LA NULIDAD DE LOS MODELOS DE UTILIDAD SEGÚN UNA RECIENTE SENTENCIA

Mariona Baldó, Abogado

INVENTO EN LITIGIO

"una hoja plegable compuesta por cuatro piezas laminares iguales superpuestas de tal forma que mediante sucesivas operaciones de plegado y desplegado se obtienen hasta cuatro caras distintas"

PARTE DEMANDANTE

“DTE, Ltd.”: Empresa británica del grupo multinacional que explota el invento desde mediados de los 80 y que tiene varios registros extranjeros

“DTE, S.A.” Filial del grupo que explota invento en España desde mayo de 1.999

PARTE DEMANDADA

“DDO, S.L.”: Empresa española que solicita Modelo de Utilidad en Agosto de 1.997 y le es concedido por la OEPM

“DDO, pf”: persona que figura como inventor del MU

DESENCADENANTE

Mayo de 1.999:

- **un cliente de DTE, S.A. recibe requerimiento de DDO, S.A. y DDO, pf, para que cesen en la infracción del M.U.**

DEMANDA

- nulidad por falta de novedad (143.1; 145; 148,1 y 153,1 LP);
- nulidad por no ser el inventor quien figura como tal (153,1,d y 144 LP)
- competencia desleal (5 y 11.2 y 11.3 LCD)

NULIDAD POR FALTA DE NOVEDAD (I)

Estado de la técnica:

Patente Europea, titularidad de empresa (no demandante) del grupo, con prioridad de 1.988 validada en España y posteriormente abandonada.

NULIDAD POR FALTA DE NOVEDAD (II)

Diferencias entre el MU y la PE:

- **Cortes en lugar de dobleces**
- **La forma de los bordes de las hojas es hexagonal en la PE y el MU**

Valoración técnica de las diferencias (3 informes)

NULIDAD POR FALTA DE NOVEDAD (y III)

El requisito de novedad según la Sentencia:

- **Que las modificaciones respecto al e.t. surjan como consecuencia de una actividad inventiva**
- **Que la novedad genere utilidad**

El MU supone unas "*ventajas importantes*" respecto a la PE

NULIDAD POR NO SER INVENTOR QUIEN FIGURA COMO TAL (I)

Base:

- Registros del DTE, Ltd en UK anteriores al MU
- Feria en UK anterior al MU en la que DTE, Ltd es expositor y DDO, S.A. acude como visitante y las partes entran en contacto
- Distribución del producto en revista especializada

NULIDAD POR NO SER INVENTOR QUIEN FIGURA COMO TAL (II)

Por vía de presunciones el Juez llega al convencimiento del

> **"*conocimiento que los demandados tuvieron del producto elaborado por la demandante*"**

Por lo que anula el MU en base a los artículos 153,1,d y 144 LP

COMPETENCIA DESLEAL

La presentación en la OEPM del MU supone un aprovechamiento de la labora de investigación de la demandante (11. 2 LCD) como medio de impedir que la empresa que lo ha generado lo explote es un acto de mala fe (5 LCD)