

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 160/2012 del Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios, de 3 de abril de 2012 (PERFETTI VAN MELLE, S.P.A. contra FIESTA, S.A.)

1. Antecedentes de hecho

La empresa PERFETTI VAN MELLE S.P.A. interpuso una demanda ante el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios nº 2 contra la mercantil FIESTA, S.A. por infracción de modelo industrial comunitario registrado No. 000721543-001.

Tras la estimación por parte del Juzgado de dicha demanda, FIESTA, S.A. interpuso ante el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios, recurso de apelación contra dicha decisión.

2. Fundamentos de derecho

La parte demandada, amparándose en el artículo 84 del RDMC, formuló reconvencción en donde se solicita la declaración de nulidad de dicho modelo comunitario registrado por falta de novedad y singularidad. La sentencia apelada resolvió desestimando la reconvencción pues consideraba que la falta de novedad no había sido suficientemente acreditada. No obstante, contra dicha decisión, la demandada solicita la desestimación de la demanda y la estimación de su reconvencción.

La parte demandada encontró amparo en el art. 24.1 del RDMC puesto que en dicho Reglamento se permite la declaración de nulidad de un modelo comunitario registrado como consecuencia de una demanda de reconvencción en una acción de infracción. Así pues, las causas de nulidad esgrimidas en la reconvencción se argumentaron en base al art. 25.1.b al no cumplir con los requisitos previstos como son, en primer lugar la novedad; el art. 5 del RDMC establece que se considerará que un dibujo o modelo registrado es nuevo cuando no se haya hecho publico ningún dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita. El segundo requisito es el carácter singular y, a este respecto, el art. 6.1 del RDMC establece que 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 publico antes del día de presentación de la solicitud de registro.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un conflicto de dibujos y modelos comunitarios derivado de la demanda interpuesta por la mercantil PERFETTI VAN MELLE, S.P.A., titular del modelo industrial comunitario registrado No. 000721543-001, contra la mercantil FIESTA, S.A. quién formuló reconvencción al amparo del art. 84 RDMC en la que se solicitaba la declaración de nulidad de dicho modelo por falta de novedad y singularidad.

La primera pretensión de nulidad del modelo comunitario registrado fue la falta de novedad, a cuyo respecto el art. 5 del RDMC establece que se considerará que un dibujo o modelo registrado es nuevo cuando no se haya hecho publico ningún dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita. La fecha de presentación del modelo comunitario fue el 11 de mayo del 2007, sin embargo, en el año 1998 se publicó en el diario EL MUNDO una fotografía del fundador de Chupa- Chups con unos productos en las manos cuya apariencia se corresponde con el referido modelo registrado. Por tanto, faltaría el requisito de la novedad, pues se habría hecho público un modelo idéntico al registrado antes del día de la presentación de la solicitud de registro.

La segunda pretensión de nulidad del modelo comunitario registrado fue la falta de carácter singular y en este sentido el art. 6.1 del RDMC establece que 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 publico antes del día de presentación de la solicitud de registro. Por tanto, el sustento de la nulidad por falta de carácter singular se apoya en los mismos hechos de la pretensión de nulidad por falta de novedad; es decir, la mencionada publicación en el año 1998 de la fotografía a la que se ha hecho referencia anteriormente.

Por último debemos tener en cuenta, tal y como ha reflejado el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios los tres conceptos que determinan la existencia de la infracción del modelo comunitario registrado como son, el usuario informado, que es aquel que tiene un interés profesional o personal por la adquisición o reproducción del modelo. El grado de libertad del autor en el momento de la creación y a este respecto hemos de considerar que los contenedores en liza no son más que reproducciones, en mayor tamaño, de los caramelos con palo que ambas partes comercializan en el mercado y por tanto se entiende que no supone una gran innovación. En cuanto a la impresión general que produce la comparación de los modelos en un usuario informado, no podemos compartir las conclusiones alcanzadas por el juez de la primera instancia puesto que debemos considerar que el modelo comercializado por la demandada produce una impresión general distinta y no guardan ninguna similitud entre ellos.

En consecuencia, y acertadamente, el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios falló estimando el recurso de apelación interpuesto por la mercantil FIESTA, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios N° 2 en la que revocaba dicha resolución desestimando la demanda interpuesta por PERFETTI

VAN MELLE, S.P.A. y estimando la reconvencción de aquélla, declara la nulidad parcial del modelo comunitario No. 000721543-001 y consecuentemente acuerda la cancelación parcial del mismo en la OAMI.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Reglamento CE 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 (RDMC):

http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004861_Reglamento_CE_6-2002_sobre_los_dibujos_y_modelos_comunitarios_2001_12_12.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3686

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martinez, y Alberto De la Morena. UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.