

**Id. Cendoj:** 28079130032009100452  
**Órgano:** Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
**Sede:** Madrid  
**Sección:** 3  
**Nº de Resolución:**  
**Fecha de Resolución:** 30/12/2009  
**Nº de Recurso:** 1589/2008  
**Jurisdicción:** Contencioso  
**Ponente:** EDUARDO ESPIN TEMPLADO  
**Procedimiento:** RECURSO CASACIÓN  
**Tipo de Resolución:** Sentencia

### **Resumen:**

Lo que caracteriza a los modelos industriales, frente a los modelos de utilidad, es la configuración formal sin que se requiera una innovación funcional o de utilidad y aunque la sentencia de instancia hace referencia inadecuada a la falta de aportación novedosa de funcionalidad, se trata, en realidad, de una falta de rigor más que una intencionada referencia a que fueran exigibles los requisitos de los modelos de utilidad. La sala de instancia, con independencia de las expresiones erróneas y referencias equivocadas, se basa en la ausencia de novedades formales del modelo industrial solicitado con relación a los prioritarios.

---

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre de dos mil nueve

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1.589/2.008, interpuesto por MOIDECAR, S.L., representada por la Procuradora D<sup>a</sup> Isabel Sánchez Ridao, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 18 de febrero de 2.008 en el recurso contencioso-administrativo número 1.242/2.004, sobre inscripción parcial del modelo industrial número 153.607 "MUEBLE EXPOSITOR".

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, e INSCA INTERNACIONAL, S.L., representada por el Procurador D. Javier Ungría López.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia de fecha 18 de febrero de 2.008 en el recurso promovido por Moidecar, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2.004. Por esta

resolución se estimaba parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra una resolución anterior de 23 de septiembre de 2.003 que había concedido el registro del modelo industrial nº 153.607 "mueble expositor" solicitado por la mencionada mercantil, denegándose como consecuencia de dicho recurso las variantes A y B del citado modelo.

La parte dispositiva de la sentencia decía:

"Debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso administrativo núm. 1651/04, interpuesto por la Mercantil MOIDECAR S.L., contra la Resolución de 21 de junio de 2004, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) que deniega la concesión de las variantes "A" y "B" del Modelo Industrial "Mueble Expositor" nº I-153.607, que anulamos y rectificamos parcialmente, reconociendo el derecho de la recurrente a la concesión de la variante "B" del Modelo Industrial "Mueble Expositor" nº I-153.607 sin expresa condena en costas."

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante, la codemandada y la Administración demandada presentaron sendos escritos preparando recurso de casación, los cuales fueron tenidos por preparado por la Sala de instancia, que acordó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO .- Recibidas las actuaciones tras haberse efectuado los emplazamientos, se ha hecho entrega de las mismas al Sr. Abogado del Estado a fin de que manifieste si sostiene el recurso de casación, habiendo presentado un escrito, al que acompaña la correspondiente autorización, diciendo que no sostiene el recurso, declarándose a continuación, por Auto de fecha 4 de febrero de 2.009, desierta la casación respecto de la Administración General del Estado y de la codemandada en la instancia, Inscia Internacional, S.L., por no haber presentado el correspondiente escrito de interposición de su recurso de casación en el plazo legal.

En cuanto a la otra parte recurrente en casación, Moidecar, S.L., ha comparecido en forma a través de su representación procesal en fecha 19 de mayo de 2.008, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción de los artículos 182, 169 y 171 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1.929 ;
- 2º, por infracción del artículo 143 de la ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y
- 3º, por infracción de la jurisprudencia.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y, con estimación íntegra de la demanda, anule la resolución de 21 de junio de 2.004 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la concesión de la variante "A" del modelo industrial "mueble expositor" nº 153.607, reconociendo su derecho a la concesión e inscripción en la Oficina de dicha variante,

con expresa condena en costas en esta instancia.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la  
fecha 30 de marzo de 2.009 .

Sala de

CUARTO .- Habiendo comparecido como partes recurridas respecto del recurso de casación en su día preparado por Moidecar, S.L., la Administración General del Estado e Inzca Internacional, S.A., han presentado sus respectivos escritos de oposición al mismo.

El Sr. Abogado del Estado suplica en su escrito que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

La representación procesal de Inzca Internacional, S.A. termina su escrito con el suplico de que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, desestimando los motivos de casación aducidos y manteniendo la sentencia recurrida en todos sus pronunciamientos.

QUINTO .- Por providencia de fecha 23 de septiembre de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 16 de diciembre de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO .- Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La empresa mercantil Moidecar, S.L., recurre en casación la Sentencia de 18 de febrero de 2.008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó en parte el recurso contencioso administrativo entablado contra la denegación de las variantes A y B de las tres que había solicitado del modelo industrial 153.607, "mueble expositor", admitiendo la variante B. La denegación administrativa de dichas dos variantes se debía a la oposición de la entidad Inzca Internacional, S.L., en defensa de otros dos modelos industriales prioritarios de muebles expositores de azulejos.

La Sentencia impugnada justifica la estimación parcial del recurso en los siguientes fundamentos:

" QUINTO : El art. 182 del Estatuto de Propiedad Industrial establece que "se entenderá como Modelo Industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda describirse por su estructura, configuración, ornamentación y representación".

Una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo -Sentencias de 8 de julio de 1982 (RJ 1982/5832), 24 de diciembre de 1983 (RJ 1983/7002), 25 de junio de 1986 (RJ 1986/3621), 18 de marzo de 1991 (RJ 1991/2664), 10 de diciembre de 1993 (RJ 1993/9722 ), etc.- indica que hay que referir la condición de novedad, exclusivamente a la forma. Pero teniendo en cuenta que el concepto de "forma" comprende, no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus

elementos componentes al integrar el conjunto, no basta cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener aquélla por nueva, sino que la diferencia entre los modelos industriales enfrentados tienen que ser en sus características esenciales.

El art. 143 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes establece que "serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones que siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistente en dar objeto a una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso y fabricación". El término de referencia para juzgar si un modelo de utilidad cumple los requisitos de novedad y de actividad inventiva para obtener la protección registral es, como señala la jurisprudencia, el estado de la técnica, o sea, todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud ha sido divulgado en España por una descripción escrita u oral.

SEXTO : El Informe Técnico del Departamento de Patentes, que a diferencia de los aportados por las partes, posee el carácter técnico, imparcial y especializado de la Oficina Española de Patentes y Marcas, realiza una comparación estructural entre los dos modelos y concluye que su estructura básica es idéntica y que las diferencias son sólo accesorias, por lo que no existe novedad, de modo que no concurriendo los requisitos establecidos en el art. 143. 1 de la Ley de Patentes y Marcas, al no encontrarnos ante una invención que sea nueva conforme al estado de la técnica, e implique una actividad inventiva consistente en dar objeto a una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso y fabricación, deniega la solicitud puesto que la estructura básica de ambos (variante "A" y MU 9702294) es idéntica y las variantes se refieren únicamente a detalles accesorios que mantienen sin embargo el aspecto general igual en ambos expositores.

En síntesis el Dictamen técnico del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Área de Modelos y Semiconductores-, concluye que

La variante "A" del Modelo Industrial I I 153607 carece de novedad en relación con el Modelo de Utilidad U 9702294.

La variante "B" del Modelo Industrial I 153607 carece de novedad en relación con el Modelo de Utilidad U 9701425.

La variante "C" del Modelo Industrial I 153607 es nueva en relación con los Modelos de Utilidad U 9701425 y U 9702294.

En consecuencia, la Resolución de la O.E.P.M. acuerda la estimación parcial del recurso de alzada interpuesto por Inscá Internacional S. L., denegando las variantes "A" y "B" y manteniendo la concesión de la variante "C".

SÉPTIMO : en una valoración y apreciación de conjunto de la extensa prueba pericial practicada y realizando una ponderación de los distintos informes periciales propuestos por las partes, otros que constan en el expediente administrativo y el realizado por perito designado por la Sala, este Tribunal llega a la conclusión según las reglas de la sana crítica que el Modelo "A" no reúne los requisitos de novedad exigidos por la legislación y configurados por la jurisprudencia para merecer la consideración de Modelo Industrial y obtener la Patente como Modelo de Utilidad (arts. 182 del EPI y 143 de la Ley 11/86 de 20 de

marzo de Patentes ), pues aún siendo cierto que en el Dictamen del Perito designado por la Sala se aprecian diferencias entre dicho Modelo "A" y el oponente MU 9702294 relativas los marcos rectangulares extremos y su unión, la forma, los medios de estabilidad, el tejadillo o cubierta, y los salientes prismáticos, de modo que en resumen y respuesta a la pregunta 1.9 "ambas estructuras sirven para lo mismo, pero la configuración y ornamentación de ambas son diferentes", no reúnen el requisito de novedad ni aportan nada diferente a su funcionalidad, por lo que hará que desestimar la petición y confirmar la Resolución de la O.E.P.M. en este extremo.

Sin embargo, en relación con el Modelo "B" sí se aprecian por el contrarios elementos suficientes que constituyan novedad y aporten una funcionalidad nueva en relación con los modelos existentes en orden a su configuración que responde a la yuxtaposición de dos expositores de la Serie "A" cuyas estructuras están modificadas y dispuestas simétricamente, que se integran y funcionan de manera independiente, con soportes y medios de estabilidad distintos y placas curvo-convexas que sirven de cartel indicador diferentes, siendo también diferentes su configuración y ornamentación, de modo que a juicio del Perito judicial en respuesta a la pregunta 2.7. "las realizaciones de los objetos de los dos Títulos comparados (MU 9701425 -Insa- y Serie "B" del MI 153.607 -Moidecar-) resultan inconfundibles, siendo diseños diferentes de muebles expositores de piezas cerámicas, cuyas estructuras configuración y ornamentación no se asemejan ni confunden" y reúnen los requisitos de novedad y funcionalidad, lo que conlleva a la estimación del recurso en este punto." (fundamentos de derecho quinto a séptimo)

El recurso se articula mediante tres motivos, todos ellos formulados al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primero de ellos se alega la infracción de los artículos 182, 169 y 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Orden de 30 de abril de 1.930 ), por su errónea aplicación al referirse a la funcionalidad del modelo en vez de únicamente a sus características formales. El segundo motivo se basa en la supuesta infracción del artículo 143 de la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo ), por aplicación indebida, al referirse a los requisitos de las patentes como modelos de utilidad. Finalmente, en el tercer motivo se aduce la infracción de la jurisprudencia recaída en conflictos entre modelos industriales y modelos de utilidad.

SEGUNDO .- Sobre el primer motivo, referido a las características de los modelos industriales.

Entiende la parte actora que la Sentencia de instancia ha aplicado erróneamente los preceptos del Estatuto de la Propiedad Industrial que definen el modelo industrial y lo delimitan en relación con las figuras afines (arts. 182, 169 y 171 ). Considera que la Sentencia se refiere erróneamente a la novedad en la funcionalidad del modelo, en vez de limitarse a una comparación en las formas, que es lo que únicamente caracteriza a los modelos industriales. Y dado que admite la existencia de diferencias en las formas entre la solicitada variante A y el modelo prioritario, debía haber aceptado su registro.

Tiene razón la actora que la Sentencia recurrida se expresa de una manera imprecisa en su fundamento de derecho séptimo y se refiere indebidamente a la funcionalidad del modelo. Efectivamente lo que caracteriza a los modelos industriales, frente a lo que ocurre con los modelos de utilidad, es tan sólo la configuración formal, sin que

se requiera una innovación funcional o de utilidad. En los términos del artículo 182 del Estatuto de la Propiedad Industrial, los modelos industriales se caracterizan por su "estructura, configuración, ornamentación o representación". Y el artículo 169 del mismo texto legal dice con toda claridad que "el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y da origen a un resultado industrial y el modelo industrial protege únicamente la forma". En parecidos términos se expresa el artículo 143.1 de la Ley de Patentes en relación con los modelos de utilidad. En ese sentido, es errónea la referencia que se hace en el citado fundamento de derecho séptimo a que las estructuras de la variante A "no reúnen el requisito de novedad ni aportan nada diferente a su funcionalidad".

Sin embargo, lo cierto es que la Sala se basa para la denegación en una valoración sobre la novedad o no del modelo industrial apoyada en diversos informes que obran en autos y parece que, especialmente, en el realizado por el perito judicial. Y en el párrafo primero del fundamento de derecho séptimo reitera en dos ocasiones que el modelo A, pese a las diferencias formales que aprecia el perito judicial, no cuenta con las exigencias de novedad propias de los modelos industriales; así, afirma primero que "no reúne los requisitos de novedad exigidos por la legislación y configurados por la jurisprudencia para merecer la consideración de modelo industrial" y más adelante que sus características "no reúnen el requisito de novedad". Y si bien la Sala se refiere indebidamente a la patente de los modelos de utilidad y a la falta de aportación novedosa a su funcionalidad, en el contexto de las consideraciones sobre las variantes B y A en los dos primeros párrafos del referido fundamento séptimo dichas referencias se perciben más como error o falta de rigor en la expresión, que como una intencionada referencia a que fueran exigibles los requisitos de los modelos de utilidad.

Lo anterior lleva a concluir que la Sala se ha expresado de forma imprecisa, y que cuando se refería a la falta de novedad se refería a la estructura formal novedosa que se requiere a un modelo industrial. Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que la Sala comete la misma falta de rigor en la expresión en relación con el modelo B, cuya diferencia con los modelos prioritarios acepta. En efecto, en el párrafo siguiente tras enumerar determinadas diferencias estructurales y de ornamentación de la variante B, considera la Sala que esta variante B sí debe ser reconocida como modelo industrial, ya que sus "estructuras, configuración y ornamentación no se asemejan y confunden y reúnen los requisitos de novedad y funcionalidad, lo que conlleva la estimación del recurso en este punto", mencionando también de forma equivocada la funcionalidad como una característica de un modelo industrial.

Debe pues desestimarse el motivo.

TERCERO .- Sobre el motivo segundo, relativo al artículo 143 de la Ley de Patentes .

En el segundo motivo la parte denuncia otro error parecido de la Sala juzgadora, en este caso al reclamar como condición para el reconocimiento de un modelo industrial los requisitos necesarios para obtener una patente como modelo de utilidad, tal como literalmente se afirma en el mismo fundamento de derecho séptimo al señalar que la susodicha variante A "no reúne los requisitos de novedad exigidos por la legislación y configurados por la jurisprudencia para merecer la consideración de modelo industrial y obtener la patente como modelo de utilidad" (arts.

182 del Estatuto de la Propiedad Industrial y 143  
Ley 11/86, de 20 de marzo, de Patentes

) de la

El motivo debe ser rechazado exactamente por las mismas razones que el primero, ya que no cabe duda de que se trata de una referencia equivocada, que no altera la verdadera ratio decidendi de la Sala de instancia, ya mencionada, que no es otra que su apreciación basada en los distintos informes y, en particular, en el realizado por el perito judicial, sobre la ausencia de novedades formales en el modelo A para reconocerlo como modelo industrial. Así pues, aunque tenga también razón la parte en que se trata de una errada aplicación del precepto invocado, no procede la estimación del motivo puesto que por encima del referido error subsiste como causa de denegación del modelo A la valoración de la Sala sobre la inexistencia de suficientes diferencias formales con los modelos prioritarios.

CUARTO .- Sobre el motivo tercero, referido a la jurisprudencia.

El tercer y último motivo debe ser rechazado por los mismos fundamentos que los otros dos motivos, ya que no deja de ser un motivo derivado de ellos. En la medida en que la errónea mención de los preceptos invocados en dichos otros motivos resultaba irrelevante para la ratio decidendi, lo mismo ocurren con la invocación de la jurisprudencia relativa a la diferente conceptualización de los modelos industriales con respecto a los modelos de utilidad. Si en definitiva la Sala ha acertado en la interpretación de dichos preceptos al denegar el modelo industrial solicitado con la variante A por no poseer suficientes diferencias formales, es claro que no se ha producido infracción alguna de la jurisprudencia recaída sobre tales preceptos legales.

QUINTO .- Conclusión y costas.

El fracaso de los tres motivos en que se funda el recurso de casación conduce a la desestimación del mismo. Se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

## **FALLAMOS**

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Moidecar, S.L. contra la sentencia de 18 de febrero de 2.008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo 1.242/2.004. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituida la

Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Firmado.-