Roj: STS 7587/2006
Id Cendoj: 28079110012006101261
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 281/2000
Nº de Resolución: 1240/2006
Procedimiento: CIVIL
Ponente: VICENTE LUIS MONTES PENADES
Tipo de Resolución: Sentencia

Voces:

- x PROPIEDAD INDUSTRIAL x
- x MODELOS DE UTILIDAD x
- x VALORACIÓN DE LA PRUEBA x
- x RECURSO DE CASACIÓN CIVIL x
- x OFICINA DE PATENTES Y MARCAS x
- x DOCUMENTOS PÚBLICOS x

Resumen:

Propiedad industrial: modelos de utilidad

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Diciembre de dos mil seis.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por la Procuradora D. Olga Rodríguez Herranz, en nombre y representación de "FELICIANO ARANZABAL Y CIA, S.A.", contra la Sentencia dictada en dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya en el Recurso de Apelación nº 118/98 dimanante de los autos de Juicio de Menor cuantía nº 157/96 del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao. Ha sido parte recurrida "**INDUSTRIAS LUMA**, S.A.", representado por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- "**Industrias Luma**, S.A." demandó a "Feliciano Aranzábal y Cia., S.A." postulando sentencia en la que se condenara a la demandada a estar, pasar y ejecutar los siguientes pronunciamientos :

(a) Declarar que la demandada ha violado los derechos exclusivos de propiedad industrial que corresponden a la actora como titular de los Modelos de Utilidad 219.949 y 9000154.

(b) Condenar a la demandada a que cese y se abstenga de fabricar los candados y dispositivos de cierre objeto del procedimiento, y cualesquiera otros comprendidos en el ámbito de protección de los modelos de utilidad antedichos.

(c) Condenar a la demandada a que retire del mercado y destruya, a su costa, los productos objeto del procedimiento y el material de promoción de los mismos.

(d)Condenar a la demandada a que destruya o haga destruir los moldes y demás elementos destinados a la producción de tales artículos.

(e)Condenar a la demandada a que indemnice daños y perjuicios causados en los últimos cinco años por la explotación industrial y comercial de los candados y dispositivos de cierre, en cuantía a determinar

durante el período de prueba o en ejecución de sentencia.

(f) Decretar la publicación de la sentencia a costa de la demandada.

(g) Imponer las costas.

SEGUNDO.- Compareció la entidad demandada, oponiéndose y formulando reconvención, en la que solicitaba que se declarara la "nulidad sustancial y de pleno derecho en que, por falta de novedad y propia invención, se encuentran incursos los Modelos de utilidad 219.949 y 9000154" con imposición de costas.

TERCERO.- Tras los trámites correspondientes, el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao nº 13, al que correspondió el conocimiento del asunto (Juicio de Menor Cuantía 157/96), dictó Sentencia en 26 de diciembre de 1997 . Desestimó la demanda y, estimando la reconvención, declaró la nulidad de los modelos de utilidad 219.949 y 9000154, con imposición de costas a la actora y reconvenida.

CUARTO.- La actora interpuso recurso de apelación, correspondiendo el conocimiento de la alzada a la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Vizcaya (Rollo 118/98), que dictó Sentencia en 16 de noviembre de 1999 . Revocó la de primera instancia y, estimando la demanda, verificó los pronunciamientos postulados por la parte actora, con desestimación de la reconvención, de la que absolvió a la actora, e imposición de costas de primera instancia a la demandada y reconviniente. Sin especial pronunciamiento sobre las costas de la apelación.

QUINTO.- Contra la expresada Sentencia ha interpuesto Recurso de Casación la parte que fue demandada y reconviniente, después apelada. Formula seis motivos de casación, todos ellos por la vía del ordinal 4º del *artículo 1692 LEC 1881* . Oportunamente la parte recurrida ha presentado escrito de impugnación.

Se señaló para votación y fallo el día 16 de noviembre de 2006, fecha en la que efectivamente tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A diferencia de cuanto había estimado el Juzgado de Primera Instancia, estudiando el Informe Pericial obrante en Autos, realizado por Perito que nombró el propio Juzgado, y que la Sala de apelación completa con el de la Oficina de Patentes y Marcas y el Expediente de Concesión de los modelos de utilidad, la sentencia recurrida encuentra novedades dignas de protección, en la comparación entre los Modelos de utilidad que titula la actora y los señalados por la demandada, y señala que no habían sido anticipados, a cuyo efecto razona detalladamente las diferencias y la base de sus deducciones en las pruebas practicadas. Deja para ejecución de sentencia la determinación de los daños, y acepta lo solicitado en orden a la publicación de la sentencia, con lo que acoge los pedimentos formulados en la demanda y desestima la pretensión de nulidad suscitada por la demandada en su reconvención.

SEGUNDO.- En el primero de los motivos del recurso, por la vía del ordinal 4º del *artículo 1692 LEC* , denuncia la recurrente la violación de los *artículos 171, 173 y 174 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aplicable en cuanto al Modelo de Utilidad 219.949* , conforme a la *Disposición Transitoria 7ª de la Ley de Patentes* . Preceptos, dice, a los que no se hace mención en la Sentencia, y que vendrían a señalar parámetros distintos que los indicados en la *Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo* , que es la que aplica la Sala de instancia, en orden a determinar la novedad y la utilidad como presupuestos de la protección.

El Motivo se desestima.

En efecto, la Sala de instancia no cita ninguno de los preceptos que señala la recurrente, pero salvo cuestiones de formulación, es claro que la interpretación del requisito de novedad es sustancialmente idéntico en el EPI y en la Ley de Patentes, como ha dicho esta Sala en las Sentencias de 31 de mayo de 1994 , y, por otra parte, la recurrente intenta en este motivo una revisión de la prueba, confundiendo la casación con una tercera instancia (Sentencias de 11 de julio de 1995, 5 de febrero de 2001) y realizando secuencias valorativas que contradicen las realizadas por la Sala sin impugnarlas adecuadamente (Sentencias de 22 de febrero de 2000, 23 de noviembre de 2004). De este modo, al partir de datos de hecho distintos de los que la Sala tiene por probados, incide en el vicio procesal conocido como "hacer supuesto de la cuestión", reiteradamente rechazada por esta Sala (Sentencias de 11 de marzo, 25 y 28 de

abril de 2004, 21 de abril , 9 y 18 de mayo de 2005, entre las recientes) y que consiste, como decíamos, en partir de datos de hecho distintos de los que la Sala tiene por probados sin combatir la apreciación de la Sala por la vía del error de derecho en la apreciación de la prueba o mediante la invocación de la doctrina del error notorio, de la irrazonabilidad o arbitrariedad, con base en la doctrina del Tribunal constitucional.

La Sala de instancia tiene por acreditadas tanto la novedad cuanto la utilidad, y no otra cosa se requería bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, debiendo tenerse en cuenta que, en la doctrina de esta Sala, se ha ido perfilando el sentido de ambos requisitos, aceptando como bastantes "ventajas técnicas y prácticas aunque no cualificadas" (Sentencia de 17 de diciembre de 1985) o "la mejora del efecto técnico, sin ir acompañada de forma distinta" (Sentencia de 21 de mayo de 1990) o a veces un cierto "beneficio, mejoría o mejoramiento" (Sentencia de 13 de mayo de 1995, 12 de mayo y 29 de noviembre de 2000 , entre otras). Todo lo cual es un dato de hecho, cuya fijación corresponde a la Sala de instancia y en cuya apreciación no puede entrar esta Sala salvo por las antes indicadas vías.

TERCERO.- En el Motivo Segundo, por la vía del ordinal 4º del *artículo 1692 LEC 1881* , denuncia la recurrente la infracción de los *artículos 143 y 146 de la Ley de Patentes, en relación con el modelo de utilidad 9000154* . A juicio de la recurrente, resulta de modo muy evidente que el tal modelo de utilidad no contiene una actividad inventiva dado el estado de la técnica.

El motivo se desestima.

Incide en los defectos antes mencionados, pues la recurrente pretende de nuevo revisar la prueba, y en especial la apreciación de la prueba pericial realizada por la Sala de instancia.

Esta Sala ha dicho reiteradas veces que la apreciación de la prueba es competencia de la Sala de instancia, aunque cabe en casación la censura de la irrazonabilidad o arbitrariedad (Sentencias del Tribunal Constitucional 37/1982, 68/1983, 123/1987, 140/1995, entre otras; y de esta Sala 4 de noviembre de 1993, 7 de junio de 1995 , entre otras muchas), así como la estimación de un error de derecho en la valoración, que ha de realizarse con cita de la concreta norma de valoración que resulta infringida, dado que no es función de la casación constituirse en una tercera instancia, ni revisar el soporte fáctico, sino valorar la correcta aplicación del ordenamiento (Sentencias de 31 de mayo de 2000, 12 de abril de 2003, 28 de octubre de 2004, 9 de mayo de 2005, etc.) Además de que la prueba pericial es de libre apreciación por el juez (Sentencias de 12 de noviembre de 1988, 9 de diciembre de 1989, 19 de noviembre de 2002, 18 de julio de 2003, 19 de abril y 6 de octubre de 2004 , etc.) y no existen reglas preestablecidas que rijan el criterio estimativo de la prueba pericial, que se ha de apreciar según las reglas de la sana crítica, que no se hallan recogidas en precepto alguno ni prevista en ninguna norma valorativa de prueba y carecen, por tanto, de eficacia para fundamentar recursos de casación, salvo que el juzgador a quo tergiverse ostensiblemente las conclusiones periciales o falsee de forma arbitraria sus dictados, o extraiga conclusiones absurdas e ilógicas o se efectúen apreciaciones arbitrarias o contrarias a las reglas de la común experiencia (Sentencia de 29 de abril de 2005, también las de 18 de diciembre de 2001, 3 de marzo, 24 de mayo, 13 de junio, 19 de julio y 30 de noviembre de 2004, entre las recientes).

CUARTO.- En el Motivo Tercero, por el cauce del ordinal 4º del *artículo 1692 LEC 1881* , denuncia la recurrente la infracción del *artículo 128.1 de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo* , en relación con los *artículos "238 y sigs. de la Ley Orgánica del Poder Judicial* , y de conformidad con lo sancionado en el *artículo 693 in fine de la LEC* y el *artículo 128.2 de la Ley de Patentes* y el *artículo 24 de la Constitución". Todo* ello para postular la nulidad del Informe emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El Motivo se desestima.

El Informe sería nulo, según la tesis de la recurrente, por cuanto debió haber sido solicitado por las partes en el momento procesal oportuno *(artículo 693 LEC*) o por el Juzgado *(artículo 340 LEC)* y siempre al amparo del *artículo 128.2 y no del 128.1 de la Ley de Patentes* . En Informe habría sido emitido ilegalmente, por no ser procesalmente oportuno en su momento y por no admitir a esta parte que pudiese pedir cuantas aclaraciones considerase oportunas en defensa de sus intereses. Habría, por ello, producido indefensión, denunciada por el ahora recurrente sin éxito.

Ahora bien, lo cierto es que el *artículo 128.1 LP* obliga al juez a solicitar informe cuando la patente fuere impugnada, lo que es facultativo *(artículo 128.2*) cuando se ejercite "una acción distinta de la prevista en el apartado 1)". Parece que la recurrente intenta explicar que una "acción distinta" de la impugnación de la patente es la "impugnación del modelo de utilidad" . Pero aún cuando ello fuera cierto, es claro que el juzgador puede pedir el informe "en la forma prevista en el párrafo anterior". Además de que el informe fue solicitado por la demandada, ahora recurrente, mediante Otrosí al escrito de contestación y reconvención,

sin especificar el *párrafo del artículo 128 LP* al que se acogía. Bastaría ello para desestimar el motivo.

No explica, por otra parte, la recurrente cómo ha podido causarle indefensión, ni por qué razón se habría de ordenar en "Diligencias para mejor proveer". El Informe se emitió antes del período de prueba, y pudo preparar cuantas pruebas estimare oportunas a los efectos de rebatirlo, entre las que no cabe precisamente la que solicitó, como pericial, consistente en aclaración de diversos extremos por la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando esta Sala viene considerando que el Informe al que se refiere el *artículo 128 LP* ha de ser tratado como una prueba documental, sin más intervención de las partes que el trámite de alegaciones (Sentencias de 29 de noviembre de 1995, 20 de febrero y 26 de septiembre de 1997, 5 de febrero de 2001).

QUINTO.- En el Motivo Cuarto, por la vía del ordinal 4º del *artículo 1692 LEC 1881* , denuncia la recurrente la violación de la "pax condictio creditorum" (Sic), y añade "es decir la Ley 26-07-1922 de Suspensión de Pagos vulnerando el Convenio adquirido con los Acreedores, pretendiendo de este modo actuar **Industrias Luma**, S.A. como un presunto acreedor preferente". Más adelante, se refiere a "abuso del derecho y fraude de ley".

El motivo no puede prosperar.

Ante todo, se debe estar refiriendo a la par condicio creditorum, que nada tiene que ver con una "condictio" ni con la expresión "pax". En segundo lugar, el gravísimo defecto de técnica casacional, con infracción del *artículo 1707 LEC* , impediría entrar en el examen del motivo, pues, como es archisabido, se ha de citar la norma concreta que se haya infringido, y no cabe señalar como tal "la Ley de Suspensión de Pagos" (Sentencias de 28 de febrero, 4 y 12 de noviembre de 2004, 3 de febrero de 2005 , entre muchas otras), con efecto de que se posibilite una respuesta casacional consecuente y coherente (Sentencias de 9 de febrero y 15 de diciembre de 2001, 21 de enero de 2005 , etc.). Y se ha de razonar la pertinencia y la fundamentación (1707.II LEC), pues la casación, como recurso extraordinario, ha de fundarse en motivos expresados con claridad y precisión (Sentencias de 9 de febrero de 2001, de 7 de julio de 2000 , etc.), pues el rigor formal de la casación es plenamente exigible, y compatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (Sentencias del Tribunal Constitucional 7/1989, 29/1993, 125/1997 , etc; Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de 19 de diciembre de 1997 , caso Brualla Gómez de la Torre contra España, parágrafos 37 y 38), con la consecuencias de inadmisión que señala el *artículo 1710 LEC* lo que, ya en este trámite, abocaría a la desestimación.

SEXTO.- En el Motivo Quinto, al amparo del ordinal 4º del *artículo 1692 LEC 1881* , denuncia la recurrente la violación del *artículo 359 LEC* en relación con el *artículo 152* y con el *artículo 64 de la Ley de Patentes y 24 de la Constitución* . La recurrente se refiere al pronunciamiento de condena respecto de la fabricación de los artículos y la destrucción de los moldes. Manifiesta no fabricar, sino importar.

El motivo se desestima.

El motivo es confuso, y el razonamiento que el *artículo 1707.II LEC* exige para fundamentar y argumentar el motivo es escaso. La infracción que señala del *artículo 359 LEC debería haberse llevado por el ordinal 3º* del *artículo 1692* (Sentencias de 23 de marzo de 1992, 10 de junio de 1993, 10 de marzo de 2001 , entre muchas otras), pero, aún entrando en el examen del motivo por exigencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el pronunciamiento de la Sala no carece de fundamento en la situación de hecho, ni menos en los pedimentos oportunamente formulados, sin perjuicio de que pueda quedar estéril por razón de que, en ejecución de sentencia, quepa comprobar que no hay fabricación de productos, ni, por ello, moldes que puedan ser destruídos. Además de que el *artículo 64 de la Ley de Patentes* se refiere a la fabricación y a la importación. En cuanto a la referencia al *artículo 152 LP* podría ser entendida como alusión a la vigencia y al tiempo de protección. En tal caso, constituiría una cuestión nueva, que tiene vedado el acceso a la casación, dado que su admisión en este trámite implicaría vulneración de los principios de audiencia bilateral y de congruencia, así como de los principios de eventualidad y preclusión (Sentencias de 21 de abril de 2003, 4 de diciembre de 2000, 8 y 30 de marzo y 3e1 de mayo de 2001, 21 de abril, 27 y 28 de mayo de 2004 , etc)

SEPTIMO.- En el Motivo Sexto, al amparo del ordinal 4º del *artículo 1692 LEC 1881* , denuncia la recurrente la violación del *artículo 359 LEC* en relación con el *artículo 69 de la Ley de Patentes* . La Sentencia, dice la recurrente, debería establecer los criterios mediante los cuales deben ser establecidos los daños y perjuicios.

El motivo se desestima.

Ante todo, la infracción del *artículo 359 LEC 1881 debería haber sido llevada al ordinal 3º* del *artículo 1692 LEC* , como antes ya se ha dicho. Pero aún entrando en el examen del motivo, la sentencia recurrida no incide en la infracción que se denuncia. El *artículo 69 LP* pretende evitar la duplicidad de indemnizaciones, y deberá tener su juego en la determinación de los daños, en su caso. La Sala, por lo demás, ejercita la facultad que le concede el *artículo 360.II LEC* y razona esta decisión (Fundamento Jurídico Tercero, in fine) por razón de la insuficiencia de los datos de que dispuso el Perito nombrado. A lo que se ha de añadir que el *artículo 66 de la Ley de Patentes* fija bases para la determinación de los daños y perjuicios de las que no cabe separarse.

OCTAVO.- La desestimación de los motivos conduce a la del propio recurso, en los términos que señala el *artículo 1715.3 LEC 1881* , con imposición al recurrente de las costas causadas.

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

FALLAMOS

NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Procuradora Dª. Olga Rodríguez Herranz en nombre y representación de "FELICIANO ARANZABAL Y CIA., S.A.", contra la Sentencia dictada en dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao en el recurso de apelación nº 118/98 , imponiendo a dicha parte las costas causadas por su recurso de casación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jesús Corbal Fernández .- Vicente Luis Montés Penadés.-Alfonso Villagómez Rodil.-Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Vicente Luis Montés Penadés, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.