Roj:	STS 1747/2008
Id Cendoj:	28079130032008100105
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede:	Madrid
Sección:	3
Nº de Recurso:	4513/2005
Nº de Resolución:	
Procedimiento:	RECURSO CASACIÓN
Ponente:	JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Tipo de Resolución:	Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Abril de dos mil ocho.

VISTO el recurso de casación número 4513/2005, interpuesto por el Procurador Don Rafael Gamarra Megías, en nombre y representación de Don Tomás , con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2005, en el recurso contencioso-administrativo número 2260/2003, interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de abril de 2003, que denegó el registro solicitado del modelo de utilidad número U200001519 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA COLGAR MUEBLES", al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 2 de octubre de 2001. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado y la Entidad Mercantil INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. (INDAUX), representada por el Procurador Don José Luis Martín Jaureguibeitia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 2260/2003, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 14 de marzo de 2005 , cuyo fallo dice literalmente:

«FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Megías, en nombre y representación de D. Jorge, contra la resolución reflejada en el Fundamento de Derecho Primero, la cual, por ser ajustada a derecho, confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas.».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Don Tomás recurso de casación, que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 1 de junio de 2005 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal del recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 28 de julio 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 SUPLICO:

«Que tenga por presentado este escrito, y por formalizado el RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima de fecha 14/03/05 , y previos los trámites preceptivos, dicte Sentencia, por la que, estimando el motivo del recurso, case y anule la sentencia recurrida y resuelva de conformidad con el recurso interpuesto.

Por Otrosí solicita la suspensión de la ejecución de la resolución de la O.E.P.M. de fecha 29 de abril de 2003, así como la suspensión de la resolución que se recurre (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de fecha 14/03/05).».

CUARTO.- La Sala, por providencia de fecha 30 de abril de 2007 , admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 24 de mayo de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A.) 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 28 de junio de 2007, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO:

«que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

2º.- El Procurador Don José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de la Entidad Mercantil INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A., en escrito presentado el día 9 de julio de 2007, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO:

«Que tenga por presentado este escrito con sus copias , lo admita, tenga por formulada en nombre de mi representada INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. mi oposición al recurso de casación número 8/4513/05 interpuesto por la representación de D. Tomás contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima de fecha 14 de marzo de 2005 ; y, en consecuencia, declare la inadmisibilidad del recurso de casación, o, subsidiariamente, lo desestime, declarando no haber lugar al recurso, con imposición de costas a la recurrente, pues así procede en derecho.».

SEXTO.- Por providencia de fecha 15 de noviembre de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 26 de marzo 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 Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2005 , que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Tomás contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de abril de 2003, que denegó el registro solicitado del modelo de utilidad número U200001519 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA COLGAR MUEBLES", al estimar el recurso de alzada formulado por la Entidad Mercantil INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. contra la precedente resolución de la Oficina registral de 2 de octubre de 2001.

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 de 29 de abril de 2003, con base jurídica en la interpretación aplicativa de los *artículos 143 y 145 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes* , al no apreciar, ante la falta de actividad probatoria de la actora en el proceso de instancia para justificar las alegaciones que formuló en el escrito de demanda, la novedad del modelo solicitado número U200001519 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA COLGAR MUEBLES", al estar anticipado el mismo por la patente oponente P-9802572, según se razona, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

«Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho precedente hemos de poner de relieve, en este momento, que la resolución impugnada en el presente proceso,- en virtud de la cual se procede a denegar la inscripción del modelo de utilidad nº. U200001519, consistente en un "dispositivo perfeccionado para colgar muebles" como sabemos, al estar anticipado el mismo por la patente P9802572 -, llega a tal conclusión partiendo de la base de que la novedad precisa para poder proceder a la inscripción pretendida no había sido probada por la hoy actora con los documentos aportados al efecto, a tal punto que los Servicios Técnicos del Organismo actuante, en Informe fechado el 3 de Abril de 2.003, (obra el mismo en el Expediente Administrativo que se une a las actuaciones), habían Informado, que el modelo de Utilidad nº. U200001519 tiene por objeto un dispositivo para colgar muebles que se caracteriza porque: - Presenta apéndices en ambos laterales del cuerpo principal, teniendo dichos apéndices posiciones opuestas respecto del cuerpo y siendo coplanarios todos ellos; - El vástago de amarre tiene forma cilíndrica y sobresale de ambos lados del cuerpo principal, cada parte sobresaliente está dotada de dientes de pequeña altura alineados sobre una generatriz.

Continúa dicho Informe que con esta configuración se consigue: - Reversibilidad del dispositivo, por tener apéndices a ambos lados; - Arrastre mínimo de material por la posición y configuración de los dientes. Tras esta descripción el Informe de referencia, y en la comparación del modelo de Utilidad nº. U200001519 con la patente P9802572 oponente, afirma que "en esta patente oponente se describe una palanca (referencia 18) de amarre rápido y un vástago estriado (referencia 19) equivalentes a los reivindicados en el modelo impugnado. Asimismo describe que al menos en uno de los costados la pieza fija tiene una pluralidad de espigas ... (Patente P9802572 A1 columna 10, líneas 20-22) que se considera que son equivalentes a las reivindicadas en el modelo impugnado. Tras ello el Informe de constante cita concluye: "Se considera que el Modelo de Utilidad U200001519 carece del requisito de novedad en relación con la patente oponente P9802572". Así las cosas la resolución del presente litigio pasa por analizar, como es obvio, si los documentos adjuntados al proceso, únicos elementos probatorios existentes en el supuesto de Autos toda vez que la parte actora ni siquiera solicitó el recibimiento a prueba del presente recurso, acreditan fehacientemente la actividad inventiva o novedad tantas veces alegada. Con relación a tal cuestión cabe señalar que esta Sala no puede apreciar, sin más, tal novedad de las meras alegaciones efectuadas en el escrito de demanda, máxime ante la existencia del Informe que hemos transcrito, ya que, obvio parece el siquiera reseñarlo, la Sección carece de los mínimos conocimientos técnicos como para sustentar su decisión contraria al mismo en meras alegaciones o afirmaciones carentes de cualquier soporte probatorio. En este punto es preciso recordar que la resolución cuestionada en el presente proceso goza de la presunción de legalidad por mor de lo dispuesto en el *artículo 57 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas* y del Procedimiento Administrativo Común , siendo así que la cuestión relativa a la determinación, en cada caso concreto, de si concurre la innovación funcional que exige la Ley para la inscripción de un modelo de utilidad es una cuestión de índole esencialmente técnico. Este carácter esencialmente técnico es el que debiera haber justificado que la actora hubiera interesado, en fase probatoria, que se hubiera emitido un dictamen pericial encaminado a justificar las alegaciones que efectúa, singularmente la relativa a la efectiva actividad inventiva del modelo de utilidad que reivindica, no pudiendo esta Sala suplir una inactividad como la reseñada. En cualquier caso, la falta de elementos probatorios que hemos puesto de relieve debe ser determinante de la desestimación del presente recurso».

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Tomás 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 el Preámbulo de la *Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y los artículos 143, 145 y 146* del referido cuerpo legal, 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 aprecia las diferencias existentes entre el modelo de utilidad número U200001519 y la patente de invención oponente P-9802572, que fueron puestas de manifiesto por los examinadores y técnicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 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 inadmisibilidad del recurso de casación.

Con carácter preliminar, procede rechazar la objeción de inadmisión del recurso de casación que plantea la parte recurrida INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. en el escrito de oposición, con el amparo procesal del *artículo 93.2 a) de la Ley* reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo, que se sustenta en la alegación de que el recurso de casación es improcedente por limitarse el recurrente a reproducir en el escrito de interposición los argumentos ya alegados en la instancia y no impugnar la sentencia recurrida.

Aunque comprobamos que el escrito de interposición adolece en su formulación de una falta de rigor y técnica casacional, con base en la aplicación del principio de pro actione, entendemos que dicho escrito cumple los mínimos requisitos de forma establecidos en el *artículo 92.1 de la mencionada Ley* jurisdiccional, al expresar el motivo en que se sustenta el recurso de casación y precisar cuáles los preceptos legales que considera infringidos.

En este sentido, cabe advertir que en la sentencia de esta Sala de 13 de junio de 2006 (RC 882/2003), en relación con la precedente regulación del recurso de casación, hemos recordado el alcance y significado de los requisitos formales exigibles al recurso de casación, debido a su naturaleza de recurso extraordinario,

con el objeto de preservar la función revisora de este Tribunal Supremo, puesto que la actividad casacional se circunscribe al caso resuelto y al Derecho aplicable que haya sido relevante para la decisión judicial, en estos términos:

«Refiere esta Sala en la sentencia de 9 de mayo de 2001 (RC 1049/1996), que, en el recurso de casación, es necesario: en primer lugar, que los preceptos o la jurisprudencia que se citen como infringidos, tanto en los motivos formales como en los de fondo, guarden relación con la cuestión o cuestiones debatidas en la instancia, como se desprende de la lectura del *artículo 100.2.b) de la Ley Jurisdiccional* , que permite declarar la inadmisión del recurso "cuando no se citan las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas" y cuando las citas hechas "no guardan relación alguna con las cuestiones debatidas"; y, en segundo término, que no se introduzcan a través de los motivos casacionales, del 4º del *art. 95.1* fundamentalmente, cuestiones jurídicas que no hayan sido planteadas ni debatidas en la instancia, esto es, "cuestiones nuevas", entendiendo por tales aquellas en que se postule una nueva calificación jurídica o la aplicación de un precepto o de una doctrina jurisprudencial, hasta el momento no invocada, que comporte unas consecuencias jurídicas que en la instancia no se hayan planteado ni debatido. Este último requisito es fundamental para no confundir la "cuestión nueva" en casación con la simple aportación de nuevos argumentos o, incluso, la cita de nuevos preceptos o nuevas sentencias que sirvan para sustentar la misma calificación o consecuencia jurídica, esto es, que no supongan la alteración del punto de vista jurídico. Téngase presente que, siendo la pretensión principal que se hace valer en un proceso contencioso administrativo una pretensión de anulación, la "causa petendi" está integrada no solo por los hechos individualizadores de esa pretensión, sino también por el título jurídico en virtud del cual se solicita la anulación. Por consiguiente, si la cita de un distinto precepto como infringido comporta un cambio del título o motivo de nulidad esgrimido en la instancia, que no ha sido debatido en ella ni ha podido ser considerado en la sentencia que le hubiera puesto fin, se estaría ante una "cuestión nueva" no susceptible de articulación en un recurso de casación, situación distinta a la de cambios que signifiquen una ampliación, matización o complemento del punto de vista jurídico mantenido en la instancia».

Y, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de 7 de junio de 2005 (RC 2775/2002), dijimos:

«El *artículo 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio* , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, prescribe como requisito formal, cuya carga corresponde a la parte recurrente, que el escrito de interposición del recurso de casación exponga razonablemente el motivo o motivos en que se ampara, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas, de modo que el incumplimiento de estos presupuestos puede dar lugar a la inadmisibilidad del recurso como establece el *artículo 93.2 b) de la referida Ley* procesal, o a su desestimación por apreciar que el recurso de casación carece de fundamento.

Estos deberes procedimentales que exigen al recurrente cumplimentar con rigor jurídico los requisitos formales que determinan el contenido del escrito de interposición descansan en la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, que, según de forma unánime y reiterada viene sosteniendo esta Sala, como se refiere en la sentencia de 15 de julio de 2002 (RC 5713/1998), interesan las siguientes directrices jurisprudenciales:

«a) Que la naturaleza del recurso de casación es la de un recurso extraordinario, sólo viable por motivos tasados y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico mediante la doctrina que, de modo reiterado, establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre o los principios generales del derecho, - *artículo 1.6º del Código Civil* -. No es, por consiguiente, un recurso ordinario, como el de apelación, que permite un nuevo total examen del tema controvertido desde los puntos de vista fáctico y jurídico, sino un recurso que sólo indirectamente, a través del control de la aplicación del derecho que haya realizado el Tribunal " a quo " resuelve el caso concreto controvertido. No puede ser, y no lo es, pues, suficiente el vencimiento para abrir la entrada a un recurso de casación, como sucede en el ámbito de otros medios de impugnación de resoluciones judiciales, en concreto la apelación.

b) Siendo por tal naturaleza, de motivos tasados, y no estableciéndose como motivo de casación el de "error de hecho en la apreciación de la prueba", una, también, consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala declara que cuando de resolver un recurso de casación se trata, este Tribunal ha de basarse siempre en los hechos que el Tribunal de Instancia haya declarado probados, salvo que las conclusiones alcanzadas por aquel hayan sido combatidas correctamente por infringir normas o jurisprudencia o principios generales del derecho al valorar las pruebas, o se hubiesen establecido tales conclusiones de manera ilógica, irracional o arbitraria».».

Asimismo, la pretensión que postula la entidad recurrida de que se declare ad limine la inadmisibilidad del recurso de casación por carecer el recurso manifiestamente de fundamento, formulada con el amparo procesal del *artículo 93.2 d) de la Ley* reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no es atendible, porque la alegación sobre que la parte recurrente en su escrito de interposición se limita a criticar la valoración de la prueba realizada en primera instancia, constituye una cuestión vinculada al examen del fondo sobre la que debemos pronunciarnos.

Esta conclusión jurídica, que promueve rechazar los motivos de inadmisión aducidos, es conforme con el derecho de acceso a los recursos, que se integra en el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el *artículo 24* de la Constitución, porque, como se desprende de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en las sentencias 105/2006, de 3 de abril, 265/2006, de 11 de septiembre, 22/2007, de 12 de febrero y 246/2007, de 10 de diciembre , el derecho a la revisión de las resoluciones jurisdiccionales, dejando a salvo el ámbito del orden jurisdiccional penal, en que se garantiza el derecho a la doble instancia, es un derecho de configuración legal en el que no resulta aplicable con la misma intensidad el principio pro actione, que comporta obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en derecho sobre la revisión deducida de la resolución judicial, y que impone al juez o tribunal, para garantizar la concretización expansiva de este derecho fundamental, una interpretación razonable y no arbitraria de los presupuestos y cláusulas procesales de admisión del recurso de casación, que es de naturaleza extraordinaria, y está sometido -según se recuerda- a rigurosos requisitos, incluso de naturaleza formal, que no suponga una aplicación rigorista, excesivamente formal, o desproporcionada en relación con los fines que preserva el proceso casacional, de modo que la declaración de inadmisión sólo puede fundarse en la concurrencia de una causa legal, basada en la aplicación de un precepto concreto de la ley procesal, que a su vez sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental de tutela, adoptada en la observancia de estos fundamentos hermenéuticos constitucionales.

La declaración de admisibilidad también resulta acorde con el reconocimiento del derecho a un proceso equitativo, que garantiza el *artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España por Instrumento de 29 de septiembre de 1979* , que constituye para los órganos judiciales una fuente interpretativa prevalente del derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con el *artículo 10.2* de la Constitución, que exige que los órganos judiciales contencioso-administrativos apliquen las causas de inadmisión respetando el principio de proporcionalidad entre las limitaciones impuestas al derecho de acceso a un tribunal para que examine el fondo del recurso y las consecuencias de su aplicación. (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de noviembre de 2004. [Caso Sáez Maeso contra España] y de 7 de junio de 2007 [Caso Salt Hiper, S.L. contra España]).

QUINTO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El único motivo de casación articulado por la parte recurrente, que se funda, como hemos expuesto, en la infracción de los *artículos 143, 145 y 146 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes* , y del Preámbulo del mencionado texto legal, no puede ser acogido, porque 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.

Procede advertir que la parte recurrente, en la fundamentación de este motivo, se limita, en realidad, al amparo de la cita de estos preceptos, a expresar su discrepancia con la valoración de la Sala de instancia sobre la falta del requisito de novedad del modelo de utilidad solicitado número U200001519 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA COLGAR MUEBLES", basado en el informe de los examinadores de los Servicios Técnicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de abril de 2003, que consta en el expediente, que, ante la falta de práctica de prueba en el proceso de instancia, considera que no ha sido desvirtuado.

Y 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, descartó que la invención cuya protección registral se solicitaba bajo la figura de modelo de utilidad incorporara una novedad significativa respecto de la patente 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 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 cohonesta 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 falto de razonabilidad».

La proyección de la referida doctrina jurisprudencial al caso examinado permite descartar 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 U200001519 "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA COLGAR MUEBLES", en relación con la patente oponente número P-9802572, ni que haya ignorado en la revisión de los informes de los examinadores 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 Don Tomás contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2005 , dictada en el recurso contencioso- administrativo 2260/2003.

SEXTO.- 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 Don Tomás contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2005 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 2260/2003.

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.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- 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.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ