

El diseño de una rosa, ¿tiene carácter singular para velas y jabones?

Sergio Tejedo

El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDC) establece en su artículo 6 que un dibujo o modelo será protegido si es nuevo y posee carácter singular.

En la reciente decisión de fecha 1 de febrero de 2022 (asunto R 221/2021-3), la Tercera Sala de Recursos de la EUIPO analizó el carácter singular de un diseño comunitario de una rosa para proteger la apariencia de velas y jabones.

En concreto, FIONNA COSMETICS EOOD (en adelante, el titular) registró el dibujo o modelo comunitario número 3773068-0001 (en adelante, el diseño impugnado) para velas y jabones, cuya representación es la siguiente:



El 26 de noviembre de 2019, REFAN BULGARIA EOOD (en adelante, el solicitante de nulidad) presentó una solicitud de nulidad de dicho diseño en base al artículo 25.1, a), b), d), e) y f) del RDC, en la cual alegó falta de carácter singular y el uso de un signo distintivo anterior a dicho diseño, ya que la nulidad se basaba en el registro de marca búlgaro anterior número 86 121, cuya representación gráfica es la siguiente:



El hecho de que el diseño anterior sea una marca registrada es irrelevante, ya que se considera un dibujo o modelo según el artículo 3, a) del RDC en relación con su artículo 7.1 RDC, con lo que la acción

de nulidad podía basarse perfectamente en una marca registrada anterior (T-22/13 y T-23/13, Umbrellas y T-513/09, Ornamentación).

La Sala de Recursos analizó la nulidad en relación con los artículos 25.1, b) y 6 del RDC, que se refieren al carácter singular del diseño impugnado.

Un diseño 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. Para llegar a esta conclusión deben analizarse tres puntos clave: (i) el usuario informado, (ii) la libertad del diseñador y (iii) la impresión general.

(i) Usuario informado: en el presente asunto, la Sala de Recursos estimó que el usuario informado de jabones o velas es quien adquiere habitualmente tales productos, les da el uso previsto y posee un cierto grado de conocimiento sobre sus características. Como consecuencia de su interés por estos productos, presta un **grado de atención relativamente elevado** cuando los utiliza.

(ii) Libertad del diseñador: La libertad del diseñador viene impuesta por la función técnica del producto, sus características o las prescripciones legales aplicables. Por ello, cuanto mayor es la libertad del diseñador, mayor exigencia habrá a la hora de analizar las diferencias entre los diseños, siendo las diferencias de escasa magnitud insuficientes para causar una impresión general similar en el usuario informado.

En el presente asunto, la Sala de Recursos afirmó que la libertad de diseño en el desarrollo de jabones o velas es amplia, siendo el único límite los materiales específicos con los que se fabrican (velas de cera y jabones de grasa o aceite) y el hecho de que las velas deben tener una mecha. No obstante, **el diseñador goza de total libertad y de opciones de diseño ilimitadas** en lo que atañe a la forma, tamaño y combinación cromática del jabón o vela.

(iii) Impresión general: En la comparación de los diseños en liza, la Sala de Recursos estimó que lige-

geras diferencias como la distancia entre los pétalos no eran suficientes para contrarrestar las similitudes generales como la forma de la flor y la orientación de los pétalos hacia el exterior. Hay que tener en cuenta que el color no fue relevante en este asunto, ya que el diseño impugnado está representado en perspectivas blancas y negras que no revelan ninguna coloración.



Uno de los argumentos que el titular del diseño impugnado puso sobre la mesa fue que la forma de una flor es común en el sector de los jabones o velas, lo cual implica la saturación del estado de la técnica. Como prueba de lo anterior, solo se presentó una búsqueda de imágenes de Google, que la Sala de Recursos catalogó de **insuficiente para demostrar dicha saturación** (T-334/14, Grifería).

Si bien es cierto que el uso de velas y jabones en forma de flor es bastante utilizado y, muy probablemente, en cualquier tienda especializada podamos encontrar varios productos con dicha forma, **el titular debió presentar documentación probatoria lo suficientemente clara, precisa y coherente como para demostrar la saturación del estado de la técnica**, como, por ejemplo, catálogos o listados de precios de un gran número de empresas del sector, declaraciones de asociaciones de empresas y consumidores, encuestas hechas por compañías externas, etc. (T-828/14 y T-829/14, Radiatori per Riscaldamento).

No obstante, ante la escasa documentación aportada, este argumento fue desestimado y la Sala de Recursos decidió anular este diseño por carecer de carácter singular, ya que, debido a la casi total libertad del diseñador, las diferencias entre los diseños son ínfimas y, por tanto, ambos diseños producen la misma impresión general en el usuario informado.

Esta decisión todavía es recurrible, con lo que seguiremos de cerca este asunto a la espera de su

firmeza o de su análisis por el Tribunal General de la Unión Europea.