cumple dichos requisitos, se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia en cuestión (sentencia de 07/02/2007, T-317/05, «[Forme d'une guitare](#)», apartado 57).

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos), Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principio general que debe respetarse en los procedimientos, Capítulo 1, Motivación adecuada.

2.2 Derecho a ser oído

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

A tal fin, la División de Anulación invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le remitan sus observaciones propias o hechas por las otras partes (artículo 53, apartado 2, del RDC).

El derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho o de derecho y a las pruebas que constituyen el fundamento de la resolución, aunque no se aplica a la posición final que la División de Anulación decida adoptar (sentencia de 20/04/2005, T-273/02, «[CALPICO/CALYPSO](#)», apartados 64-65).

La División de Anulación podrá basar su análisis en hechos que sean el resultado de la experiencia práctica generalmente adquirida en la comercialización de productos y que cualquier persona puede conocer, y en particular, los usuarios informados de dichos productos; en tal caso no estará obligada a facilitar ejemplos o pruebas de dicha experiencia práctica.

La División de Anulación aplicará los principios explicados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principio general que debe respetarse en los procedimientos, Capítulo 2, Derecho a ser oído.

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 4448]).

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 ha 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 facilitadas 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 la División de Anulación de 22/04/2008 [ICD 4448]).

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 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», apartado 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, «OHIM v Kaul», apartados 42 a 44).

Cuando una parte presente documentación por fax, deberá indicar en la carta adjunta si se envía o no una copia de confirmación (que, según los casos, podrá contener documentos en color). Si la copia de confirmación no se recibe dentro del plazo, únicamente los documentos remitidos por fax se comunicarán a la otra parte. Para obtener información

general sobre plazos y continuación de los procedimientos, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos.

3 Presentación de una solicitud

3.1 Formulario de solicitud

Para presentar una solicitud (artículo 52, del RDC) la Oficina ofrece un formulario (artículo 68, apartado 1, letra f), del REDC) que puede descargarse en el sitio web de la Oficina.

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 sólo 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

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 inadmisibles (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 haya sido informada del acuerdo (artículo 98, apartado 5, del RDC; artículo 29, apartado 6, del REDC).

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

3.4 Identificación de la solicitud

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 emblemas oficiales, 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 emblema oficial, 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 emblema oficial en cuestión.

Por lo que a la justificación del derecho del solicitante se refiere, véase *infra* el apartado 3.9.2.

3.6 Representación de la solicitud

3.6.1 Si la representación es obligatoria

En principio, las normas que regulan la representación en el procedimiento de marca comunitaria 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).

Las personas que tengan su domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo y real en la Unión Europea no precisan designar un representante para los procedimientos ante la Oficina.

Cuando el solicitante no tenga su domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo en el territorio de la Unión Europea, deberá designar un representante, de lo contrario la Oficina requerirá al solicitante que designe uno en un plazo de dos meses. En el caso de que el solicitante haga caso omiso de la petición, la solicitud será denegada por considerarse inadmisibles (artículo 77, apartado 2, del RDC; artículo 30, apartado 1 y artículo 28, apartado 1, letra c), del REDC).

Al examinar si el solicitante tiene un establecimiento real y efectivo industrial o comercial en la Unión Europea, la División de Anulación seguirá las orientaciones del Tribunal de Justicia en la sentencia de 22/11/1978, C-33/78, «Somafer SA», apartado 12 («el concepto de sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, supone un centro de operaciones, que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros»). La prueba de que un solicitante tiene un establecimiento real y efectivo industrial o comercial en la Unión Europea puede consistir, entre otros, en estatutos, informes anuales, declaraciones escritas y otros documentos comerciales.

3.6.2 Quién puede asumir la representación

Sólo podrá asumir la representación de terceros ante la Oficina un abogado o un representante autorizado que cumpla los requisitos contemplados en el artículo 78, apartado 1, del RDC.

Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo en la Comunidad podrán ser representadas ante la Oficina por un empleado. Los empleados de personas jurídicas también podrán representar a otras personas jurídicas que tengan vínculos económicos con la primera, aun cuando dichas personas jurídicas carezcan de domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo y real en la Unión Europea (artículo 77, apartado 3, del RDC).

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 16/07/2011 de la División de Anulación [ICD 8231]).

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).

Las alegaciones se indicarán en la correspondiente casilla del formulario de la Oficina (artículo 68, apartado 1, letra f), del REDC) o en una declaración de motivos adjunta a la solicitud.

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 MC. Si el derecho anterior es un DMC o una MC, el solicitante no ha de presentar ningún documento. El examen de la justificación se llevará a cabo respecto a 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,

Capítulo 4.2.3.2, Extractos de bases de datos oficiales); (3) extractos de boletines oficiales de las oficinas nacionales de dibujos y modelos 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 apartados 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...), 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 por correo ordinario, servicio de reparto especial, en persona o por telefax/fax (artículo 65 del REDC). La presentación de solicitudes por medios electrónicos estará autorizada mediante decisión posterior del Presidente, una vez concretados los requisitos técnicos.

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).

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

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 conocimientos técnicos 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 10/03/2008, R 586/2007-3 – «Barbacoas», apartados 23 a 26).

3.12 Pago de la tasa

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).

Los métodos de pago son mediante transferencia a una cuenta bancaria de la Oficina (artículo 5, apartado 1, del RTDC) o para los titulares de cuentas corrientes, mediante la cuenta corriente. En caso de pago mediante cuenta corriente, las tasas se imputarán automáticamente en la cuenta corriente del solicitante al recibir la solicitud. La fecha de referencia para el pago será la fecha en que el importe se haga realmente efectivo en la cuenta bancaria de la Oficina (artículo 7, apartado 1, del RTDC).

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 Subsanción de irregularidades

En el caso de que la División de Anulación considere que la solicitud es inadmisibles 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 sólo tiene lugar después de admitida 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 / REDTUBE», apartado 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 apartado 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 contra suya 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 apartados 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

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 apartado 3.1.9.2).

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 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).

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 (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, «Instrumento para escribir», apartados 66 a 72; sentencia de 27/06/2013, T-608/11, «Instrumento para escribir II», apartado 87. Véase asimismo la resolución de 15/11/2013, R 1386/2012-3, «Cinturones», apartado 21).

«La fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro» (artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE) que sirve para calcular el punto de partida de la obligación de uso para el registro nacional e internacional, la determina cada Estado miembro en función de sus propias normas de procedimiento (sentencia de 14/06/2007, C-246/05, «Le Chef DE CUISINE», apartados 26 a 28). Por lo que a las marcas comunitarias se refiere, la fecha es la fecha de registro (artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, en adelante, «RMC»), tal como se publica en el Boletín de marcas comunitarias (regla 23, apartado 5 del Reglamento 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del RMC, en adelante, «REMC»). Respecto de los registros internacionales que designan a la Unión Europea, la fecha pertinente es la de la segunda publicación, con arreglo al artículo 152, apartado 2 y al artículo 160, del REMC.

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 defensa

Las observaciones del titular deberán incluir una indicación del alcance de 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 apartado 4.9).

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 el procedimiento escrito. 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 (véanse *supra* los apartados 2.1.9.1 y 2.1.9.2). 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 (resolución de 22/10/2009, R 690/2007-3 –

«Chaff cutters», apartados 44 y siguientes). 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 apartado 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 presentase 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 titular que aporte pruebas del uso de su marca anterior, éste 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 la regla 22, apartado 3, del REMC, 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 ésta 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 sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada,

sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios (véase, por analogía, el artículo 57, apartados 2 y 3, del RMC).

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, p. ej., 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 apartado 2.4).

4.1.6 Prórroga de los plazos y suspensión

4.1.6.1 Prórroga de los plazos

Las solicitudes deberán presentarse por cualquiera de las partes antes del vencimiento de los mismos (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 05/03/2009, C-90/08 P, «CORPO LIVRE/LIVRE», apartados 20 a 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 reconvencción y dicho tribunal no hubiere suspendido el procedimiento (artículo 91, apartado 2, del RDC).

La División de Anulación 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», apartados 68 a 77).

La División de Anulación notificará a las partes la decisión por la que concede o deniega una suspensión. 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 la División de Anulación decide no otorgar la suspensión, se comunicarán los motivos de tal decisión, ya sea en la fecha de denegación de la suspensión, o en la resolución de finalización del procedimiento.

Si se concede una suspensión por un período indeterminado, el procedimiento de nulidad se reanudará cuando las partes comuniquen 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 celebrará 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 135/2007-3, «macchine da gioco automatiche», apartado 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, Principio general que deberá observarse en los procedimientos, Capítulo 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, «Representación de un soporte promocional circular», apartados 30 a 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 976/2007-3, «Radiadores de calefacción», apartado 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», apartado 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 196/2006-3, «underwater motive device»).

Una vez que haya presentado la solicitud, el solicitante no podrá alegar nuevas causas de nulidad (resolución de 08/07/2013, R 207/2013-3, «Hand bags», apartado 16 y siguientes). 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 por analogía la sentencia de 16/09/2004, T-342/02, «MGM/M.G.M.» y el auto de 11/05/2006, T-194/05, «TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH»).

SEGUIR

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, Sección 5, Requisitos adicionales relativos a la reproducción del dibujo o modelo, Capítulo 5.2.3, 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 595/2012-3, «Groente en fruit», apartado 11).



Dibujo o modelo comunitario nº 1943283-0001 para «Groente en fruit» (Tercera Sala de Recurso, resolución de 18/02/2013, R 595/2012-3).

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, de manera expresa, en relación con las ideas que primaron en la concepción del mismo. La idea subyacente de un dibujo o modelo no puede protegerse como un dibujo o modelo (sentencia de 06/06/2013, T-68/11, «Esferas de reloj de pulsera», apartado 72). Tampoco protege un dibujo o modelo el método de uso o funcionamiento (sentencia de 21/11/2013, T-337/12, «Sacacorchos», apartado 52).

5.2 Falta de derechos

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.

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. 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 64/2007-3, «Altavoces», apartado 15).

El artículo 15, apartado 1, del RDC que aborda las reivindicaciones para ser reconocido como legítimo titular del dibujo o modelo comunitario tampoco resulta pertinente en relación con la causa del artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC.

Dicha reivindicación se inscribe dentro de la categoría de «acciones sobre dibujos y modelos comunitarios distintas de las previstas en el artículo 81 del RDC» y, por lo tanto, compete a la jurisdicción de un tribunal nacional con arreglo al artículo 93, apartado 1, del RDC en lugar de ser competencia de la División de Anulación. Lo anterior queda confirmado por el texto del artículo 27, apartado 3, del REDC en que se hace referencia al hecho de que «se interponga una acción judicial» para dicha reivindicación.

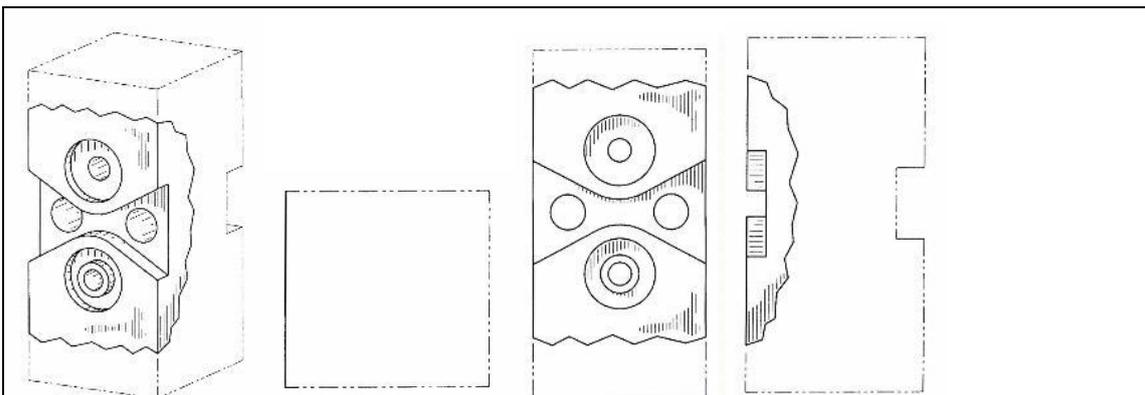
5.3 Función técnica

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 Justificación

«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 690/2007-3, «Cosechadoras picadoras», apartados 35 y siguientes).

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 sólo 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 211/2008-3, «Equipo de distribución de fluidos», apartado 36).



Dibujo o modelo comunitario nº 232996-0008 para «Equipo de distribución de fluidos» (Tercera Sala de Recurso, resolución de 29/04/2010, R 211/2008-3)

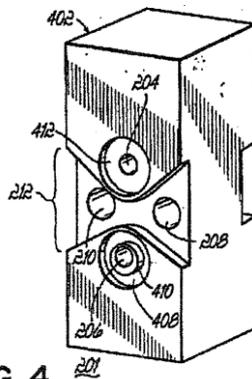


FIG. 4

Dibujo extraído de la solicitud de patente europea anterior (EP 1 568 418 A2) respecto de un «método y sistema de apoyo y/o alineación de los componentes de un sistema de difusión de líquidos»

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, en su caso, 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, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 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, Principio general que debe respetarse en los procedimientos, Capítulo 4.3. 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 (resolución de 22/10/2009, R 690/2007-3, «Cosechadoras picadoras», apartados 31 a 32); resolución de 10/06/2013, R 2466/2011-3, «Cuchillas», apartados 15 y 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, éste último deberá ser declarado nulo (resolución de 20/11/2007, ICD 2970).

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).

El público en cuestión está compuesto por los miembros de los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea (artículo 7, apartado 1, del RDC).

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», apartado 27).

A efectos del artículo 7 del RDC, se entiende por «dibujo o modelo» la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación (artículo 3, letra a), del RDC). Es irrelevante si el «dibujo o modelo» anterior, con arreglo al artículo 3, letra a), del RDC, disfruta de protección jurídica (como dibujo o modelo, marca, obra con derechos de autor, modelo de utilidad o de otro tipo).

El solicitante deberá justificar la divulgación de un dibujo o modelo anterior.

Se presume que un dibujo o modelo ha sido hecho público en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, como resultado de la publicación con posterioridad a su registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, a los fines de la aplicación de los artículos 5 y 6 del RDC (artículo 7, apartado 1, del RDC).

Sin embargo, los actos de divulgación de un dibujo o modelo anterior no serán tenidos en cuenta si el titular presenta hechos, pruebas y alegaciones convincentes que justifiquen la opinión de que estos hechos no han podido ser razonablemente conocidos en el tráfico

comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea (artículo 7, apartado 1, del RDC; artículo 63, apartado 1, del RDC) (resolución de 22/03/2012, R 1482/2009-3, «Bloques aislantes», apartado 38).

En los apartados 5.5.1.7 a 5.5.1.8 se abordaran otras excepciones.

5.5.1.2 Publicaciones oficiales

La publicación de un dibujo o modelo anterior en el diario oficial de cualquier servicio central de la propiedad industrial del mundo se entiende como divulgación y dicha norma sólo estará afectada por la excepción si dicha publicación no ha podido ser razonablemente conocida en el sector de que se trate de la Unión Europea. Por lo tanto, una vez que el solicitante haya aportado la prueba de la publicación, se presume que la divulgación ha tenido lugar y que, considerando la globalización de los mercados, incumbe al titular aportar hechos, alegaciones o pruebas en contrario, en concreto de que la publicación del dibujo o modelo anterior no haya podido ser razonablemente conocida en los círculos especializados del sector, que operen en la Unión Europea (resolución de 27/10/2009, R 1267/2008-3, «Relojes», apartado 35 y siguientes; resolución de 07/07/008, R 1516/2007-3, «Latas», apartado 9).

Las publicaciones en los diarios oficiales de marcas y patentes también podrían haber sido conocidas en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector que operen en la Unión Europea. Por lo tanto, cuando se ha solicitado la apariencia de un producto y se ha publicado como marca, se considerará como divulgación de un «dibujo o modelo» a efectos del artículo 7 del RDC (sentencia de 16/12/2010, T-513/09, «Figura sentada», apartado 20). Lo mismo es aplicable cuando las representaciones incluidas en una solicitud de patente muestran la apariencia de un artículo industrial o artesanal (resolución de 22/03/2010, R 417/2009-3, «Cañas para beber», apartado 21). Sin embargo, la presencia de un documento conservado en una oficina de marcas y patentes, que se ha puesto a disposición del público sólo mediante una solicitud de consulta de los expedientes, no puede 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 demuestra la divulgación de un dibujo o modelo anterior con arreglo del artículo 7 del RDC (resolución de 22/03/2012, R 1482/2009-3, «Bloques aislantes», apartados 39, 43; resolución de 15/04/2013, R 442/2011-3, «Rodapiés», apartado 26).

Para justificar la divulgación, el certificado de registro debe especificar la fecha de publicación, con independencia de la fecha de presentación o la fecha de registro. La publicación en el Boletín Oficial de una oficina nacional de patentes deberá considerarse un acto de divulgación o puesta a disposición del público de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del RDC (sentencia de 07/11/2013, T-666/11, «Gatto domestico», apartado 25). Que la publicación tenga lugar antes o después del registro es irrelevante (resolución de 15/04/2013, R 442/2011-3, «Rodapiés», apartado 24).

Por otra parte, bastará que la fecha de publicación pueda ser identificada mediante la indicación de un código INID («Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (bibliográficos)» estandarizado por la norma ST.9 de la OMPI. Véase la resolución de la División de Anulación de 14/11/2006 (ICD 2061)).

5.5.1.3 Exposiciones y comercialización

La divulgación de un dibujo o modelo en una exposición internacional en cualquier lugar del mundo es un acontecimiento que puede ser conocido en el tráfico comercial normal por los círculos del sector de que se trate, que operan en la Unión Europea, salvo prueba en contrario (resolución de 26/03/2010, R 9/2008-3, «Calzado», apartados 73 a 82; resolución de 01/06/2012, R 1622/2010-3, «Lámparas», apartado 24). La cuestión de si los acontecimientos que tienen lugar fuera de la Unión Europea pueden ser conocidos razonablemente por las personas que forman parte de dichos círculos es una cuestión de hecho. La respuesta a la misma ha de ser evaluada por la OAMI con arreglo a las circunstancias específicas de cada caso concreto (sentencia de 13/02/2014, C-479/12, «Gartenmöbel», apartado 34).

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 UE (resolución de 26/03/2010, R 9/2008-3, «Calzado», apartados 63 a 71).

La divulgación de un dibujo o modelo puede ser el resultado de una comercialización cuando no existe prueba en el expediente de que los productos en que está incorporado el dibujo o modelo anterior han sido efectivamente puestos en el mercado en Europa. Bastará que los productos hayan sido ofrecidos a la venta en los catálogos distribuidos (resolución de 22/10/2007, R 1401/2006-3, «Ornamentación», apartado 25) o importados de un país tercero a la Unión Europea (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 31 a 32) o que hayan sido objeto de un acto de compra entre dos operadores europeos (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, «Botella», apartados 30 a 45).

Por lo que se refiere a la presentación de catálogos, resulta irrelevante si estos se dirigen al público en general o a especialistas. En primer lugar, los catálogos son documentos apropiados cuando permiten demostrar que un producto que incorpora un determinado dibujo o modelo se ha puesto a disposición del público. Su función consiste precisamente en dar a conocer al público que el producto en cuestión se encuentra disponible en el mercado. En segundo lugar, si este público es «amplio» o «reducido» (es decir, grande o pequeño en número) no es una cuestión relevante. Lo que importa, en el contexto del artículo 7 del RDC, es si determinadas personas (con independencia de que sean muchas o pocas) pertenecientes a los círculos del sector de que se trate han tenido una oportunidad razonable de acceder al dibujo o modelo (resolución de 25/02/2013, R 680/2012-3, «Cases for reducers», apartados 14 y 15; véase asimismo la resolución de 25/02/2013, R 1053/2012-3, «Housings», apartado 16).

La Oficina lleva a cabo una apreciación global de todos los documentos aportados por el solicitante de la anulación con el fin de determinar si la divulgación ha tenido lugar, incluida la tarea de establecer si un catálogo es auténtico y se ha divulgado en los círculos interesados.

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 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 31 a 32).

SEGUIR

5.5.1.4 Divulgaciones derivadas de Internet

Por norma general, las divulgaciones derivadas de Internet forman parte del estado de la técnica anterior. 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 industrial.

Internet, por su propia naturaleza, puede complicar la determinación de la fecha real en que se hubiese puesto la información a disposición del público. Por ejemplo, no todas las páginas web incluyen una referencia al momento en que hubiesen sido publicadas. 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 (p. ej., del archivo caché de Google); 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.

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 (análogo a la compra de un libro o la suscripción a un diario) evitan que una página web forme parte del estado de la técnica. Bastará que la página web esté disponible sin ninguna obligación de confidencialidad y que se puedan cumplir razonablemente los requisitos de confidencialidad por parte de los profesionales europeos de los círculos de que se trate.

5.5.1.5 Declaraciones escritas bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas)

Por norma general, las declaraciones juradas en sí mismas no son suficientes para demostrar un hecho tal como la divulgación de un dibujo o modelo anterior. Sin embargo, podrán corroborar y/o aclarar la exactitud de los documentos adicionales (resolución de 14/10/2009, R 316/2008-3, «Chimeneas», apartado 22. Véase por analogía la sentencia de 13/05/2009, T-183/08, «SCHUHPARK/SCHUHPARK», apartado 43.)

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, «Botella», apartados 39 a 40).

Las declaraciones y demás pruebas documentales que proceden de las partes que tienen interés en que se declare la nulidad del dibujo o modelo comunitario gozan de un valor probatorio menor en comparación con los documentos que tienen un origen neutral (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 33 a 36).

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

5.5.1.6 Divulgación insuficiente

La divulgación de un dibujo o modelo anterior es una cuestión preliminar a la de si dos dibujos o modelos producen la misma impresión general en el usuario informado si el dibujo o modelo anterior no se ha hecho público o si se ha publicado de manera no conforme con los requisitos del artículo 7, apartado 1, del RDC, lo cual será motivo suficiente para desestimar la solicitud en la medida en que se base en los artículos 5 y 6 del RDC (resolución de 10/03/2008, R 586/2007-3, «Barbacoas», apartados 22 y siguientes).

Ni el RDC ni el REDC establecen los elementos de prueba específicos que se exigen para determinar la 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 tal lista no es exhaustiva («incluirá lo siguiente»). En consecuencia, las pruebas de una divulgación quedan a discreción del solicitante y, en principio, toda prueba capaz de demostrar la divulgación 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. La 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, «Botella», apartados 21 a 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 la divulgación, podrán contribuir a conformar la prueba cuando se examinen conjuntamente con otros medios (sentencia de 09/03/2012, T-450/08, «Botella», apartados 25 y 30 a 45).

No se obliga a la División de Anulación 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 apartado 3.1.9.2). Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los dibujos o modelos anteriores distintos a los específicamente mencionados como estado de la técnica anterior por parte del solicitante (resolución de 04/10/2006 [ICD 2228]).

Si la representación de un dibujo o modelo anterior no lo representa de la forma adecuada, haciendo que no sea posible la comparación con el dibujo o modelo impugnado, esto no

contará como divulgación a efectos del artículo 7, apartado 1, del RDC (resolución de 10/03/2008, «Barbacoas», R 586/2007-3, apartados 22 y siguientes).

Es posible que, en ciertas circunstancias, una divulgación ante una sola empresa pueda bastar para considerar que el dibujo o modelo puede haberse dado a conocer razonablemente en el curso normal de la actividad empresarial a los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea (sentencia de 13/02/2014, C-479/12, «Gartenmöbel», apartados 35 y 36). Esta cuestión ha de ser evaluada por la OAMI en cada caso.

5.5.1.7 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 20/06/2005 [ICD 172] apartado 22).

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

5.5.1.8 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, 22, de la letra d) del apartado 1 del artículo 27 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 sólo 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), 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 apartado 4.1.6.2 sobre la reanudación del procedimiento).

5.5.1.9 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 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 26 a 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 02/05/2011, R 658/2010-3, «Dispositivos de alumbrado», apartados 37 a 39).

La excepción que se menciona en el artículo 7, apartado 2, del RDC podrá aplicarse incluso si el dibujo o modelo divulgado anteriormente no es *idéntico* al dibujo o modelo comunitario impugnado, con arreglo al artículo 5 del RDC. Esto se debe a que el artículo 7, apartado 2, del RDC también establece la inmunidad contra la pérdida de *carácter singular* con arreglo al artículo 6 del RDC (resolución de 02/05/2011, R 658/2010-3, «Dispositivos de alumbrado», apartado 40).

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 25/07/2009, R 0552/2008-3, «Reproductor/grabador de MP3», apartados 24 a 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 del correspondiente estado

de la técnica, que está compuesto 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 dibujos o modelos anteriores o de partes de dibujos o modelos anteriores (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicación», apartados 23 a 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 el correspondiente estado de la técnica (artículo 8 del RDC, véase *supra* el apartado 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 23/06/2008 [ICD 4919]).

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 03/08/2009, R 1052/2008-3, «Contactores eléctricos», apartados 42 a 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 (resoluciones de 10/09/2013, R 293/2012-3 y R 688/2012-3, «Inserts de intercambiadores de calor»).

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, «Cosechadoras picadoras», apartado 21).

Cuando las características de un dibujo o modelo comunitario aplicadas a un componente (p. ej., un motor de combustión interna) sólo son parcialmente visibles durante la utilización normal del producto complejo (p. ej., un cortador de césped), la comparación con el correspondiente estado de la técnica anterior se limitará a las partes visibles. «Durante la utilización normal de un cortador de césped, éste se coloca en el suelo y el usuario se sitúa de pie detrás del mismo. De este modo, el usuario, colocado detrás del cortador ve el motor desde arriba y, por lo tanto, ve principalmente el lado superior del motor. De ahí se deduce que el lado superior del motor determina la impresión de conjunto producido por el motor» (sentencia de 09/09/2011, T-10/08, «Motor», apartados 20 a 22).

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 586/2007-3, «Barbacoas», apartados 23 a 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 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicación», apartados 25 a 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 punteadas, contornos o colores o que dejen claro de otro modo que se busca la protección respecto de dichas características (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 59 a 64).

Por el contrario, se tendrán en cuenta las características que no se reivindiquen 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 respecto de 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 sólo 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 978/2010-3, «Parte de una compresa higiénica», apartados 20 a 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, «Limas de uñas», apartado 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», apartados 23 a 26), como se muestra a continuación:

	
<p>Dibujo o modelo impugnado nº 5269-0001 (vista nº 2), por cortesía de ISOGONA, S.L.</p>	<p>Dibujo o modelo anterior</p>

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).

La impresión diferente o similar producida en el usuario informado puede definirse como la ausencia o presencia de un «déjà vu» (véase, por analogía, la sentencia de 07/11/2013, T-666/11, «Gatto domestico», apartado 29).

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 (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicaciones», apartado 46; sentencia de 09/09/2011, T-10/08, «Motor de combustión interna», apartado 24; sentencia de 06/06/2013, T-68/11, «Esferas de relojes de pulsera», apartado 58).

El concepto de «usuario informado» 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, «Equipo de comunicación», apartado 48), los usuarios informados conocen los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, disponen 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, prestan un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, «Representación de un soporte promocional circular», apartados 53 y 59; sentencia de

22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicaciones», apartado 47; sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, «Metal rappers», apartado 59; sentencia de 06/06/2013, T-68/11, «Esferas de relojes de pulsera», apartado 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, «Motor», apartados 25 a 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, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 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, «Reloj unido a una cinta», apartado 56).

Cuando la naturaleza del producto 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, «Personaje sentado», apartados 54 y 55).

La impresión general

Salvo si los dibujos o modelos comparados incluyen características funcionales o invisibles o no reivindicadas (véase *supra* el apartado 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.

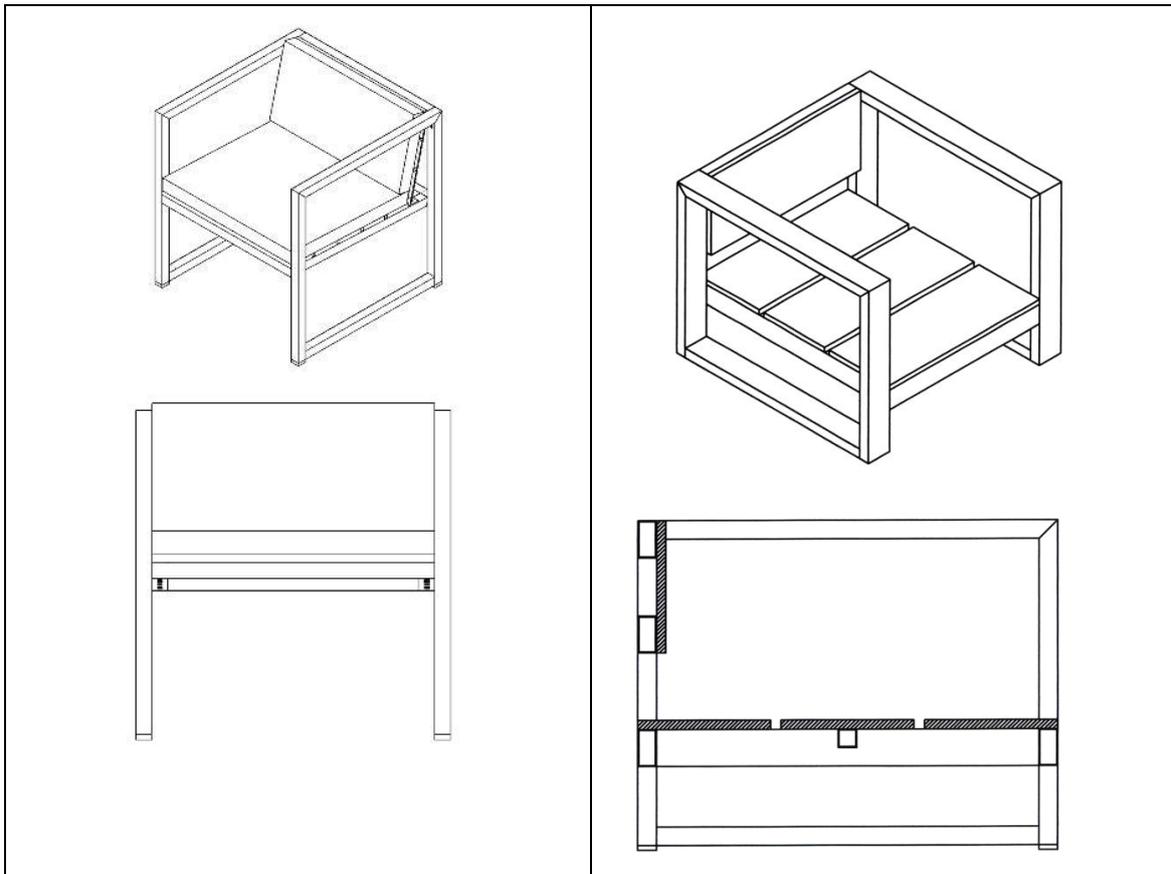
En primer lugar, el usuario informado utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. La importancia relativa que se da a las características de los dibujos o modelos comparados puede, por tanto, depender de cómo se 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 (sentencia de 22/06/2010, T-153/08, «Equipo de comunicación», apartados 64 a 66 y 72; sentencia de 21/11/2013, T-337/12, «Sacacorchos», apartados 45 y 46; sentencia de 04/02/2014, T-339/12, «Armchairs», apartado 30; sentencia de 04/02/2014, T-357/12, «Armchairs», apartado 57).

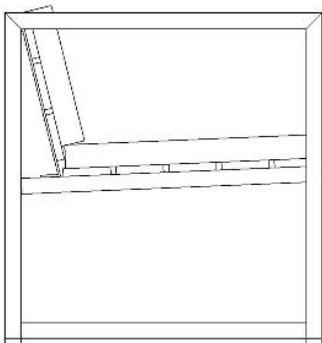
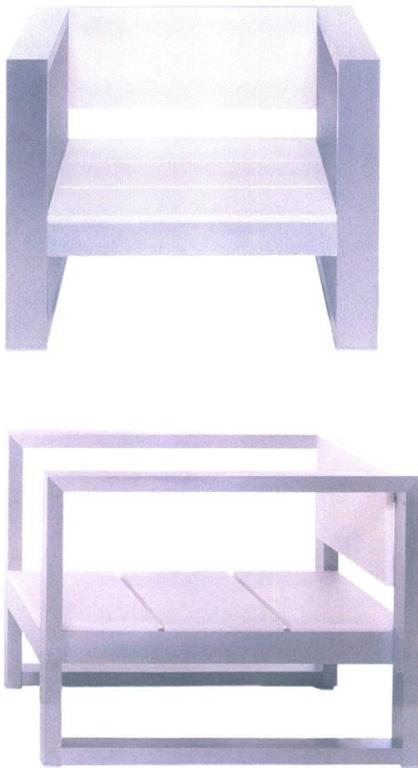
En segundo lugar, al apreciar la impresión general causada por los dos dibujos o modelos, el usuario informado dará menos importancia a las características que son totalmente banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se concentrarán en las características que son arbitrarias o que difieren de la norma (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartados 77; resolución de 28/11/2006, R 1310/2005-3, «Galletas», apartado 13; resolución de 30/07/2009, R 1734/2008-3, «Tenedores», apartados 26 y siguientes).

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, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 72).

Un ejemplo de lo anterior es el DMC nº 1512633-0001, en el cual se sostuvo que éste creaba una impresión general diferente a la que producía el dibujo o modelo anterior (DMC nº 52113-0001). 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», apartados 23-37).

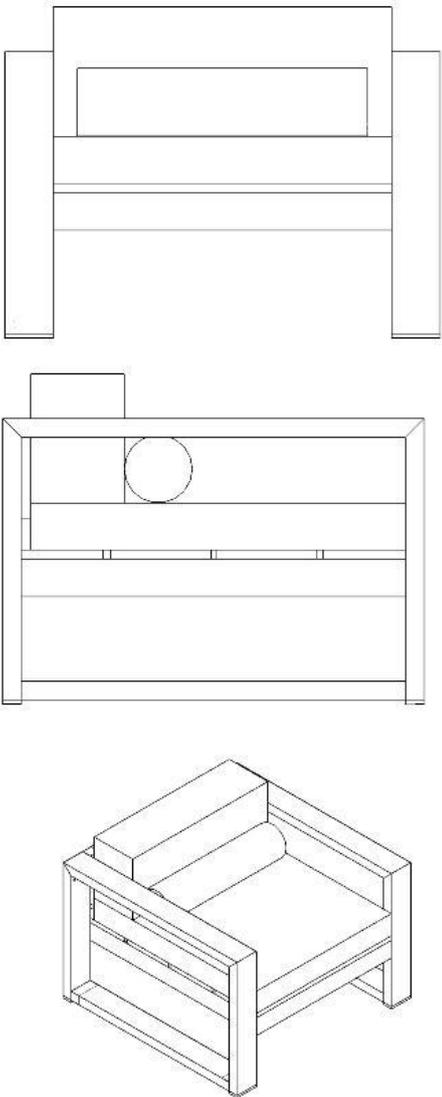
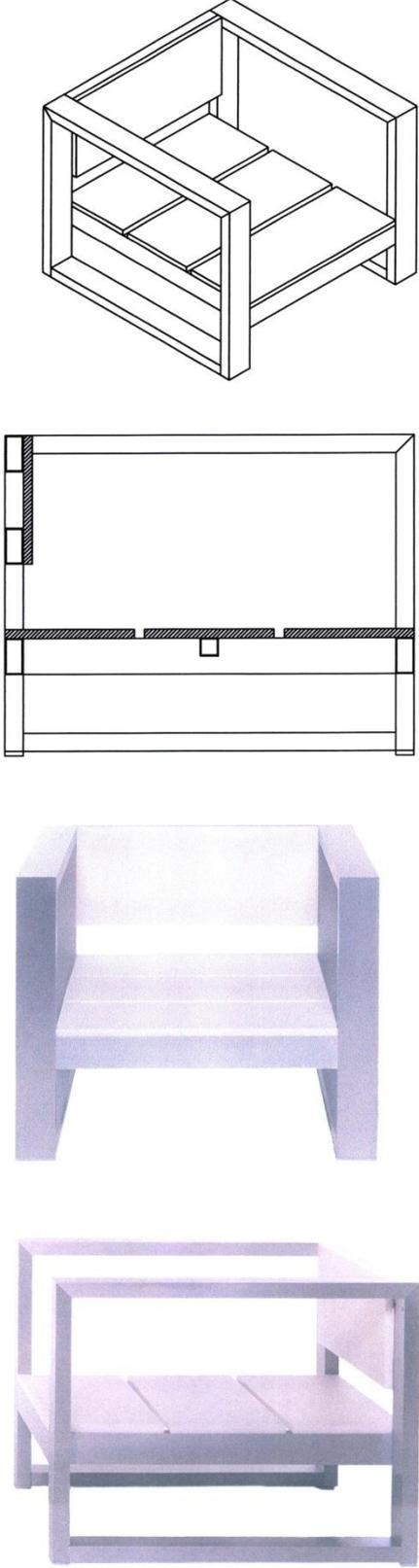
De acuerdo con el TG, ha de tenerse en cuenta la diferencia entre los dibujos y modelos en cuestión en lo que atañe al ángulo del respaldo y el asiento del sillón representado en el dibujo impugnado, teniendo en cuenta que la impresión general producida en el usuario informado debe determinarse necesariamente 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», apartado 30).



	
<p>DMC impugnado nº 1512633-0001, por cortesía de Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>DMC anterior nº 52113-0001, por cortesía del Sr. Esteve Cambra (Diseñador: Sr. Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Por el contrario, la Sala de Recurso consideró que el DMC nº 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, «Sillones y sofás», apartados 44-60).

El TG confirmó el punto de vista adoptado por la Sala de Recurso (resolución de 27/04/2012, R 969/2011-3, «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, «Sillones y sofás», apartados 37 y 38).

 <p>The left column contains three technical drawings of a chair. The top drawing is a front view showing a high backrest with a horizontal bar and two vertical side supports. The middle drawing is a side view showing the chair's profile, including the seat, backrest, and side supports, with a circular detail on the backrest. The bottom drawing is a perspective view of the chair, showing its three-dimensional form.</p>	 <p>The right column contains four drawings of a chair. The top drawing is a perspective view of a chair with a high backrest and armrests. The second drawing is a side view showing the chair's profile and a circular detail on the backrest. The third drawing is a perspective view of a chair with a high backrest and armrests, rendered in a light purple color. The bottom drawing is a perspective view of a chair with a high backrest and armrests, rendered in a light purple color.</p>
<p>DMC impugnada nº 1512633-0003, por cortesía de Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>DMC anterior nº 52113-0001, por cortesía del Sr. Esteve Cambra (Diseñador: Sr. Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

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, en su caso, 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, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 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.

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», apartados 67 y 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», apartado 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 (sentencia de 14/06/2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartado 69; sentencia de 06/10/2011, T-246/10, «Reductor mecánico de velocidad», apartados 21 a 22; sentencia de 09/09/2011, T-10/08, «Internal combustion engine», apartado 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, «Equipo de comunicación», apartado 58; resolución de 01/06/2012, R 0089/2011-3, «Sacacorchos», apartado 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 sólo 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, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 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/bud», apartados 94 a 95) (véase *supra* el apartado 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 RMC (véanse el Manual, Parte C, Oposición, Sección 4, «Artículo 8, apartado 4, del RMC», apartado 3.1, Tipos de derecho contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC).

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 (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, «Instruments for writing», apartados 50

a 52; resolución de 25/04/2013, T-55/12, «Aparato de limpieza», apartado 23; resolución de 09/08/2011, R 1838/2010-3 – «Instrumentos para escribir», apartado 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 18/09/2007, R 137/2007-3, «Recipientes», apartado 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 los elementos exigidos con arreglo al artículo 28 del REDC a efectos de la admisibilidad (véase *supra* el apartado 3.9.2), 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, «Artículo 8, apartado 4, del RMC», apartado 4, Prueba y criterios aplicables a la prueba). Cuando una solicitud de nulidad se base en los derechos incluidos en una marca comunitaria anterior, la presentación de la legislación y de la jurisprudencia relativa a las marcas comunitarias no serán un requisito para acreditar dicho derecho anterior;
- 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», apartado 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 una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior (véase por analogía la sentencia de 05/07/2011, C-263/09 P, «ELIO FIORUCCI», apartado 50).

El solicitante sólo 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 utilizado, dicho de otro modo, que el solicitante ha sido capaz de prohibir dicho uso (véase por analogía la sentencia de 05/07/2011, C-263/09 P, «ELIO FIORUCCI», apartado 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 12/05/2010, T-148/08, «Instrumento para escribir», apartado 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, 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 RMC.

A efectos de aplicar dichas disposiciones, la División de Anulación presumirá que el público destinatario percibirá el dibujo o modelo comunitario impugnado como un signo que puede utilizar «para» o «en relación con» productos o servicios (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, «Instruments for writing», apartado 107; sentencia de 25/04/2013, T-55/12, «Cleaning devices», apartados 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», apartado 34) (véase *supra* el apartado 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, «Instrumento para escribir», apartado 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, en su caso, el propio dibujo o modelo, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (sentencia de 18/03/2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional circular», apartado 56; resolución de 07/11/2011, R 1148/2010-3, «Envases», apartado 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 03/05/2007, R 609/2006-3, «logotipo MIDAS», apartado 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.

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 exigidos con arreglo al artículo 28 del REDC a efectos de la admisibilidad (véase *supra* el apartado 3.9.2), 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 (véase por analogía la sentencia de 05/07/2011, C-263/09 P,

«ELIO FIORUCCI», apartado 50; resolución de 11/02/2008, R 64/2007-3, «Altavoces», apartado 20);

- los datos que demuestran que los derechos se han adquirido sobre la obra de conformidad con la legislación de derechos de autor invocada, en beneficio del autor o de sus derechohabientes, 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», apartado 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 una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior.

Un solicitante de anulación que se base en la infracción de un derecho de autor ha de probar su derecho a reclamar tal derecho de autor contra el DMC, así como la existencia y el alcance del derecho de autor con arreglo a la legislación nacional (resolución de 17/10/2013, R 951/2012-3, «Children's chairs»).

5.8.2 Examen por parte de la División de Anulación

Dado que, según la legislación nacional invocada, la protección de los derechos de autor depende de la publicación o de la divulgación de la obra, la División de Anulación sólo declarará nulo un dibujo o modelo comunitario en virtud del artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC en los casos más claros.

En particular, no sería adecuado utilizar el artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC cuando el argumento esencial del solicitante sea que el dibujo o modelo comunitario ha sido creado no por el titular registrado sino por el solicitante o un empleado de este último (resolución de 11/02/2008, R 64/2007-3, «Loudspeakers», apartado 20). El artículo 25, apartado 1, letra f), del RDC no puede utilizarse como medio para impedir la competencia exclusiva de los tribunales nacionales en relación con el derecho al dibujo o modelo comunitario (artículo 15 y artículo 25, apartado 1, letra c), del RDC).

El objeto del examen consiste en determinar si se ha producido un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación sobre derechos de autor de un Estado miembro, y no establecer si el dibujo o modelo en cuestión posee carácter novedoso o singular en el sentido de los artículos 5 y 6 del RDC (véase por analogía la sentencia de 23/10/2013, T-566/11 y la sentencia T-67/11, «Vajilla», apartado 73).

5.9 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 eliminan algunas características o se aclara mediante líneas punteadas, entre otros, o un contorno del que no se pretende la protección respecto de determinadas 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 apartado 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 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.

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

Véanse las Directrices , Sección 13, Ampliación y el dibujo o modelo comunitario registrado.

6 Conclusión del procedimiento

6.1 Terminación del procedimiento sin 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 apartado 3.8); 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 apartado 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).

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, sufragará 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 que cada parte sufrague 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 sólo 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 éste 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 éste 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

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).

6.3.1 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 ésta 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 sólo 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

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 la división o la instancia de la Oficina cuya resolución se haya impugnado tienen el recurso por admisible y fundado, deberá rectificar su resolución. Ello no será de aplicación cuando otra parte en el procedimiento formule oposición a la pretensión del recurrente (artículo 58, apartado 1, del RDC).

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

El objeto de la revisión es evitar que se impugnen ante las Salas de Recurso resoluciones que la División de Anulación considera necesario revocar. Sin embargo, el objeto de la revisión no es rectificar errores cometidos en resoluciones de la División de Anulación sin modificar el resultado de un asunto, sino acoger la pretensión del recurrente.

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 (véanse las Directrices , Parte A, Disposiciones generales, Sección 7, Revisión).