Id. Cendoj: 28079130032008100040
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Resolución:
Fecha de Resolución: 12/02/2008
Nº de Recurso: 1544/2005
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

Incompatibilidad entre el modelo de utilidad butaca perfeccionada y el modelo de utilidad asiento plegable por gravedad . El verdadero núcleo de la argumentación de la recurrente no es, pues, sino la expresión de su discrepancia con las conclusiones que la Sala territorial ha obtenido al valorar la prueba que constaba en el expediente y la practicada en los autos. 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.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Febrero de dos mil ocho.

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 1544/2005 interpuesto por Dª Claudia , representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, contra la sentencia dictada con fecha 17 de enero de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 100/2002, sobre concesión de modelo de utilidad; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING, S.A.", representada por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- "Figueras International Seating, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 100/2002 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de febrero de 2001 de concesión del modelo de utilidad número 9.902.265. Dicha resolución fue confirmada posteriormente con fecha 18 de septiembre de 2002.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 23 de julio de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "revocando los expresados acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y ordenando la denegación del precitado modelo de utilidad nº 9902265". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 18 de octubre de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime el recurso interpuesto".

Cuarto.- Dª. Claudia contestó a la demanda con fecha 27 de noviembre de 2002 y suplicó sentencia "por la que desestimando el presente recurso, se declare ajustada a Derecho la resolución de 20 de febrero de 2001, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y su correspondiente desestimatoria tácita del recurso de alzada, y se confirme la pretensión de concesión del modelo de utilidad de mi representada". Por otrosí solicitó igualmente el recibimiento a prueba.

Quinto.- Por providencia de 17 de diciembre de 2002 la Sala acordó tener "por ampliado el presente recurso a la resolución expresa de fecha 18 de septiembre de 2002 .

Sexto.- Por escrito de 17 de enero de 2003 "Figueras International Seating, S.A." presentó demanda contra dicha resolución expresa en los mismos términos que la anterior.

Séptimo.- El Abogado del Estado contestó a la misma el 26 de febrero de 2003 y suplicó su desestimación.

Octavo.- Dª. Claudia contestó igualmente a la demanda con fecha 27 de marzo de 2003 en los mismos términos que su anterior escrito.

Noveno.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 28 de abril de 2003 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 17 de enero de 2005 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º. Estimar el presente recurso contencioso-administrativo y, en consecuencia, declarar no ajustadas a Derecho y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de febrero de 2001 que concede el modelo de utilidad 9902265, 'Butaca perfeccionada', y de fecha 18 de septiembre de 2002, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra aquélla. 2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".

Décimo.- Con fecha 11 de abril de 2005 Dª. Claudia interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1544/2005 contra la citada sentencia al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : Único: "como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida ha de citarse el artículo 143, 145 y 146 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo ".

Undécimo.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó

su desestimación con imposición de costas a la recurrente.

Decimosegundo.- "Figueras International Seating, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia recurrida con expresa imposición de costas a la recurrente.

Decimotercero.- Por providencia de 12 de noviembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 29 de enero de 2008, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 17 de enero de 2005, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Figueras International Seating, S.A." y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se concedió el modelo de utilidad número 9.902.265, "butaca perfeccionada".

A la inscripción del modelo de utilidad número 9.902.265, "butaca perfeccionada", solicitada por Dª. Claudia , se había opuesto "Figueras International Seating, S.A." en cuanto titular del modelo de utilidad número 282.120, "asiento plegable por gravedad".

Segundo.- La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas con apoyo en las siguientes consideraciones, expuestas en el fundamento jurídico sexto de su sentencia:

"El dictamen pericial judicial confeccionado por el perito don Claudio da cumplida respuesta a todas las cuestiones que fueron suscitadas por las partes. Y de sus extensas consideraciones se desprende de manera inequívoca que existe una identidad funcional entre el modelo de utilidad 9902265 y el 282120, aunque no estructural, pues las soluciones técnicas específicas aplicadas en ambos modelos son distintas, si bien equivalentes, reivindicando el modelo de utilidad 282120 un asiento plegable por gravedad y el modelo de utilidad 9902265 una butaca perfeccionada, siendo la única diferencia entre ambos modelos la fuerza desencadenante de plegado mediante un muelle respecto del plegado por gravedad, pero no se describe ni se aprecia ninguna utilidad práctica, ventaja o mejora en relación al modelo de utilidad 282120, y considera más novedoso, útil, ventajoso y económico el cierre automático por la simple acción de la fuerza universal de la gravedad, sin ningún dispositivo adicional. En cuanto a la capacidad inventiva del modelo de utilidad 9902265 el dictamen pericial la niega, al utilizar la fuerza desencadenante por la acción conocida de un simple resorte o muelle de recuperación para provocar el giro o abatimiento de la butaca, tratándose de una solución técnica resultante del estado de la técnica de una manera muy evidente.

En definitiva, y sin perjuicio de poner de manifiesto, tal como se dice en el dictamen pericial, que en el informe técnico del Departamento de Patentes e Información Tecnológica sobre el recurso de alzada, se aluden a las diferencias entre el plegado por la acción de la gravedad y al plegado por la acción del resorte, pero nada se dice

sobre la actividad inventiva, cabe concluir que el modelo de utilidad 9902265 debe considerarse anticipado por el modelo de utilidad 282120, ya que posee una configuración básica global, funcionalidad, novedad y actividad inventiva ya reivindicada por éste último, por lo que no concurren los requisitos del artículo 143 de la Ley de Patentes , y procede, en consecuencia, la desestimación del presente recurso contencioso- administrativo."

Tercero.- El recurso de casación consta de un solo motivo, fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , en el que se denuncian como infringidos los artículos 143, 145 y 146 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo. Bajo esta cobertura, sin embargo, lo que en realidad se viene a afirmar es que la Sala ha errado al seguir el dictamen pericial en vez del informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuanto a las características de novedad y actividad inventiva del modelo de utilidad objeto de litigio. A lo largo de su escrito de interposición la recurrente trata de rebatir el dictamen pericial al que la Sala da mayor crédito, insistiendo en las características de su modelo que considera "diferenciales" (el plegado de la butaca por medio de un muelle, los resortes de los reposabrazos, el punto de giro de la palanca, el punto de tope del giro) respecto del opuesto.

El verdadero núcleo de la argumentación de la recurrente no es, pues, sino la expresión de su discrepancia con las conclusiones que la Sala territorial ha obtenido al valorar la prueba que constaba en el expediente y la practicada en los autos. Afirma la recurrente la existencia de novedad y de actividad inventiva suficientes para lograr el acceso del modelo aspirante al registro, contradiciendo en cuanto a ellas la apreciación que hace la sentencia recurrida tras efectuar el análisis de las características de aquél y del modelo opuesto.

Pero precisamente el objeto del proceso de instancia era decidir, a la vista de las pruebas practicadas, qué grado de -o falta de- novedad y de actividad inventiva introducía el nuevo modelo, cuestión resuelta en un determinado sentido por el tribunal sentenciador, sin que corresponda a una Sala de casación sustituir a la de instancia en sus facultades valorativas de la prueba.

Como objeta con razón la parte recurrida, 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.

Cuarto.- De los preceptos que la recurrente aduce como infringidos en el encabezamiento de su motivo casacional en realidad sólo el primer apartado del artículo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

, vuelve a ser citado en el desarrollo argumental del motivo (junto al artículo 153.1 , que se refiere a la declaración de nulidad de un modelo ya inscrito).

Dispone aquel precepto 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". El artículo 145.2 , por su parte, se refiere al estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva.

Pues bien, a partir de las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente, y una vez que la Sala de instancia, en su libre apreciación de la prueba practicada, descartó que la supuesta invención cuya protección registral se solicitaba bajo la figura de modelo de utilidad incorporara realmente una actividad inventiva y una novedad significativa o relevante (esto es, una novedad que dotase al objeto de rasgos de configuración, estructura o constitución de los que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable) respecto del modelo preexistente, rechazando que concurriera el elemento de innovación exigible a un nuevo modelo de utilidad, hemos de concluir que no fueron infringidos los artículos de la Ley de Patentes que la recurrente invoca, pues en ellos se consideran ambos factores como elementos determinantes de la registrabilidad del modelo mismo.

Y no cabe afirmar, como se hace en el recurso, que en todo caso deba predominar el informe técnico de los servicios de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues reiteradamente hemos afirmado la posibilidad de que mediante el oportuno dictamen de peritos, en cuanto prueba realizada con las debidas garantías procesales, se desvirtúe el contenido de aquéllos.

Dado que nuestro cometido en el marco de un recurso de casación no consiste en comparar o contrastar el contenido de los dictámenes periciales emitidos en el proceso de instancia que hayan llegado a resultados diferentes, sino exclusivamente valorar si la apreciación final que de ellos hace la Sala sentenciadora -traducida en la aceptación de las conclusiones de uno u otro- no es manifiestamente ilógica, arbitraria o contraria a las normas del razonar humano, el motivo no podrá ser estimado. Se trata, insistimos, de meras discrepancias sobre cuestiones técnicas referidas a unos elementos muy concretos del modelo de butaca aspirante a su registro y del modelo prioritario (los ya citados topes o puntos de giro y el plegado de las butacas, especialmente) que no afectan propiamente a la interpretación de normas jurídicas sino en exclusiva a la fijación de las cuestiones de hecho.

Quinto.- Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 1544/2005, interpuesto por Dª. Claudia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 17 de enero de 2005 , recaída en el recurso número 100 de 2002. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.