

Declaración de nulidad del diseño comunitario

Rebecca Santana Davies
Especialista legal
ICLAD, EUIPO
21/07/2020

- 1) Sistema de protección del diseño comunitario
- 2) Formas de protección
- 3) Condiciones de protección

- 4) Examen antes del registro
 - Formal
 - Sustantivo

- 5) Datos interesantes

- 6) Declaración de nulidad del diseño comunitario

- 7) Datos interesantes

Declaración de nulidad de un DMC registrado

Es posible tras el registro del DMC

Examen sustantivo de la validez del derecho en cuestión

Motivos absolutos (esencialmente Novedad y Caracter singular)

Motivos relativos (conflicto con derechos anteriores)

Legitimación del DMC

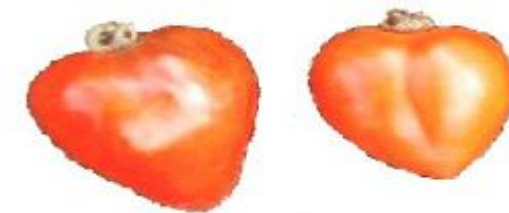
Requisitos sustantivos para la protección del DMC (RCDs & UCDs)

- **Cumplir con la definición del ‘DMC’**
- **Cumplir con los requisitos de Novedad y Carácter Singular**
 - **Excluidos de protección:**
 - aquellas características de las partes compuestas que sean invisibles durante su uso normal
 - aquellas características dictadas por su función técnica
 - aquellas características de interconexiones (*si las características han de reproducirse en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto pueda realizar su función*).
- **Los DMC no deben ser contrarios al orden público ni a las buenas costumbres**

No es un DMC

No corresponden con la definición de DMC:

- Aquello que no es un producto, por ejemplo organismos vivos-estado natural, que no resulten de un proceso manual o industrial



Sus representaciones en su

- **Perspectivas no consistentes que muestren diferentes productos**

Decisión de 18/02/2013, R 595/2012-3, „Groente en fruit“ (tomate real solicitando protección como DMC registrado)

No es un DMC

- Un concepto– un ejemplo de un número ilimitado de variantes de DM, una idea...



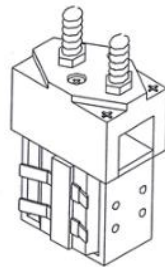
Sentencia de 06/06/2013, T68/11, „Watch dials“ (1 view left: contested RCD, 3 views right: prior design)

(72) ‘A mayor abundamiento, del Artículo 1 y 3 del Reglamento No 6/2002, se desprende que como regla, la ley relativa a DMC protege la apariencia de todo o de un parte de un producto, **pero no protege expresamente las ideas que dieron lugar / concibieron el producto**

Por tanto el solicitante no puede intentar obtener, sobre la base de derechos anteriores, protección para esos DMC tras los que trasciende una idea, la idea de una circunferencia de un reloj que posibilita ver la hora sobre la base de los discos que lo integran’.

Visibilidad

- El DMC relativo a una parte integrante de un product complejo/ compuesto es considerada como nueva y como teniendo caracter singular en tanto en cuanto:
- La parte integrante (component part) sea **VISIBLE** (al ser incorporado al product complejo) **durante su uso normal**
- El uso normal excluye la posible **manutención** o posibles trabajos de **reparación**



Decision 03/08/2009, R 1052/2008-3, „Electrical contactors“, para. 42-53
 (1 view left: contested RCD, 2 views right: demonstration of use of the spare part related to the RCD)

- Un conector eléctrico es una parte compuesta normalmente incorporada en una forma de estuche para que pueda ser protegida de potenciales usos cuando el product compuesto (como un tren o vehículo eléctrico) estén operando.
- La hipótesis de un estuche o recubriente transparente debe ser abandonada/rechazada

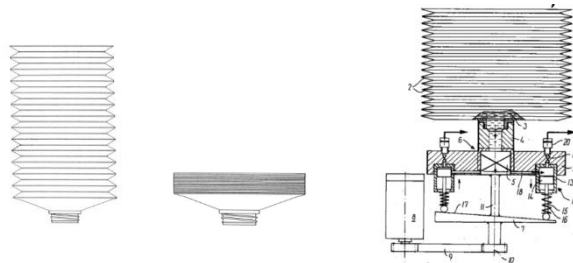
Función técnica: Artículo 8 RMC

1. No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario **en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.**

El artículo 8, apartado 1, del RDC «tiene como **finalidad** impedir que la **innovación tecnológica se vea obstaculizada** debido a la protección de las características de apariencia dictadas exclusivamente por la función técnica de un producto» (08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 29).

Función técnica: Artículo 8 RMC

- El DMC no subsistirá en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica : por tanto el DMC se declarará nulo.
- El DMC relativo a características de apariencia de un producto que únicamente estén dictadas por su función técnica podrá ser objeto de un asesoramiento en cuanto a su novedad / caracter singular si bien dichas características serán excluidas durante el asesoramiento.



Decisión de 21/01/2013, [ICD 8891](#),
Izquierda MDR atacado 000639349-0001
'packaging container', Derecha: modelo de
utilidad "grease container in a portable
lubrication unit"



Decision of 19/02/2013, [ICD 8670](#);
Left: contested RCD 001925587-
0001 "filters for fluids", right&bottom:
examples from the prior art



Tests diferentes

NOVEDAD

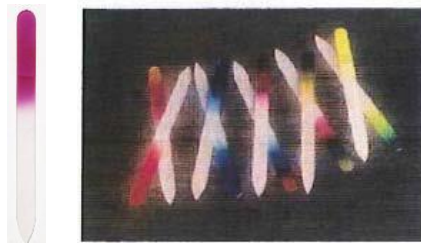
Test objetivo (cuestión fáctica):

Existe un diseño idéntico, en el correspondiente acervo anterior ?

El diseño posterior,

- ha sido exactamente reproducido o
- difiere únicamente en detalles insignificantes?

(detalles insignificantes que pudieran pasar desapercibidos)



Decisión de 28/07/2009, R 921/2008-3, 'Nail files'
(Izq: DMC atacado, derecha: ejemplos del acervo anterior/
prior art')

CARÁCTER SINGULAR

Percepción del usuario informado:

Existe, en ese relevante acervo anterior un dibujo/ o modelo que no difiera en esa impresión general?

Factores que afectan a la percepción del usuario informado

- Libertad con la que contó el autor en su creación debido a su razón de ser, función, y naturaleza de algunos de los tipos de productos
- corpus del DMC & saturación en el mercado
- Visibilidad de algunas de las características durante su uso normal
- Características banales y comunes a todos los diseños en ese tipo de productos

Cuestiones excluidas de los tests de novedad y caracter singular

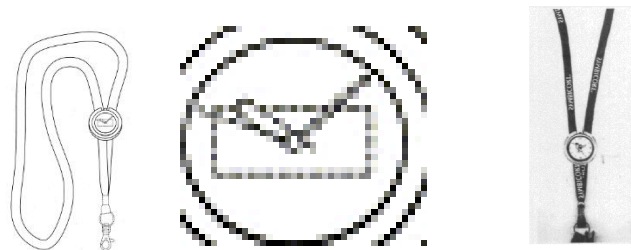
Características invisibles de las partes de los productos compuestos (Art 4(2) CDR)

Características únicamente dictadas por su función técnica (Art 8(1) CDR)

Características de interconexiones (Art 8(2) CDR)

Características que no son discernibles (o claramente discernibles) del Registro : recital 11 DD y decisión de 10/03/2008, R 0586/2007-3, Barbecóas, § 23 26)

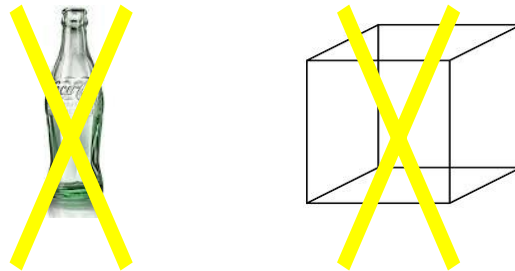
Características para los que no se solicita protección y que han sido excluidos explícitamente a través de la representación (sentencia de 14/06/2011, T 68/10, 'Relojes', § 59 64)



Judgment of 14/06/2011, T-68/10, „Watch attached to a lanyard“ (left: contested RCD and detail of disclaimed watch dial and hands, right: a prior design)

La divulgación: Artículo 7 RDC

El DMC es protegido hasta en tanto en cuanto sea NUEVO y tenga CARACTER SINGULAR con respecto a cualquier otro dibujo/modelo que se haya hecho público con anterioridad a la fecha de solicitud/prioridad del DMC



DMC = la apariencia de todo o parte de un producto

Divulgación= cualquier divulgación **salvo que el titular acredite** que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate

El público= círculos especializados en el sector respectivo, operando en la Comunidad (UE)

Periodo de gracia (Art. 7(2) CDR)

La divulgación no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 si un dibujo o modelo para el que se solicite protección como dibujo o modelo comunitario registrado ha sido hecho público:

durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad,

por el autor,
su causahabiente
o un tercero

conforme a información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultados de una acción de cualquiera de ellos

*...la razón de ser es ofrecer al autor o a su causahabiente **la oportunidad de poner en el Mercado y probar el DM durante un periodo de 12 meses antes de tener que proceder con las formalidades del registro.** El autor, de esta forma, puede verificar si su DM es un éxito antes de sufragar los gastos correspondientes...*

Actos de divulgación

- En cualquier sitio, en cualquier momento antes de la fecha de solicitud / prioridad
- Ha de ser probado por el solicitante de nulidad

salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad (EU)

- Presunción que deberá ser refutada por el titular del DMC (T-22/13, 21/05/2015, Umbrellas)
- El examen está restringido a los hechos, pruebas y argumentos provistos por las partes

RDM/RDEM no especifican el tipo de prueba que ha de ser presentada para acreditar ese estado anterior., Corresponde a las partes la elección de la misma Parties are free to choose evidence (T-450/08, 09/03/2012 – Phials)

- La divulgación no puede ser probada a través de mera probabilidades/ suposiciones, sino demostrada con prueba sólida y objetiva (T-450/08, 09/03/2012 – Phials)

Asesoramiento del CARACTER SINGULAR

- 1. Cuál es el sector industrial al que pertenecen los productos relacionados con los diseños?**
- 2. Quién es el usuario informado de esos productos según su función? Cuál es su grado de atención con respecto al acervo de dibujos y modelos existente ?**
- 3. Cuál es el grado de libertad del que gozó el autor en la creación del diseño (Art. 6(2) CDR)?** (2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo).
- 4. La comparación de los diseños en cuestión, teniendo en cuenta el sector industrial al que pertenece, la libertad durante su creación, y la impresión general producida sobre el usuario informado tanto por el diseño atacado como por el otro diseño como por cualquier otro diseño que haya hecho público.**

La misma impresión general



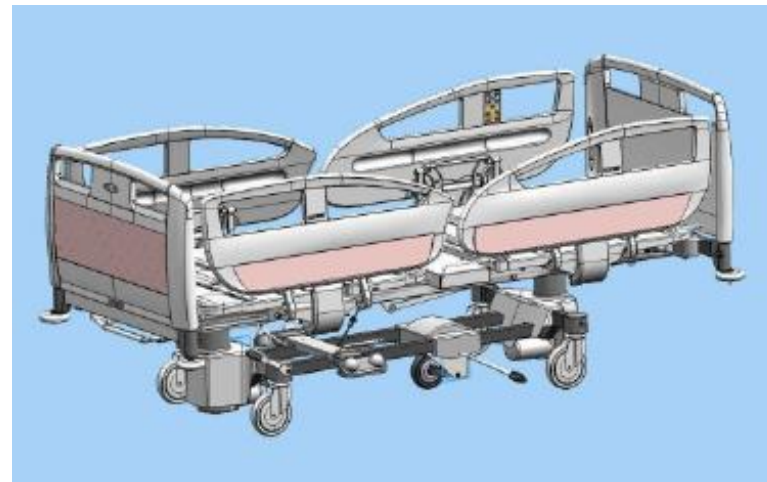
Decisioó of 15/01/2014, R 2232/2011-3, 'Shoes'
IZQ: DMC atacado DCHA, diseño anterior

Diferente impresión general



Decision of 04/01/2016, R 2298/2014-3, 'Boots'
left: contested RCD, right: prior design

Diferente impresión general



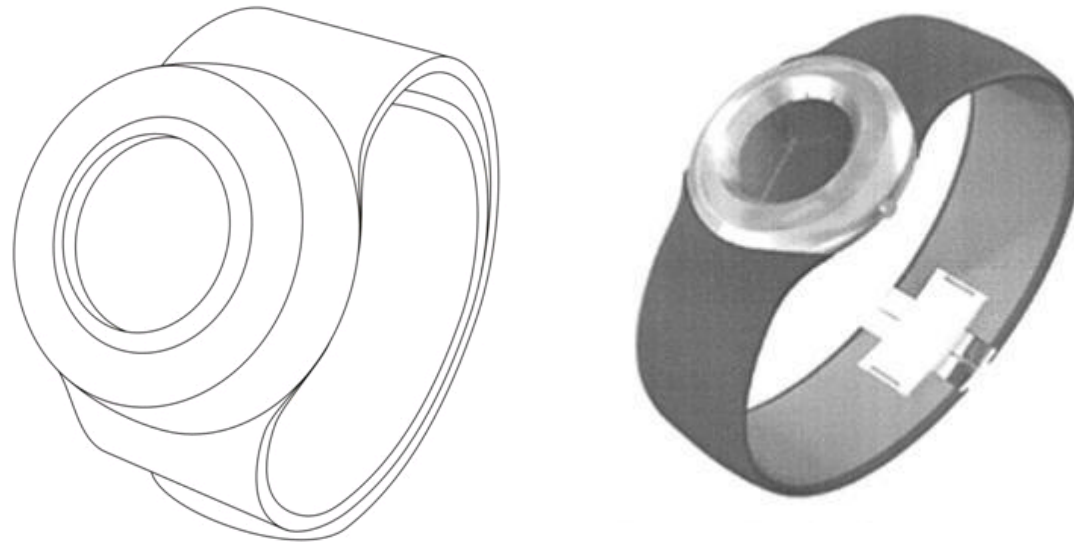
Decisión de 17/12/2014, R 2091/2012-3, 'Nursing beds'
izq: el DMC atacado, Dcha: diseño anterior

La misma impresión general



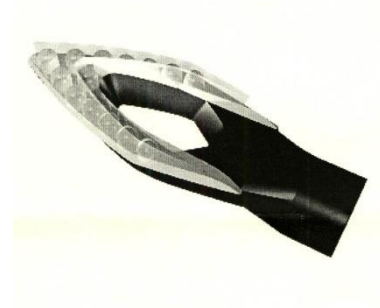
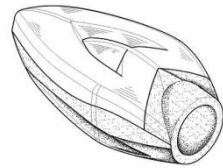
Decisión de 13/05/2015, R 915/2013-3, 'Furniture legs'
izq: DMC atacado, Dcha: diseño anterior

La misma impresión general



Decisión de 20/01/2014, R 1495/2012-3, 'Parte de relojes'
izq: DMC atacado, Dcha: diseño anterior

Diferente impresión general



Decisión fr 07/02/2014, R 2152/2012-3, 'Luminous devices for vehicles'
left: contested RCD, right: prior design

Motivos absolutos/motivos relativos de nulidad

- Para los DMC registrados, es un examen POST registro en un procedimiento de nulidad (ante la EUIPO o ante un Juzgado nacional competente para entender de Diseño Comunitario)
- Para los NO Registrados, solo se puede invocar ante el Juzgado nacional competente.

Quién puede invocar los motivos de nulidad?

Cualquier persona física o jurídica / por el titular de un derecho anterior, si fuera un motivo relativo

Cuándo? En cualquier momento tras la publicación del registro

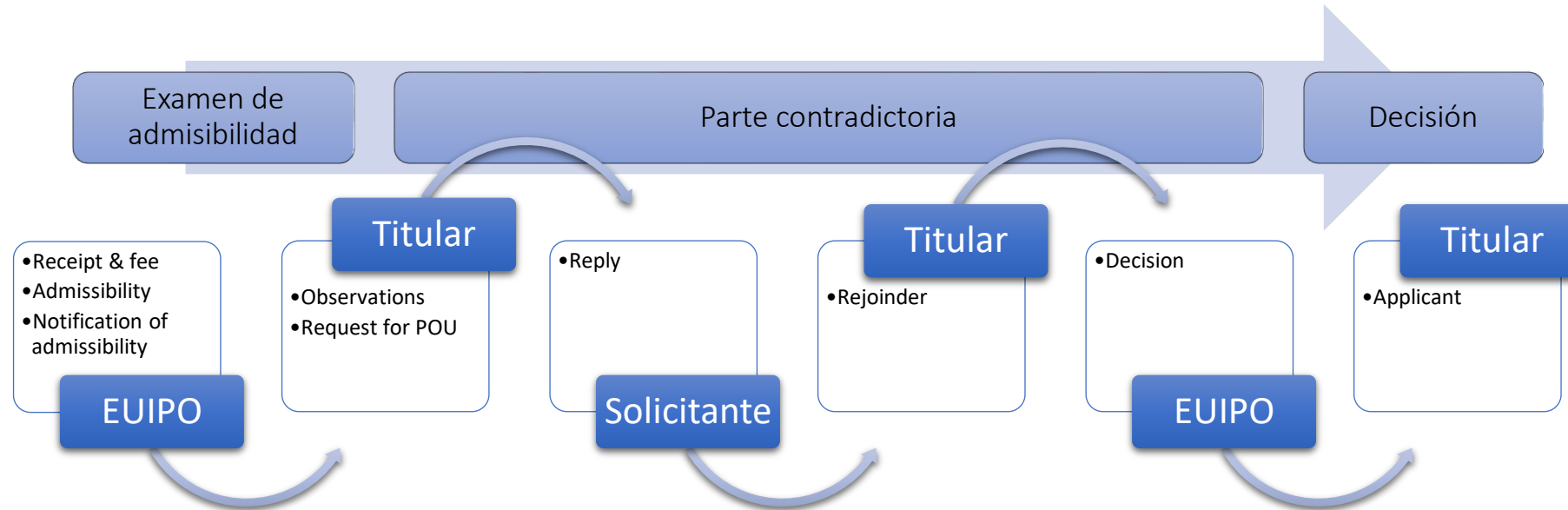
*** Un dibujo o modelo comunitario podrá declararse nulo incluso después de su caducidad o de la renuncia al mismo si se acredita un interés legítimo (Art. 24(2) RDM).**

Los DMC registrados también pueden ser anulados parcialmente.

Art. 25(1)(c) CDR:

Un diseño comunitario puede 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;**

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Compromisos

Plazos: 10 semanas desde la finalización de las comunicaciones entre las partes para tomar la Decisión sobre nulidad

Decision takers: 8 (todos con distintos perfiles/idioma)

Idiomas oficiales: 5 (DE, EN, ES, FR, IT)

Procedimiento de nulidad

- un DMC por solicitud
- por escrito:
 - Formulario (no obligatorio)
 - via e-filing

 - Con escrito razonado
 - prueba (documentos original/copias/ impresiones/USB aceptados)
- solo se considerará presentado tras el pago de la tasa correspondiente: 350 €

Régimen lingüístico

- La Oficina entiende de los procedimientos de nulidad en 5 idiomas (EN, FR, DE, IT, ES)
- El titular del DMC tiene el derecho a defenderse en la lengua del registro del DMC (24 EU languages); la Oficina organiza y cubre los gastos de traducción al idioma del procedimiento si fuera necesario
- Las partes pueden acordar cualquier otro idioma oficial de la UE; las partes y la Oficina satisfarán sus propios gastos de traducción

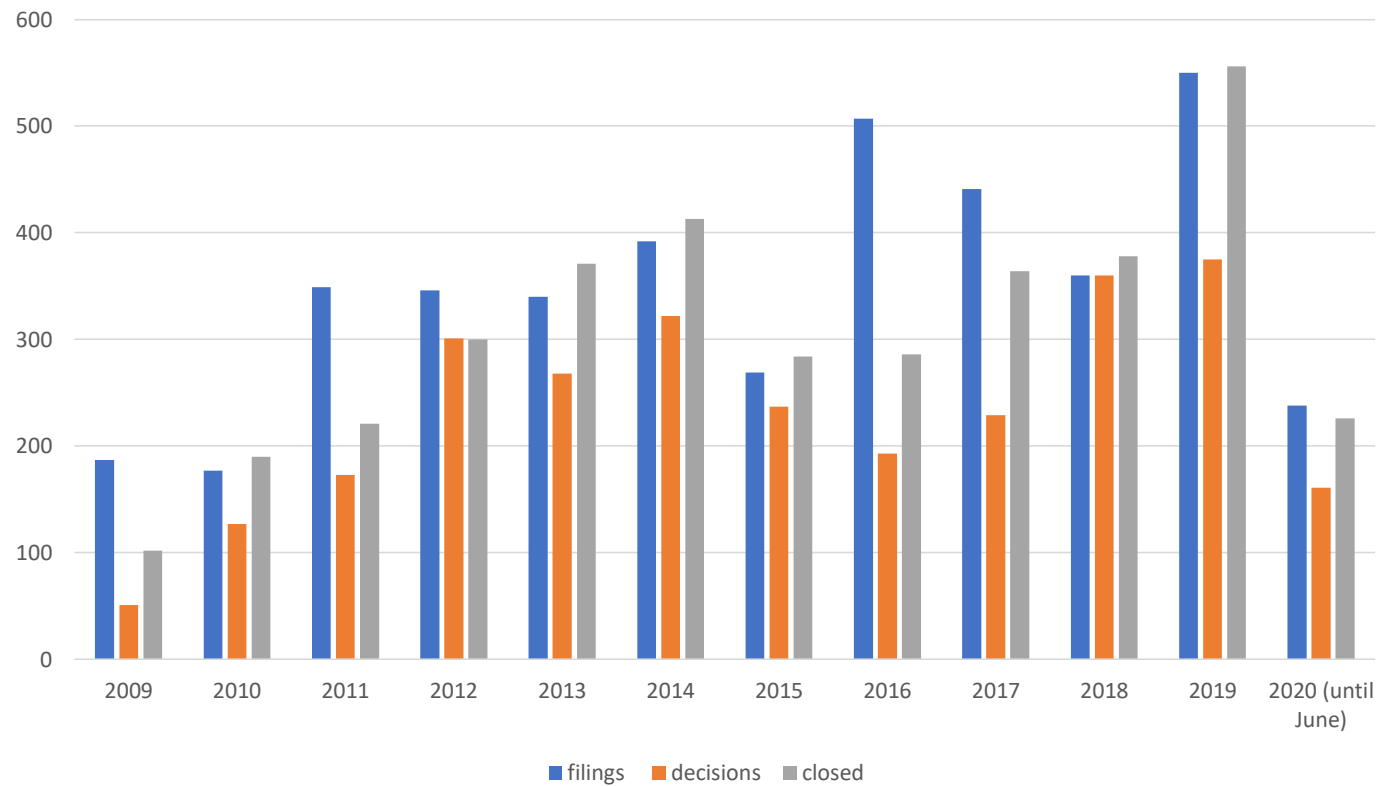
Efectos de la nulidad

El DMC se declara nulo con efectos “ex tunc”

para todo el territorio de la UE

El DMC puede ser mantenido en el Registro en una forma amendada

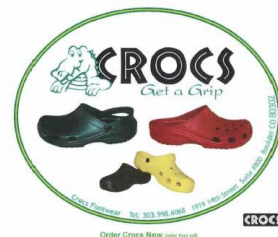
Datos de interés: nulidades por año



RCD Invalidities	year	filings	decisions	closed
	2009	187	51	102
	2010	177	127	190
	2011	349	173	221
	2012	346	301	300
	2013	340	268	371
	2014	392	322	413
	2015	269	237	284
	2016	507	193	286
	2017	441	229	364
	2018	360	360	378
	2019	550	375	556
	2020 (until June)	238	161	226

Declaracions de nulidad presentadas por solicitante, según su frecuencia

Aplicants	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Grand Total
CROCS, INC.				4	13	4	12	13	3	3	52
OUT OF THE BLUE KG			1				2	43		5	51
THE HAPPY TOE LAB SRL				1	3	3	11	23	9		50
ALUPROF SA				46							46
JOHN MILLS LIMITED						34					34
ORIENT HOME OOD					17	8					25
ALLERGAN HOLDINGS FRANCE SAS								2	23		25
FATBOY THE ORIGINAL B.V.								6	14		20
BIRCHER REGLOMAT AG				17							17
SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB			9	7							16
NBL EUROPE GMBH										16	16
PRODECO SARL, SOCIETE DE DROIT FRANCAIS	15										15
INDUSTEX, S.L.				1	13						14
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.						14					14
GLAXO GROUP LIMITED					4		2			7	13
MCCAIN FOODS LIMITED									12		12
SAVERGLASS						1	2	7		1	11
KOZ PRODUCTS B.V.				11							11
EGLO LEUCHTEN GMBH							3	2	3	3	11
CATRAL EXPORT S.L.					3		8				11



Recursos

El recurso tiene efectos suspensivos

- **3^a Sala de recursos de la EUIPO**
- **Juzgado General (EU): el Juzgado de primera instancia**
- **Juzgado/Corte de Justicia de la UE: segunda instancia**

Los juzgados nacionales en materia de diseño

- De acciones de infracción – y, si permitido por ley nacional- acciones sobre DMC amenazados;
- De acciones de declaración sobre la no-infracción del DMC, si estuvieran permitidos por ley nacional;
- De acciones de declaración de nulidad de un DMC NO REGISTRADO;
- De reconvencciones en procedimientos de nulidad de un DMC conectado con acciones de infracción de una amenaza de infracción

Legal Acts

DIRECTIVA 98/71/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 sobre la protección legal del diseño industrial

REGLAMENTO DEL CONSEJO (EC) No 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre Diseño Comunitario (RMC)

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (EC) No 2245/2002** de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento del Consejo (EC) No 6/2002 (REMC)

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (EC) No 2246/2002 de 16 de diciembre de 2002 sobre las tasas pagaderas a la EUIPO en cuanto al registro del DMC (RTMC)

Council Regulation No 1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs

Commission Regulation (EC) No 876/2007 on 24 July 2007 amending Regulation (EC) No 2245/2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs following the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs

Commission Regulation (EC) No 877/2007 of 24 July 2007 amending Regulation (EC) No 2246/2002 concerning the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) following the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs

DIRECTRICES DE EXAMEN DEL DMC Y DE LA DECLARACION DE NULIDAD DE LOS MISMOS

- Desde el 01/07/2012
- Revisados periódicamente – publicados en la Web de la EUIPO
- Práctica procedimental y sobre sustancia
- Harmonización de la práctica con la de MUE
- Jurisprudencia

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/guidelines>

Presentation			
Status	DRAFT / APPROVED		
Approved by owner	-		
Authors	-		
	-		
Contributors	-		
	-		

Revision history			
Version	Date	Author	Description
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		