

**Id. Cendoj:** 28079110012010200288  
**Órgano:** Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
**Sede:** Madrid  
**Sección:** 1  
**Nº de Resolución:**  
**Fecha de Resolución:** 12/01/2010  
**Nº de Recurso:** 682/2007  
**Jurisdicción:** Civil  
**Ponente:** JUAN ANTONIO XIOL RIOS  
**Procedimiento:** CIVIL  
**Tipo de Resolución:** Auto

### **Resumen:**

Sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal al amparo del 3º del art. 477.2 de la LEC 2000 contra Sentencia recaída en juicio ordinario en ejercicio de acciones derivadas de la Ley de Propiedad industrial, tramitado por razón de la materia: Inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de INSCA INTERNACIONAL S.L. por inexistencia de interés casacional (art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000) y por falta de acreditación del interés casacional respecto a la existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias (art. 483.2.1º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 479.4 de la misma Ley) . La inadmisión del recurso de casación determina la del recurso extraordinario por infracción procesal (art. 473.2, en relación con la Disposición final 16ª, apartado 1 y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC 2000). Admisión del recurso de casación interpuesto por la entidad GOBETI S.L.

---

### AUTO

En la Villa de Madrid, a doce de Enero de dos mil diez.

### **I. HECHOS**

1.- Las representaciones procesales de las entidades INSCA INTERNACIONAL S.L. y GOBETI S.L. presentaron respectivamente, los días 22 y 23 de marzo de 2007, sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia dictada, con fecha 10 de enero de 2007, por la Audiencia Provincial de Valencia - Sección 9ª-, en el rollo de apelación nº 768/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 81/2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia.

2.- Mediante Providencia de 28 de marzo de 2007, se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha resolución a sus Procuradores.

3.- El Procurador D. Javier Ungría López, en nombre y representación de INSCA

INTERNACIONAL S.L. presentó escrito ante esta Sala el día 3 de abril de 2007, personándose en concepto de recurrente recurrido. El Procurador D. Antonio Ortega Fuentes, en nombre y representación de GOBETI S.L. presentó escrito en fecha 27 de abril, personándose en concepto de recurrente recurrido.

4.- Por providencia de fecha 14 de julio de 2009 se puso de manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión de los recursos interpuestos por "INSCA INTERNACIONAL S.L."

5.- Mediante escrito presentado el 9 de septiembre de 2009, la representación procesal de la entidad INSCA INTERNACIONAL S.L. se opuso a las causas de inadmisión puestas de manifiesto. La representación procesal de la entidad GOBETI S.L., expresó su conformidad con las mismas.

## **II. RAZONAMIENTOS JURIDICOS**

1.- Interpuestos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal por la representación procesal de "INSCA INTERNACIONAL S.L." y casación por la representación procesal de "GOBETI S.L.", dichos recursos tienen por objeto una Sentencia que puso término a un juicio ordinario en ejercicio de acciones derivadas de la Ley de propiedad industrial, procedimiento que se tramitó por razón de la materia, lo que, según constante doctrina de esta Sala determina que su acceso al recurso de casación se halle circunscrito al ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, del "interés casacional", habida cuenta el carácter distinto y excluyente de los tres ordinales del citado art. 477.2 de la LEC 2000, lo que requiere acreditar en fase de preparación la existencia de interés casacional.

2.- La representación procesal INSCA INTERNACIONAL S.L. preparó recurso de casación al amparó del ordinal 3º del art. 477.2 LEC. En dicho escrito se denuncia la inadecuada interpretación de los artículos 26 y 60.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y del principio de infracción por equivalencia. En su desarrollo alega que de la interpretación de los citados preceptos se deducen dos cuestiones esenciales para el juicio interpretativo. La primera referida a que el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones y no los dibujos. La segunda hace referencia a la necesidad de la interpretación, quedando excluida una interpretación meramente literal y siendo necesaria la aplicación de un criterio espiritualista en la búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas y en la que los dibujos no acotan, establecen ni limitan la protección, sino que simplemente brindan ejemplos gráficos de realización con la única finalidad de favorecer una comprensión visual de las reivindicaciones. En consecuencia, el único modo correcto de alcanzar una conclusión fundada sobre la infracción de un modelo de utilidad es comparar la realización cuestionada con el texto de las reivindicaciones, que no con los dibujos del modelo de utilidad.

Con este planteamiento, considera que la Sentencia ha evacuado un juicio comparativo que no ha tomado en correcta consideración el texto de las reivindicaciones de los modelos de utilidad analizados. Y ello porque frente a lo establecido por la Sentencia referido a que la interpretación de las reivindicaciones ha de hacerse dentro del contexto que aporta la descripción y los dibujos, lo correcto

sería lo contrario, esto es, interpretar la descripción y los dibujos dentro del contexto que aporta la reivindicación, que siempre será más amplio y del que aquellos son sólo un mero ejemplo ilustrativo, pero no exhaustivo ni limitativo. Los dibujos no tienen que interpretarse, ni siquiera en conjunto, con la descripción y las reivindicaciones, lo que se tiene que interpretar son las reivindicaciones, siendo los dibujos un mero ejemplo de la comprensión del contenido de las reivindicaciones. Funda el interés casacional por oposición a la jurisprudencia de esta Sala, en concreto, a las Sentencias de 22 de abril de 2005 y 19 de octubre de 1993 .

Dentro del único motivo del recurso de casación se denuncia que la Sentencia, a pesar de aceptar su aplicación, infringe el principio de infracción por equivalencia de patentes o modelos de utilidad ya que no se aplica correctamente. Funda el interés casacional en la existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias, citando a favor de la doctrina de los equivalentes las Sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de septiembre de 2000 y 20 de octubre de 1999 y en contra de la utilización de la equivalencia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 22 de septiembre de 2004 . Por último cita la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de mayo de 2006 .

El recurrente también preparó recurso extraordinario por infracción procesal al amparo de los ordinales 2º, 3º y 4º del art. 469.1º LEC , denunciando incongruencia, vulneración del principio de justicia rogada y de la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24 CE .

En el escrito de interposición se desarrollan las infracciones alegadas concretando la impugnación realizada a través del recuso de casación en los modelos de utilidad 9601992, 9701425 y 9702294.

Pues bien, el recurso de casación en lo que se refiere a la oposición a la Jurisprudencia de esta Sala en la interpretación de los artículos 26 y 60.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000 , esto es, de inexistencia de interés casacional. Ello es así porque a la vista de la doctrina emanada de las Sentencias con las que se pretende justificar el interés casacional, que se concreta en señalar que el contenido de la reivindicación define el objeto para el que se solicita la protección, y a la vista de los razonamientos empleados por la Sentencia para rechazar la existencia de infracción en el análisis de los modelos de utilidad 9601992 -Fundamento de Derecho Quinto- , 9701425 -Fundamento de Derecho Sexto- y 9702294 -Fundamento de Derecho Octavo-; no se puede afirmar que haya existido infracción de tal doctrina, en la medida en que la Sentencia la toma como referencia para obtener sus propias conclusiones y así en relación al primer modelo de utilidad se alude, para rechazar la existencia de infracción, a que la reivindicación no es una "L" sino un "soporte en L" y en el caso no existe tal soporte, concluyendo que se da una estructura plenamente diferente al expositor de la recurrida. Por lo que se refiere al modelo 9701425, se alude a que la reivindicación del modelo de utilidad no se reproduce en los productos de la recurrida, existiendo diferencias estructurales esenciales que también se producen en el contraste respecto del modelo 9702294 reconociéndose que la estructura es la esencia del objeto de la invención. En conclusión, procede afirmar que la Sentencia ha realizado un juicio comparativo

teniendo en cuenta, con carácter primordial y rector, el contenido de la reivindicación como delimitador del ámbito de la protección, concluyendo en la existencia de infracciones en unos casos y en otros no, tras la valoración probatoria oportuna, en especial de las pruebas periciales y del informe de la Oficina Española de Patentes.

En la medida en que ello es así, la Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias de esta Sala citadas como infringidas en el escrito preparatorio, debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha. En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida (AATS, entre otros, de 13/3/2007, 27/3/2007 y 10/4/2007 en recursos de casación num 2670/2003, 2507/2003 y 2940/2003 ).

Por lo que se refiere a la infracción de la doctrina de la equivalencia de patentes o modelos de utilidad, por su no aplicación correcta, el recurso incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.1º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 479.4 de la misma Ley, al no haber justificado la parte recurrente en fase de preparación el interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, a tenor de los criterios de recurribilidad que esta Sala viene propugnando de acuerdo con lo dispuesto en la nueva LEC 2000, tal y como se recogen en el Acuerdo adoptado por la misma en la Reunión de Pleno para unificación de doctrina del art. 264 LOPJ (Sala General) de 12 de diciembre de 2000, Acuerdo que ha integrado la regulación de la LEC de modo que forma parte de la normativa sobre el recurso de casación (STC 108/2003, de 2 de junio, en recurso de amparo núm. 82/2002). En primer lugar no queda debidamente acreditada la contradicción jurisprudencial de la doctrina que se alega, en tanto que ello exige un criterio jurídico plasmado en dos Sentencias de una misma Audiencia Provincial o de una misma Sección de la misma Audiencia frente a otro criterio jurídico antagónico -en relación con la misma cuestión de derecho- recogido en otras dos Sentencias de diferente Audiencia o Sección, y en el caso este presupuesto de recurribilidad no se cumple pues aunque se citan dos Sentencias de la Sección 15ª de Barcelona con, según el recurrente, el mismo criterio favorable a la aplicación de la doctrina de la equivalencia sin embargo a ellas no se oponen otras dos de la misma Audiencia o Sección con el criterio antagónico siquiera la recurrida y una más de la misma Sección. Pero es que además, defendiendo el recurrente que la Sentencia aún habiendo aplicado la doctrina de la

equivalencia no lo hace correctamente, no queda acreditado en el escrito de preparación cómo, cuando y en que sentido la doctrina emanada por el Tribunal a quo es contradictoria con la de las Sentencias transcritas de contraste, más allá de la disconformidad de la parte recurrente con el resultado de la valoración probatoria realizado por aquel. Se ha de destacar que estos requisitos han de quedar debidamente cumplimentados en el escrito preparador. Entender otra cosa sería convertir en mero formulismo y formalismo el "interés casacional", desnaturalizando su condición de requisito esencial, objetivizado en la ley y trascendente a las partes, dejando vacía de contenido la fase de preparación en los casos del ordinal 3º del art. 477.2 LEC 2000 , lo que, desde luego, no resulta conciliable con el texto del referido art. 477.2.3º , en relación con el art. 479.4 LEC 2000 .

A mayor abundamiento de lo expuesto, el recurso en cuanto a la denuncia de la vulneración de la doctrina de los equivalentes, incurriría en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2º , en relación con el art. 477.1 de la LEC 2000 , esto es de interposición defectuosa en cuanto la infracción alegada no va referida a norma sustantiva aplicable a la controversia, por constituir cuestión nueva , introducida en el recurso de apelación pues en la misma no se basó la demanda del hoy recurrente. En la medida que ello es así dicho planteamiento está totalmente prohibido en casación al implicar indefensión para la parte contraria, privándola de oportunidades de alegación y prueba, con trasgresión de los principios de igualdad, preclusión y oportunidad procesal de defensa, al verse sorprendida la contraparte por unas alegaciones que no fueron objeto del debate (SSTS 10-12-91, 18-4-92, 7-5-93, 22-10-93, 2-12-94, 28-1-95, 18-1-96, 7-6-96, 17-6-96, 31-7-96, 2-12-97, 13-4-98, 6-7-98, 29-9-98, 1-6-99 y 23-5-2000 ), debiendo recordarse que la aplicación del principio "iura novit curia", si bien autoriza a los Tribunales a aplicar las normas que estimen procedentes, así como a modificar el fundamento jurídico de las pretensiones, no les faculta, en cambio, para resolver la cuestión sometida a su decisión trasmutando la causa de pedir o sustituyendo las cuestiones debatidas por otras distintas , cuyo cambio o trasmutación puede significar menoscabo del art. 24 CE , al desviarse de los términos en que viene planteado el debate forense, vulnerando el principio de contradicción (SSTS 9-3-85, 9-2-88 y 30-12-93 , entre otras).

La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC 2000 .

El planteamiento expuesto impide tomar en consideración las alegaciones de la parte recurrente.

3.- Por lo que se refiere al recurso de casación interpuesto por la entidad GOBETI S.L. procede su admisión, al concurrir los presupuestos legales. De conformidad y a los fines dispuestos en el art. 485 LEC 2000 , entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida ante esta Sala para que formalice su oposición por escrito en el plazo de VEINTE DÍAS , durante los cuales estarán

de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.

### **III. PARTE DISPOSITIVA**

LA SALA ACUERDA

1º) NO ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACION E INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de la entidad INSCA INTERNACIONAL S.L. contra la Sentencia dictada, con fecha 10 de enero de 2007, por la Audiencia Provincial de Valencia - Sección 9ª-, en el rollo de apelación nº 768/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 81/2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, con imposición de las costas a la parte recurrente.

2º) ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de la entidad GOBETI S.L., contra la misma Sentencia.

3º) Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte contraria personada ante esta Sala para que formalice su oposición por escrito en el plazo de VEINTE DÍAS , durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.