



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 10 de noviembre de 2021 *

«Dibujo o modelo comunitario — Procedimiento de nulidad — Dibujo o modelo comunitario registrado que representa una etiqueta — Dibujo o modelo anterior — Prueba de la divulgación — Artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 — Pruebas presentadas después de la expiración del plazo fijado — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 — Motivo de nulidad — Falta de carácter singular — Artículos 6 y 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002»

En el asunto T-443/20,

Sanford LP, con domicilio social en Atlanta, Georgia (Estados Unidos), representada por el Sr. J. Zecher, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. J. Ivanauskas y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Avery Zweckform GmbH, con domicilio social en Oberlindern/Valley (Alemania), representada por el Sr. H. Förster, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de mayo de 2020 (asunto R 2413/2018-3), relativa a un procedimiento de nulidad entre Avery Zweckform y Sanford,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Spielmann (Ponente), Presidente, y los Sres. U. Öberg y R. Mastroianni, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 13 de julio de 2020;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 29 de octubre de 2020;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de octubre de 2020;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General;

dicta la siguiente

Sentencia¹

[*omissis*]

Pretensiones de las partes

- 9 La recurrente solicita al Tribunal que:
 - Anule la resolución impugnada.
 - Desestime la solicitud de declaración de nulidad del dibujo o modelo controvertido.
 - Condene a la EUIPO a cargar con las costas, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 1 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
 - Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

- 2 La recurrente invoca, en esencia, tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, por cuanto determinadas pruebas se presentaron extemporáneamente ante la Sala de Recurso; el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, por cuanto se consideró erróneamente que el dibujo o modelo anterior había sido objeto de divulgación, y, el tercero, en la infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002, en relación con el artículo 6 de dicho Reglamento, por cuanto

¹ Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

se apreció equivocadamente que los dibujos o modelos en conflicto producían la misma impresión general en el usuario informado, y en consecuencia se consideró erróneamente que el dibujo o modelo controvertido carecía de carácter singular.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, por cuanto determinadas pruebas se presentaron extemporáneamente ante la Sala de Recurso

- 3 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 al declarar admisibles determinadas pruebas relativas al rollo de etiquetas R5015 presentadas por la coadyuvante por primera vez en la fase de recurso contra la resolución de la División de Anulación.
- 4 La EUIPO y la coadyuvante rebaten esta alegación.
- 5 Con arreglo al artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, la EUIPO podrá declarar inadmisibles hechos o pruebas que las partes no hayan alegado a su debido tiempo.
- 6 Del tenor de esta disposición se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.º 6/2002 y que no se prohíbe en modo alguno que la EUIPO tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente [sentencia de 14 de marzo de 2018, Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Zapatos), T-651/16, no publicada, EU:T:2018:137, apartado 31].
- 7 Al precisar que la EUIPO «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta pruebas presentadas extemporáneamente, el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 le confiere una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tenerlas en cuenta (sentencia de 14 de marzo de 2018, Zapatos, T-651/16, no publicada, EU:T:2018:137, apartado 32).
- 8 En lo tocante al ejercicio de la facultad de apreciación de la EUIPO a efectos de la eventual toma en consideración de pruebas presentadas extemporáneamente, esa toma en consideración por parte de la EUIPO, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de nulidad, puede justificarse, en particular, cuando esta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden a primera vista ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la solicitud de declaración de nulidad formulada ante ella y, por otro, que la fase del procedimiento en que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración. Tales razones pueden justificar, en particular, que la EUIPO tenga en cuenta pruebas que, aunque no se hayan presentado en el plazo fijado por esta, se presenten en una fase posterior del procedimiento, como complemento a las pruebas presentadas dentro de dicho plazo (sentencia de 14 de marzo de 2018, Zapatos, T-651/16, no publicada, EU:T:2018:137, apartado 34).
- 9 En el presente asunto, se desprende de los autos, y concretamente del apartado 14 de la resolución impugnada, que la coadyuvante presentó por primera vez ante la Sala de Recurso los anexos 32 a 34, con el fin de demostrar la existencia de la divulgación del dibujo o modelo anterior. En particular, el anexo 32 contiene una declaración jurada de 18 de febrero de 2019 de A, director de una sociedad que ejerce su actividad en el ámbito de la impresión de etiquetas, en la que se indicaba que dicha sociedad producía rollos de etiquetas R5015 para la coadyuvante desde 2003,

declaración acompañada de facturas y representaciones de dichos rollos. Los anexos 33 y 34 contienen dos declaraciones juradas, fechadas, respectivamente, la primera, el 11 de febrero de 2019, y formulada por B, miembro de la dirección de una sociedad que había fabricado matrices flexibles («flexible dies») para la coadyuvante entre 1999 y 2003, y, la segunda, de 19 de febrero de 2019 y formulada por C, ingeniero mecánico de la coadyuvante, que contiene, en particular, representaciones de los rollos de etiquetas 8853 utilizados por la coadyuvante y confirma las declaraciones de A.

- 10 La Sala de Recurso estimó necesario tener en cuenta las pruebas adicionales que la coadyuvante había presentado ante ella. Consideró que eran pertinentes y apoyaban las presentadas ante la División de Anulación. En particular, destacó que el anexo 32 había sido aportado en apoyo de la divulgación de la etiqueta R5015 que figura en el anexo 8 presentado en el marco de la solicitud de declaración de nulidad. También indicó que esas pruebas habían sido notificadas a la recurrente, la cual presentó observaciones al respecto, que no existía plazo para presentar una solicitud de declaración de nulidad y que su toma en consideración podría contribuir a garantizar que un dibujo o modelo comunitario registrado, cuya validez podría impugnarse posteriormente mediante otro procedimiento de nulidad, no permaneciera inscrito en el registro. Por último, añadió que dichas pruebas se habían presentado para impugnar la resolución de la División de Anulación según la cual las pruebas de la divulgación eran insuficientes. Por consiguiente, las declaró admisibles.
- 11 Procede señalar que, como admite la propia recurrente, en apoyo de su solicitud de declaración de nulidad la coadyuvante había presentado ante la División de Anulación determinados documentos, en particular, una declaración jurada de C. No obstante, la División de Anulación había estimado que las representaciones y documentos aportados no corroboraban las afirmaciones de C. La División de Anulación también había considerado que las pruebas presentadas junto con la solicitud de declaración de nulidad eran insuficientes para acreditar una divulgación, por no haberse identificado claramente los dibujos o modelos anteriores invocados y por falta de pruebas de las fuentes y fechas pertinentes de divulgación. Por lo tanto, concluyó que no había podido demostrarse la divulgación del dibujo o modelo anterior.
- 12 Por consiguiente, los anexos y las representaciones presentados ante la Sala de Recurso se añaden a los ya presentados ante la División de Anulación. Además, dichos anexos, posteriores a la resolución de la División de Anulación, y que por tanto no pudieron aportarse antes, permitieron en particular a la coadyuvante responder a las apreciaciones de la División de Anulación recordadas en el anterior apartado 20. Además, si bien, como señala la recurrente, algunas representaciones de los rollos de etiquetas aportadas en los anexos 32 y 34 son diferentes del dibujo o modelo controvertido, no es menos cierto que pertenecían a la misma serie de etiquetas que el dibujo o modelo controvertido (a saber, R5012-R5020). Por lo tanto, dichos anexos resultaban pertinentes para resolver el litigio y podían completar válidamente las pruebas ya presentadas.
- 13 Además, los referidos anexos se presentaron en el marco del escrito de 25 de febrero de 2019 en el que se exponen los motivos del recurso. En consecuencia, la Sala de Recurso pudo ejercer, objetivamente y con la pertinente motivación, su facultad de apreciación en lo relativo a si procedía o no tener en cuenta tales imágenes [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2017, Gamet/EUIPO — «Metal-Bud II» Robert Gubała (Picaporte), T-306/16, no publicada, EU:T:2017:466, apartado 22].

- 14 Por último, la recurrente se equivoca al sostener que la admisibilidad de esos anexos vulneró su derecho a ser oída, ya que pudo presentar sus observaciones al respecto en sus escritos de los días 2 de mayo y 6 de septiembre de 2019 presentados ante la Sala de Recurso, tal como ella misma reconoce.
- 15 De lo antedicho resulta que, al aceptar de manera motivada tener en cuenta los anexos adicionales presentados ante ella, la Sala de Recurso hizo un uso apropiado de la facultad de apreciación que le confiere el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, por lo que debe desestimarse el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, por cuanto se consideró erróneamente que el dibujo o modelo anterior había sido objeto de divulgación

[omissis]

- 52 Por lo tanto, debe desestimarse el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002, en relación con el artículo 6 de dicho Reglamento, por cuanto se apreció equivocadamente que los dibujos o modelos en conflicto producían la misma impresión general en el usuario informado y en consecuencia se consideró erróneamente que el dibujo o modelo controvertido carecía de carácter singular

- 53 Mediante su tercer motivo, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al declarar que el dibujo o modelo controvertido carecía de carácter singular, infringiendo el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002, en relación con el artículo 6 de dicho Reglamento, debido, en particular, a que las diferencias entre los dibujos o modelos en conflicto fueron ignoradas erróneamente.
- 54 La EUIPO y la coadyuvante rebaten esta alegación.

[omissis]

Sobre el usuario informado

[omissis]

- 63 En el caso de autos, como señaló la Sala de Recurso, el usuario informado, sin ser autor, ni experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos de rollos para impresoras gracias a la gama de productos disponible en el mercado, tiene un cierto nivel de conocimiento de los elementos de que constan normalmente esos rollos de etiquetas y, debido a su interés, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos, extremo que las partes no niegan.

Sobre el grado de libertad del autor

[omissis]

- 67 Por lo tanto, el grado de libertad del autor del dibujo o modelo controvertido fue considerado como medio, extremo que las partes no niegan.

Sobre la impresión general

- 68 Procede recordar que el carácter singular de un dibujo o modelo resulta de una impresión general, desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de «*déjà vu*» con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, sin tener en cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general, pero tomando en consideración las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares [véase la sentencia de 16 de febrero de 2017, Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Termosifones para radiadores), T-828/14 y T-829/14, EU:T:2017:87, apartado 53 y jurisprudencia citada].
- 69 La comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto debe ser sintética y no puede limitarse a la comparación analítica de una enumeración de similitudes y de diferencias. Esta comparación debe tener como base las características del dibujo o modelo controvertido que se hayan hecho públicas y ha de tener por objeto únicamente las características protegidas, sin tener en cuenta aquellas características, en particular las técnicas, excluidas de la protección. Dicha comparación debe referirse a los dibujos o modelos, en principio, tal como han sido registrados, sin que pueda exigirse a quien solicita la nulidad una representación gráfica del dibujo o modelo invocado, comparable a la representación que figura en la solicitud de registro del dibujo o modelo controvertido (véase la sentencia de 13 de junio de 2019, Expositor para vehículos, T-74/18, EU:T:2019:417, apartado 84 y jurisprudencia citada).
- 70 En el caso de autos, como señaló la Sala de Recurso, las características de los dibujos o modelos en conflicto coinciden en las características del rollo de soporte, la banda amarillenta, las etiquetas rectangulares blancas unidas y los orificios ovales entre cada etiqueta. En cuanto a las diferencias, estas se limitan al tamaño de la etiqueta, más larga y estrecha en el dibujo o modelo controvertido que en el dibujo o modelo anterior R5015, la diferencia correspondiente relativa a la altura del rollo y al número, la posición y el tamaño de las marcas de impresión negras.
- 71 Si bien, como indicó la Sala de Recurso, tales diferencias no pueden considerarse insignificantes, esta estimó fundadamente que no bastaban, sin embargo, para producir una impresión general diferente en el usuario informado.
- 72 Las alegaciones que formula la recurrente para sostener que el dibujo o modelo controvertido no produce en el usuario informado la misma impresión general que produce el dibujo o modelo anterior no desvirtúan esta conclusión.

[*omissis*]

- 79 En tercer lugar, la recurrente aduce que los elementos denominativos y figurativos fueron ignorados erróneamente. A este respecto, menciona las marcas denominativas presentadas en un tipo de letra especial que figuran en el dibujo o modelo controvertido (dymo) y en el dibujo o modelo anterior R5015 (avery), así como el elemento figurativo en forma de triángulo que figura al lado del elemento denominativo «avery» y sostiene que estos elementos son decorativos.

- 80 Sin embargo, es preciso señalar que los elementos denominativos y figurativos que figuran en los dibujos o modelos en conflicto son marcas o signos distintivos colocados en el producto para indicar su procedencia. Estos elementos no tienen una función ornamental o decorativa y no constituyen características del producto que confieran su apariencia a los productos de que se trata, en el sentido del artículo 3, letras a) y b), del Reglamento n.º 6/2002. Por lo tanto, estos elementos denominativos y figurativos carecen de pertinencia en el marco de la comparación de las impresiones generales para determinar el carácter singular del dibujo o modelo controvertido.
- 81 Además, en cualquier caso, procede recordar que la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto debe tener como base las características del dibujo o modelo controvertido que se hayan hecho públicas y ha de tener por objeto únicamente las características protegidas, sin tener en cuenta aquellas características, en particular las técnicas, excluidas de la protección (véase la sentencia de 13 de junio de 2019, Expositor para vehículos, T-74/18, EU:T:2019:417, apartado 84 y jurisprudencia citada).
- 82 Por consiguiente, aun cuando estos elementos denominativos y figurativos pudieran considerarse pertinentes, el usuario informado tendrá claro que sirven para indicar el origen de los productos, de modo que, en la impresión general, este no les dará importancia, por lo que, en el caso de autos, dichos elementos serán insuficientes para modificar la impresión general que tendrá del dibujo o modelo controvertido.

[omissis]

- 99 De todo lo anterior se desprende que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al estimar que los dibujos o modelos en conflicto producían la misma impresión general en el usuario informado y al concluir de este modo que el dibujo o modelo controvertido carecía de carácter singular en el sentido del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002, en relación con el artículo 6 de dicho Reglamento, con respecto al dibujo o modelo anterior.
- 100 Por consiguiente, procede desestimar por infundado el tercer motivo invocado por la recurrente y, en consecuencia, el recurso en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de la recurrente, consistente en que el Tribunal desestime la solicitud de declaración de nulidad del dibujo o modelo controvertido, ya que presupone que se estime el recurso de anulación, por lo que solo se formula para el caso de que el recurso prospere en cuanto a su primera pretensión [véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2019, Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, no publicada, EU:T:2019:114, apartado 84 y jurisprudencia citada].

[omissis]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a Sanford LP.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de noviembre de 2021.

Firmas