

**Id. Cendoj:** 28079130032008100242  
**Órgano:** Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
**Sede:** Madrid  
**Sección:** 3  
**Nº de Resolución:**  
**Fecha de Resolución:** 25/06/2008  
**Nº de Recurso:** 7464/2005  
**Jurisdicción:** Contencioso  
**Ponente:** JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT  
**Procedimiento:** RECURSO CASACIÓN  
**Tipo de Resolución:** Sentencia

### **Resumen:**

El modelo de utilidad aspirante ( DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ANCLAR Y REFORZAR CONTENEDORES LIGEROS) carece de los requisitos de novedad y de utilidad al estar anticipado por el modelo de utilidad oponente

---

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Junio de dos mil ocho.

VISTO el recurso de casación número 7464/2005, interpuesto por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de la Entidad Mercantil ASSIDOMÄN IBEROAMERICANA, S.A. (anteriormente IBEROAMERICANA DEL EMBALAJE, S.A.), con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de julio de 2005, en el recurso contencioso- administrativo número 652/1999, interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de diciembre de 1998, que denegó el registro solicitado del modelo de utilidad número 9600986 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ANCLAR Y REFORZAR CONTENEDORES LIGEROS", al estimar el recurso ordinario formulado por Don Carlos y Don Gabriel contra la precedente resolución de la Oficina registral de 16 de julio de 1997. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado y Don Carlos y Don Gabriel, representados por la Procuradora Doña M<sup>a</sup> del Carmen Ortiz Cornago.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 652/1999, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 15 de julio de 2005 , cuyo fallo dice literalmente:

«FALLAMOS: No ha lugar al presente recurso interpuesto por la Procurador Sra. Sorribes Calle en representación de ASSIDOMÄN IBEROAMERICANA S.A., sin

costas.».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil ASSIDOMÁN IBEROAMERICANA, S.A. recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 10 de noviembre de 2005 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil ASSIDOMÁN IBEROAMERICANA, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 20 de diciembre de 2005, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPPLICO:

«que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva tener por formalizado en tiempo y forma legal el Recurso de Casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la Sentencia dictada por la Sección 1ª de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 15 de julio de 2005, en el Recurso Contencioso-administrativo nº 652/99; tenerme por parte en la representación que ostento, ordenando que se entiendan conmigo las sucesivas diligencias, dando traslado del presente Recurso con entrega de copias a la parte contraria, si se personare en Autos y, previa la tramitación legal correspondiente, declare admitido el Recurso respecto al motivo articulado y, en su día, con estimación de dicho motivo, declare haber lugar al Recurso, casando la Sentencia recurrida y dictando en su lugar otra estimatoria en todas sus partes del Recurso Contencioso-administrativo nº 652/99, por ser la denegación del registro del Modelo de utilidad nº 9600986 contraria a derecho y acuerde, al propio tiempo, la imposición de las costas procesales a quien se oponga a las pretensiones de esta parte.».

CUARTO.- La Sala, por auto de fecha 7 de noviembre de 2007, admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 13 de diciembre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y Don Carlos y Don Gabriel) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1º.- El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 10 de enero de 2008, manifiesta que se abstiene de evacuar el trámite de oposición.

2º.- La Procuradora Doña Mª del Carmen Ortiz Cornago, en representación de Don Carlos y Don Gabriel, en escrito presentado el día 6 de febrero de 2008, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPPLICO:

«que teniendo por presentado este escrito junto con las copias que al mismo se acompañan, se sirva admitirlo y tenga por formulado en tiempo y forma en representación de escrito de OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por

ASSIDOMÁN IBEROAMERICANA, S.A. contra la sentencia nº 895 bis dictada en fecha quince de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 652/1999 dictando en su momento procesal oportuno sentencia por la que declare no haber lugar a dicho recurso y se confirme íntegramente la sentencia recurrida y con ella las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acordaron la denegación del modelo de utilidad nº 9600986 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ANCLAR Y REFORZAR CONTENEDORES LIGEROS", con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.».

SEXTO.- Por providencia de fecha 24 de abril de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 18 de junio de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de julio de 2005, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASSIDOMÁN IBEROAMERICANA, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía de 4 de diciembre de 1998, que acordó denegar el registro solicitado del modelo de utilidad número 9600986 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ANCLAR Y REFORZAR CONTENEDORES LIGEROS", al estimar el recurso ordinario formulado por Don Carlos y Don Gabriel contra la precedente resolución de la Oficina registral de 16 de julio de 1997.

SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de conformidad a derecho de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía de 4 de diciembre de 1998, con base jurídica en la aplicación del artículo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en la apreciación de que no concurre el requisito de novedad útil y más ventajosa en el modelo de utilidad solicitado número 9600986 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ANCLAR Y REFORZAR CONTENEDORES LIGEROS", al estar anticipado el mismo por el modelo de utilidad oponente U9102531, según se desprende del Informe Técnico de la Oficina registral, que goza de prevalencia por su carácter imparcial, que resulta congruente con el contenido del dictamen pericial practicado en autos, conforme se razona, en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

«[...] La parte actora sostiene que la reivindicación constituye una extensión y perfeccionamiento de modelos anteriores, y eso es lo discutible y discutido. Para abordarlo se ha de recordar que conforme dispone el art. 143 de la Ley

de Patentes aplicable al caso, no basta con que el producto pretendido introduzca alteraciones, sino que las mismas constituyan no solo una novedad cualquiera sino una novedad útil y más ventajosa, más adecuada para el fin a que se ha de destinar el artilugio en cuestión. En el presente caso se trata de unos detalles introducidos se dice novedosamente en las cajas para recoger, apilar y transportar frutas y verduras, instrumentos en que, como los palets, casi todo está ya inventado según los formatos al uso, casi idénticos siempre en tanto no se modifiquen las formas, estructuras o materiales. Que si, por vía de ejemplo, haya unas "solapillas" más o menos grandes, que si las esquinas son angulares o cilíndricas, o troncocónicas, que si las asas se encuentran en los lados cortos o largos del rectángulo de las caras... son normalmente cuestiones menores que, sin embargo, vienen a constituir mayoritariamente el caballo de batalla de multitud de recursos de que hemos conocido.

[...] La Sala es obvio que carece de la profundidad de conocimientos técnicos necesarios para terciar en el debate y ha de acudir a pareceres más cualificados. Constan en autos dictámenes de parte con todas las apariencias de "a la medida". Frente a ellos el Servicio Técnico de la Oficina goza de una presunción inicial de imparcialidad que se ve reforzada por la prueba pericial judicial, amplísima y casi extenuante para el perito por las aclaraciones y contra- aclaraciones que se le requirieron. Las conclusiones, en síntesis, vinieron a ser contrarias a los intereses de la parte actora y no comparten ni la novedad, ni la calidad, ni la utilidad práctica de las supuestas medidas de perfeccionamiento que se reivindicaban, y a este parecer nos acogemos por lo sólido y fundado.».

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASSIDOMÁN IBEROAMERICANA, S.A. se articula en la formulación de un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

La parte recurrente sostiene que la Sala de instancia ha infringido, por interpretación errónea, el artículo 143.1 y el artículo 145.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en relación con lo dispuesto en los artículos 24 y 106 de la Constitución, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la medida en que la sentencia recurrida no efectúa un análisis de las características novedosas del modelo de utilidad número 9600986, respecto de los modelos de utilidad anteriores, consistentes en el cambio de forma o estructura de las piezas de los contenedores que permite mantenerlos adosados formando un bloque homogéneo de buena resistencia mecánica, que promueve el acceso al registro del modelo solicitado al cumplir los requisitos de novedad y actividad inventiva, teniendo en cuenta sus características y el fin que se persigue con las modificaciones propuestas.

CUARTO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El único motivo de casación articulado por la entidad mercantil recurrente, que se funda, como hemos expuesto, en la infracción de los artículos 143.1 y 145.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, no

puede ser acogido, puesto que apreciamos que la Sala de instancia no ha realizado una aplicación contra legem de dichas disposiciones legales que determinan que «serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación», y que refieren que el estado de la técnica, con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, entendiéndose igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior, al descartar, basado en la valoración del informe de los Servicios Técnicos de la Oficina registral de 24 de noviembre de 1998 y del dictamen pericial practicado en autos, que el modelo de utilidad aspirante carece de los requisitos de novedad y de utilidad al estar anticipado por el modelo de utilidad oponente U9102531.

En todo caso, procede advertir que la parte recurrente, en la fundamentación de este motivo de casación, se limita, en realidad, al amparo de la cita de estos preceptos de la Ley de Patentes, a expresar su discrepancia con la valoración de la Sala de instancia de las pruebas practicadas que permiten concluir la falta de los requisitos de novedad y utilidad del modelo de utilidad solicitado número 9600986 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ANCLAR Y REFORZAR CONTENEDORES LIGEROS", que no cabe tachar de absurda, ilógica o irrazonable, al fundarse en el informe de los examinadores de los Servicios Técnicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuyas conclusiones considera han sido confirmadas por el dictamen pericial practicado en autos por el Ingeniero Industrial Germán, que afirma que no es cierto que el modelo de utilidad aspirante «en conjunto presente características básicas que mejoran el modelo de utilidad nº 9102531».

En este sentido, debe significarse que esta pretensión de revisión de la convicción del juzgador no es atendible en el seno de un recurso extraordinario de casación, porque, según sostuvimos en la sentencia de esta Sala de 4 de octubre de 2001 (RC 295/1995), la apreciación de la prueba queda al arbitrio y criterio de los tribunales de instancia con arreglo a las reglas de la sana crítica, y el posible error de los órganos de instancia en dicha apreciación no constituye motivo casacional, salvo que su valoración fuese manifiestamente ilógica, arbitraria o contraria a las normas del razonar humano. Es reiterada la jurisprudencia que, en casos análogos al de autos, niega que esta Sala pueda, en casación, sustituir el juicio de las sentencias recurridas sobre el resultado de las pruebas practicadas en aquello que tenga de apreciación de que un determinado modelo protegido, sea industrial o de utilidad, se encuentra o no se encuentra anticipado en su novedad por otros antecedentes registrales. El examen y comparación de los diferentes elementos que integran unos y otros modelos registrados o solicitantes, en orden a la apreciación técnica de su novedad, queda reservado a las Salas de instancia sin que sea procedente sustituir el criterio de éstas al valorar aquellos elementos, conforme a las pruebas practicadas, por los propios criterios de la parte recurrente, operación vedada en la vía casacional.

A partir de estas consideraciones, y una vez que la Sala de instancia, en su libre apreciación de los documentos e informes contenidos en el expediente administrativo y de la prueba pericial practicada en autos, descartó que la invención cuya protección registral se solicitaba bajo la figura de modelo de utilidad incorporara una novedad significativa respecto del modelo de utilidad preexistente, rechazando que concurriera el elemento de innovación exigible a un nuevo modelo de utilidad, hemos de concluir que no fueron infringidos los artículos 143.1 y 145.2 de la Ley de Patentes que la recurrente invoca, pues en ellos se sigue considerando aquel factor como elemento determinante de la registrabilidad del modelo mismo.

Cabe recordar, en relación con la prevalencia de los informes de los examinadores sobre los informes aportados por las partes y la imposibilidad de contradecir en casación la valoración del Tribunal de instancia sobre el juicio de novedad del modelo de utilidad aspirante, la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo formulada en la sentencia de 31 de octubre de 2003 (RC 4723/1998), en la que dijimos:

«[...] aunque el Título XIV de la indicada Ley establece una regulación autónoma respecto de los modelos de utilidad, diferenciada de la de Patentes, ambas parten de un requisito común, cual es la novedad de la invención, al que se refieren tanto el artículo 4 como el 143; novedad que se juzga en una y otro en función del estado de la técnica, que se define de igual forma en el artículo 6 para las patentes que en el 145 para los modelos, con la única diferencia de que en aquella la accesibilidad al público lo es tanto en España como en el extranjero, en éstos lo es sólo en España.

Ello no quiere decir, sin embargo, que el tratamiento sea igual en los dos casos, pues ya la jurisprudencia de esta Sala ha puesto de manifiesto que el modelo de utilidad es una invención menor respecto de la patente, pudiendo representar una mejora o perfección de algún objeto, progresándose en su eficaz rendimiento, o que, en términos de la Ley, consista "en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación". Es por ello que el artículo 154 establece la aplicación subsidiaria de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad, pero dejando a salvo las especialidades propias de dichos modelos

[...] Es cierto que el régimen es distinto en ambos modelos, e incluso la regulación contenida en el EPI sobre el modelo industrial (Capítulo III del Título IV), se ha mantenido por la Ley de Patentes, como se desprende de su Disposición Derogatoria, apartado uno. Pero a pesar de ello, no puede atribuirse a la sentencia error en este aspecto, porque en su fundamento jurídico tercero, al centrar la cuestión litigiosa, se refiere a la "forma del dispositivo" en que se basa la resolución recurrida. Pues bien, esa novedad en cuanto a la forma, y no en cuanto a su estructura es la realmente enjuiciada, y para ello se basa la sentencia en el informe del Servicio Técnico del Departamento de Patentes y Modelos, llegando a la conclusión de que no se produce la novedad.

Se trata, por tanto, de una valoración de informes que no puede ser contradicha en casación; máxime cuando no se aprecia que la misma sea arbitraria e irracional.

[...] Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que da preferencia a los informes emitidos por los órganos especializados sobre los aportados por las partes. Con base

en ella procede desestimar el recurso, si se tiene en cuenta que por la parte recurrente no se ha practicado prueba tendente a desvirtuar el mencionado dictamen.».

Y, en este mismo sentido, en la sentencia de esta Sala de 30 de enero de 2007 (RC 8384/2002), hemos declarado:

«A tal efecto ha de tenerse en cuenta que es doctrina reiterada de esta Sala, sentencias de 8 de octubre de 2001, 12 de marzo de 2003 y 18 de octubre de 2003, entre otras, que la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación, puesto que la errónea valoración probatoria ha sido excluida del recurso de casación en la jurisdicción civil por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal y no ha sido incluida como motivo de casación en el orden contencioso-administrativo, regulado por primera vez en dicha ley. Ello se coherente con la naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia.

La prueba, como ha señalado este Tribunal, sólo en muy limitados casos, declarados taxativamente por la jurisprudencia, puede plantearse en casación, supuestos como el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en relación con la proposición o la práctica de prueba, la infracción de normas que deban ser observadas en la valoración de la prueba ya se trate de las normas que afectan a la eficacia de un concreto medio probatorio, o de las reglas que disciplinan la carga de la prueba o la formulación de presunciones; o, finalmente, se alegue que el resultado de ésta es arbitrario, inverosímil o falta de razonabilidad».

La proyección de la referida doctrina jurisprudencial al caso examinado permite rechazar que la Sala de instancia haya incurrido en error patente o en arbitrariedad al confirmar la denegación de acceso al registro del modelo de utilidad aspirante número 9600986 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA ANCLAR Y REFORZAR CONTENEDORES LIGEROS", en relación con el modelo de utilidad oponente número U9102531, ni que haya ignorado en la valoración de los informes de los examinadores y del dictamen pericial practicado en autos los criterios hermenéuticos formulados por la Sala, en relación con el carácter de novedad exigible al modelo de utilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

En consecuencia con lo razonado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASSIDOMÁN IBEROAMERICANA, S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de julio de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 652/1999.

QUINTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

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**

Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ASSIDOMÁN IBEROAMERICANA, S.A. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de julio de 2005 , dictada en el recurso contencioso- administrativo 652/1999.

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de 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 .- Fernando Ledesma Bartret.- Rafael Fernández Montalvo.- Óscar González González.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.