

Roj: STS 237/2012
Id Cendoj: 28079110012012100009
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1630/2008
Nº de Resolución: 983/2011
Procedimiento: CIVIL
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Enero de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Industria Italiana Arte Ferro España, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Lourdes Redondo García, contra la Sentencia dictada el trece de mayo de dos mil ocho, por la Sección Veintiocho de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Tres de Madrid. Es parte recurrida don Adolfo, representado por la Procurador de los Tribunales doña Belén Jiménez Torrecillas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Madrid el siete de octubre de dos mil cinco, la Procurador de los Tribunales doña Belén Jiménez Tordesillas, obrando en representación de don Adolfo, interpuso demanda de juicio ordinario contra India España, SL.

En la referida demanda, la representación procesal de don Adolfo alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicho señor, por medio de su empresa Hierros Bernedo, se dedicaba a fabricar adornos metálicos destinados a embellecer las ventanas, balcones y verjas de viviendas y edificios, a partir de moldes fabricados según diseños por él creados. Que lo normal era que los objetos los vendiera directamente no a consumidores finales, sino a mayoristas.

Que el demandante era titular de tres modelos **industriales**, registrados con los números 144.502-B - solicitado el once de enero de mil novecientos noventa y nueve y concedido el trece de octubre del mismo años -; 144.502-G - solicitado y concedido en las mismas fechas que el anterior -; y 147.902-E - solicitado el dieciséis de marzo de dos mil y concedido el catorce de diciembre de dos mil -.

Que, para promocionar los objetos de adorno fabricados según esos modelos, realizaba una importante y costosa actividad publicitaria, sirviéndose de catálogos, de la prensa y de participación en ferias.

Que la sociedad demandada era la filial en España de una multinacional que se dedicaba a la misma actividad que el demandante.

También alegó que la demandada había fabricado y vendía a sus propios clientes, a un precio más bajo, los mismos objetos de adorno diseñados por el demandante, como demostraba el informe de unos detectives, que aportaba.

Que la identidad de los modelos y la realidad de la copia vulgar de los mismos se demostraban por un informe pericial que presentó con la demanda.

Que, además, la demandada ofrecía en sus catálogos una información falsa, ya que en ellos afirmaba que tenía concedidos los derechos sobre los diseños, lo que no era cierto, como evidenciaba el informe de un agente de **propiedad industrial**.

Que había dirigido un requerimiento a la demandada para que cesara en su actuación y, si era cierto que la misma inicialmente aceptó los hechos en cuanto a dos diseños - los números 144.502-B y 147902-E -, comprometiéndose a no fabricarlos en lo sucesivo, no cumplió luego lo prometido.

Señaló como normas aplicables las contenidas en la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño **industrial**, que se remite al Estatuto de la **propiedad industrial** - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 -, si bien establece la aplicación directa de ciertas normas de la propia Ley. También hizo referencia a los artículos 165 y 182 del Estatuto de la **propiedad industrial**, 53, 54 y 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño **industrial**, y 6, 7, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Con tales antecedentes, la representación procesal del demandante interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia que estimare la petición principal y: " A. Declare que India España, SL ha lesionado los siguientes derechos de la **propiedad industrial** pertenecientes al Sr. Adolfo : modelos **industriales** nº 144502-B, 144502-G y 147902-E. B. Le prohíba llevar a cabo en el futuro la fabricación, venta, o cualquier otro acto de explotación de los diseños protegidos por los mencionados modelos **industriales** artículo 53.1 a de la Ley de diseños **industriales**). C. Se notifique la sentencia a todas las empresas comercializadoras reseñadas en el apartado 3º.a) de esta demanda, y además, a aquellas otras que esta parte identifique en ejecución de sentencia. D. Condene a India España, SL a abonar a mi representado, en concepto de reparación de perjuicios, las cantidades que se fijen en el futuro como indemnizaciones correspondientes a los siguientes daños (art. 53.1.b): Las pérdidas económicas sufridas por el Sr. Adolfo . Las ganancias dejadas de obtener a causa de la fabricación y comercialización de los diseños litigiosos por la demandada. Y el daño moral.- E. De conformidad con lo establecido en el artículo 219, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , reserve expresamente a esta parte las acciones civiles correspondientes para determinar la cuantía de las indemnizaciones mencionadas anteriormente y los intereses legales en un futuro procedimiento judicial declarativo. Asimismo declare que la liquidación en el futuro litigio de la segunda indemnización (ganancias dejadas de obtener por mi representado) deberá realizarse utilizando los criterios establecidos en el artículo 5.2 de la Ley de diseños **industriales**, y por el siguiente orden: a.- Beneficios obtenidos por India España, SL. mediante la explotación de los diseños litigiosos. b.- Si no fuese posible la anterior determinación, o no lo estimase procedente el correspondiente órgano judicial, mediante el calculo de los beneficios que el Sr. Adolfo habría obtenido de la explotación de los diseños litigiosos si no hubiese tenido lugar el comportamiento ilegal de India España, SL. c.- Finalmente, y con carácter subsidiario respecto a los anteriores, mediante la determinación del precio que India España, SL. hubiera debido pagar al Actor en virtud de la celebración de un contrato que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación de los diseños litigiosos. d.- Cualquiera que sea el criterio que se siga para cuantificar la indemnización, la cantidad total no podrá ser inferior al uno por ciento de la cifra total de negocios realizados por India España, SL. con lo diseños litigiosos (arte 55. 1. 5 de la Ley de diseños **industriales**, que asimismo consideramos aplicable analógicamente). F) condene a India España, SL. al pago de las costas".- ". Y, subsidiariamente, esto es "En el supuesto de que no estimase la anterior petición, deberán incluirse en la Sentencia los siguientes pronunciamientos: A) Declare que India España, SL ha incurrido en las modalidades de competencia desleal mencionadas en el apartado II de la fundamentación jurídica de este escrito (artículo 18.1 de la Ley 3/91). B) Le prohíba realizar en el futuro la fabricación, venta, o cualquier otro acto de explotación de los diseños litigiosos (arte 18.2). C) Se notifique la Sentencia a todas las empresas comercializadoras reseñadas en el apartado 3º.a) de esta demanda, y además a aquellas otras que esta parte identifique en ejecución de sentencia (arte 18. 3 y 4). D) Condene a India España, SL a abonar a mi Representado, en concepto de reparación de perjuicios, las cantidades que se fijen en el futuro como indemnizaciones correspondientes a los siguientes daños (arte 18.5): Las pérdidas económicas sufridas por el Sr. Adolfo . Las ganancias dejadas de obtener a causa de la fabricación y comercialización de los diseños litigiosos por India España, SL. Y el daño moral. E) De conformidad con lo establecido en el art. 2 19.3 de la LEC , reserve expresamente E a esta parte las acciones civiles correspondientes para determinar la cuantía de las indemnizaciones e intereses mencionados anteriormente en un futuro procedimiento judicial declarativo. Asimismo, aclare que la liquidación en el futuro litigio de la segunda indemnización (ganancias dejadas de obtener por el Sr. Adolfo) deberá realizarse utilizando los criterios establecidos en el artículo 5.2 de la Ley de diseños **industriales**, que consideramos aplicable analógicamente al presente supuesto para suplir la laguna legal existente sobre este extremo en la Ley 3/9 1, y por el siguiente orden: a Beneficios obtenidos por India España, SL mediante la explotación de los diseños litigiosos. B. Si no fue posible la anterior determinación, o no lo estimase procedente el correspondiente órgano judicial, mediante él calculo de los beneficios que el Sr. Adolfo habría obtenido de la explotación de los diseños litigiosos si no hubiese tenido lugar el comportamiento ilegal de India España, SL. C. Finalmente con carácter subsidiario respecto a los anteriores, mediante la

determinación del precio que India España, SL hubiera debido pagar al actor en virtud de la celebración de un contrato que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación de los diseños litigiosos. d.- Cualquiera que sea el criterio que se siga para cuantificar la indemnización, la e cantidad total no podrá ser inferior al uno por ciento de la cifra total de negocios realizados por India España, SL con lo diseños litigiosos (art. 55. 1. 5 de la Ley de diseños **industriales**, que asimismo consideramos aplicable analógicamente). F) condene a India España, SL al pago de las costas ".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Tres de Madrid, que la admitió a trámite, por auto de catorce de octubre de dos mil cinco , conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 404/05.

La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, como Industria Italiana Arte Ferro España, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Lourdes Redondo García, la cual, en desempeño de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de la demandada, además de oponer la excepción procesal de defecto en la formulación de la demanda, por no haber presentado el demandante la copias de los documentos que acompañaban a aquel escrito, alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del litigio, que los modelos **industriales** números 144.502-B y G y 147.902-E eran nulos por falta de novedad, de conformidad con lo establecido en las disposiciones transitoria segunda y adicional primera de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño **industrial**, en relación con el artículo 126 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , dado que la novedad debía ser absoluta y se definía en los artículos 6 y 9 de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño **industrial**. Afirmó que los modelos **industriales** citados habían sido publicados o comercializados con anterioridad a su solicitud, por el propio demandante, el cual, antes del once de enero de mil novecientos noventa y nueve - fecha de la solicitud -, había dado publicidad a sus catálogos en los que se reproducían aquellos fotográficamente y había vendido objetos fabricados según los modelos números 144.502, series B y G, por lo tanto, antes de su solicitud, como probaban diversas facturas.

También alegó que el modelo número 147.902, solicitado el dieciséis de marzo de dos mil, carecía de originalidad, pues se trataba de la simple unión de dos piezas iguales y elementales, carentes por sí de novedad, que eran comercializada por una empresa italiana desde el año mil novecientos ochenta y nueve.

Por otro lado, negó que el catálogo aportado por el demandante fuera suyo, así como los hechos alegados en la demanda y, en particular, los daños y perjuicios alegados por el demandante.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de la demandada interesó del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Madrid una sentencia que: " A. *Estime las excepciones planteadas o cualquiera de ellas y, en consecuencia, desestime la demanda en su integridad; o alternativamente. B. Desestime íntegramente la demanda formulada en mérito a los hechos y fundamentos expuestos en el cuerpo de este escrito y, en consecuencia, absuelva a mi representada de todo lo pedido en la demanda. C. Condene a la parte actora al pago de las costas del procedimiento* ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, respectivamente, los día veinticinco de mayo de dos mil seis y veintisiete de febrero de dos mil siete, el Juzgado de lo Mercantil número Tres de Madrid dictó sentencia, con fecha seis de marzo de dos mil siete y con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Que desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora doña Belén Jiménez Torrecillas, en nombre y representación de don Adolfo , contra Italiana de Arte Ferro España, SL, representada por la Procuradora doña Lourdes Redondo García, debo absolver al demandado de las peticiones de la actora, con expresa imposición de costas a la parte instante de este procedimiento* ".

CUARTO. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Madrid de seis de marzo de dos mil siete fue apelada por la representación procesal de don Adolfo .

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Vigésimoctava de la misma, la cual tramitó el recurso de apelación, con el número 307/08, y dictó sentencia con fecha trece de mayo de dos mil ocho, con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. En atención a lo expuesto, la Sala acuerda: 1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Adolfo , contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución. En consecuencia: a) Declaramos que Industria Italiana Arte Ferro España, SL ha lesionado los derechos de **propiedad industrial** del actor sobre los modelos **industriales** 144502, Serie B, 144502, Serie G y 147902, Serie E. b) Prohibimos a dicha entidad llevar a cabo en el futuro la*

fabricación, venta o cualquier otro acto de explotación de los diseños protegidos por los mencionados modelos **industriales**. c) Condenamos a Industria Italiana Arte Ferro España, SL a que indemnice al actor en la cuantía que se determine en el proceso ulterior que se propone emprender con dicho objeto y de acuerdo con los siguientes criterios: 1.-) Los beneficios que don Adolfo habría obtenido de la explotación de los diseños si no hubiera tenido lugar la **violación** de su derecho. 2.- Subsidiariamente y, de no ser posible la anterior determinación, los beneficios obtenidos por la demandada como consecuencia de la **violación** del derecho del actor sobre los modelos **industriales** mencionados. 3.- Subsidiariamente, el precio que la demandada hubiera debido pagar al actor por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho. 4.- En todo caso, la indemnización no será nunca inferior al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la demandada con los productos que incorporen los modelos protegidos. 2.- No efectuar especial pronunciamiento condenatorio en relación con las costas originadas en esta alzada e imponer a la demandada las causadas en la instancia procedente " .

QUINTO. La representación procesal de Industria Italiana Arte Ferro España, SL preparó e interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de trece de mayo de dos mil ocho .

Dicho Tribunal de apelación, por providencia de dieciséis de septiembre de dos mil ocho, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de dos de febrero de dos mil diez , decidió: " 1º) Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Industria Italiana Arte Ferro España, SL, contra la sentencia dictada con fecha trece de mayo de dos mil ocho por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésimo octava), en el rollo de apelación número 307/2007 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 404/2005 del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Madrid " .

SEXTO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Industria Arte Ferro España, SL contra la sentencia de la Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de trece de mayo de dos mil ocho , se compone de cuatro motivos, en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO . Con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 216 y 218, apartado 1, de la misma Ley .

SEGUNDO . Con apoyo en los ordinales segundo y cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española y de los artículos 218, apartado 2, 457 y 465, apartado 4, de la primera Ley.

TERCERO . Con apoyo en los ordinales segundo y tercero del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 218, apartado 2 , 376 y 386 de la misma Ley .

CUARTO . Con apoyo en los ordinales segundo y cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 217 de la misma Ley y 24 de la Constitución Española .

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Industria Arte Ferro España, SL, contra la sentencia de la Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de trece de mayo de dos mil ocho , se compone de cinco motivos, en los que la recurrente, con apoyo en el artículo 477, apartados 1 , 2 y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

PRIMERO . La infracción por indebida aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 , sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, incorporada al ordenamiento español por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño **industrial**.

SEGUNDO. La infracción por no haber sido aplicada la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño **industrial** y aplicación indebida del artículo 10, apartado 1, letra b), de la misma Ley .

TERCERO. La infracción de la jurisprudencia sobre la inaplicabilidad con efecto directo horizontal de las Directivas Comunitarias y su prudente interpretación conforme.

CUARTO. La infracción por no haber sido aplicados los artículos 183 , 188 y 49 del Estatuto de la **propiedad industrial** - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929 , texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 -, con infracción de la jurisprudencia sobre la naturaleza absoluta e incondicionada de la novedad de los modelos **industriales**, según los artículos infringidos.

QUINTO. La infracción de los artículos 183 y 188 del Estatuto de la **propiedad industrial** - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929 , texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 -, tal como los interpreta la jurisprudencia.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña Belén Jiménez Torrecillas, en nombre y representación de don Adolfo , impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

NOVENO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el catorce de diciembre de dos mil once, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . En la afirmada condición de titular de tres modelos **industriales**, que habían sido registrados - con los números 144.502, series B y G, y 147.902, serie E - cuando estaban vigentes tanto los preceptos del Estatuto de la **propiedad industrial** - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 - salvados de la disposición derogatoria de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de **patentes**, cuanto la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos - pero sin haber vencido aún el plazo señalado para la transposición de ésta -, don Adolfo alegó, en la demanda rectora del proceso del que derivan los recursos extraordinarios que hemos de decidir, que la demandada, Industria Italiana Arte Ferro España, SL, fabricaba y vendía, sin su consentimiento, productos de adorno de ventanas, balcones y verjas de edificaciones, que había creado a partir de moldes que se correspondían totalmente con los diseños de que era titular.

Por ello, ejercitó contra la sociedad identificada como infractora - con carácter principal - las acciones por **violación** previstas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño **industrial**, apoyándose en la disposición transitoria segunda de la misma Ley .

La demandada se defendió oponiendo la excepción de nulidad, por falta de novedad y de originalidad, en sus respectivos casos, de los modelos **industriales** en que don Adolfo había basado las acciones de **violación**.

Se apoyó al hacerlo, en todos los casos, en el artículo 126 y en la disposición derogatoria, apartado 1, letra a), de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , de **patentes**, en relación con la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño **industrial**.

Además, en cuanto a la falta de novedad - de los modelos **industriales** número 144.502, series B y G -, en los artículos 188 y 49 del Estatuto de la **propiedad industrial**.

Y, en cuanto al defecto de originalidad - del modelo número 147.902 -, en la jurisprudencia que exige tal requisito en la interpretación del referido Estatuto.

La demanda no fue estimada en la primera instancia, pero sí en la segunda, ya que la Audiencia Provincial no acogió la excepción de nulidad de los tres modelos **industriales** del demandante.

Los de las series B y G del número 144.502, por considerarlos nuevos, pese a declarar probado su acceso al público, por voluntad del titular, en un tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de los respectivos registros, ya que entendió que la divulgación había sido inocua, al interpretar los artículos 49 y 188 del Estatuto de la **Propiedad Industrial** de conformidad con el 6, apartado 2, letra a), de la Directiva 98/71/CE - según el cual no procede negar la novedad cuando el modelo para el que se solicite la protección, en el marco de un derecho sobre un dibujo o modelo registrado de un Estado miembro, hubiera sido puesto a disposición del público por el autor durante el periodo de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud.

Y el número 147.902, por considerar que, examinado en su conjunto y sin descomponerlo en partes, tenía la singularidad precisa para merecer protección como diseño, aunque no alcanzara el grado de originalidad propio de las creaciones artísticas, protegidas como título de **propiedad** intelectual.

Además, el Tribunal de apelación, por entender que la demandada había invadido el ámbito de exclusiva de que era titular don Adolfo , estimó las acciones por **violación** de sus modelos **industriales**.

Contra la sentencia de segundo grado interpuso Industria Italiana Arte Ferro España, SA recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, a los que nos referimos, seguidamente, en un orden inverso al que es usual a la vista de la disposición transitoria decimosexta, regla sexta, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

I. RECURSO DE CASACIÓN DE INDUSTRIA ITALIANA ARTE FERRO ESPAÑA, SL.

SEGUNDO. En los cinco motivos del recurso de casación, la sociedad demandada ha denunciado:

1. La infracción del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 , sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, en relación con los artículos 19 y 21 del mismo texto - motivo primero -.

2. La infracción de la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio , de protección jurídica del diseño **industrial** - motivo segundo -.

3. El desconocimiento de la jurisprudencia que rechaza la procedencia de atribuir efecto directo en el plano horizontal a las Directivas e impone una prudente aplicación de la regla de interpretación conforme - motivo tercero -.

4. La infracción de los artículos 49, 183 y 188 del Estatuto de la **propiedad industrial** - motivo cuarto-.

Y 5. La infracción de los mismos artículos citados en el anterior motivo, si bien ahora con respecto a la validez del tercer modelo **industrial** que el demandante había afirmado violentado, esto es, el registrado con el número 147.902, serie E - motivo quinto -.

Se han expuesto conjuntamente los enunciados de los cinco motivos del recurso de casación tanto para identificar la cuestión realmente planteada, como para eliminar, de inicio, aquellas que, habiéndolo sido, carecen de incidencia en el debate.

A. Para la identificación del núcleo del recurso es necesario precisar, por si no quedó claro con lo expuesto al principio, que la Audiencia Provincial examinó los requisitos para el registro de los tres modelos **industriales** del demandante a la luz del Estatuto de la **propiedad industrial** y que, en cuanto a dos de ellos, lo hizo interpretando sus artículos 49 y 188 de conformidad con el 6, apartado 2, de la Directiva 98/71/CE .

No aplicó, consiguientemente, las normas que, sobre la novedad del diseño, contiene la Ley 20/2003, de 7 de julio - en particular, su artículo 10 , referido a las divulgaciones inocuas -, salvo, claro está, la disposición transitoria segunda de la misma, que remite para la regulación de tal materia a la legislación derogada.

Al respecto, recordamos en la sentencia 778/2010, de 24 de noviembre , que la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio , atribuye al tiempo de solicitud del registro - de los modelos y dibujos **industriales** y de los modelos artísticos de aplicación **industrial** concedidos conforme a la legislación anterior - la función de identificar la norma que, por estar vigente en el referido momento -" *tempus regit actum* "-, es la aplicable a los requisitos de registro y al posterior control judicial del practicado, se haya éste instado por medio de acción o de excepción, ya que así resulta de la regla general que, en su primer párrafo, sanciona la mencionada disposición transitoria y de que las referidas materias no se encuentren entre las que identifican los apartados de las letras a), b) y c) de la misma.

Como consecuencia de lo que ha sido expuesto, hemos de desestimar de plano el motivo segundo y examinar conjuntamente el primero, el tercero y el cuarto, a fin de determinar si la interpretación conforme de los antes indicados artículos del Estatuto de la **propiedad industrial**, efectuada por el Tribunal de apelación, es o no admisible.

B. El último de los motivos del recurso, en cuanto se proyecta sobre el tercer modelo **industrial** y plantea una problemática jurídica distinta, se examinará separadamente.

TERCERO. Como recuerda el Tribunal de apelación, uno de los correctivos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aplicado para reforzar la eficacia reconocida a las Directivas, es la de exigir al Juez nacional, cuando deba aplicar su propio derecho, que interprete el mismo a la luz de la letra y finalidad de aquellas, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por las mismas - regla de la interpretación conforme -.

Dicha regla es la consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales - sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83) y 8 de octubre de 1987 (C-80/86) -.

La doctrina de la interpretación conforme llegó a su punto culminante con la sentencia de 13 de noviembre de 1990 (C-106/89). En dicha sentencia, tras recordar - en la línea que antes había seguido la de 26 de febrero de 1986 (C-152/84) y continuó la de 14 de julio de 1994 (C-91/1994) - que " *una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular* " ni, " *por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona* ", el Tribunal afirmó que el órgano jurisdiccional nacional, al aplicar su propio derecho, se trate de disposiciones anteriores o posteriores a aquella, " *está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad* " de la misma, " *para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere* " - en igual sentido, la sentencia de 13 de julio de 2000 (C-245/98) -.

Como se ha señalado, ese deber del órgano judicial nacional de optar, de entre las posibles, por aquella interpretación que resulte más adecuada para el logro del resultado perseguido por la Directiva puede operar, incluso, ante normas anteriores a la entrada en vigor de ésta - sentencia de 8 de octubre de 1987 (C-80/86) - o del vencimiento del plazo de trasposición. Pero, en todo caso, ha de respetar los límites que imponen los ordenamientos concernidos.

Entre esos límites, son de destacar, además de los que derivan de los principios generales que forman parte del ordenamiento comunitario, como los de seguridad jurídica e irretroactividad - sentencias de 11 de junio de 1987 (C-14/86) y 8 de octubre de 1987 (C-80/86) -, los que lo hacen de los principios y normas que regulan la interpretación - pues de interpretar se trata -, así como del régimen de la actividad, sustantiva y procesal, del intérprete y, en general, el marco de las potestades atribuidas a los órganos judiciales - sobre ello, las sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89) -.

La recurrente destaca, en particular, la significación e importancia de los límites intrínsecos, pues, bien entendida su impugnación, lo que afirma es que una cosa es interpretar - conforme a la Directiva - y otra distinta prescindir de la norma nacional y aplicar el texto comunitario de un modo directo.

Es evidente que, si esto último hubiera sucedido, tendría todo el sentido la doctrina proclamada en la sentencia de 26 de septiembre de 1996 (C-168/95), según la que " *el Derecho comunitario no contiene un mecanismo que permita al órgano jurisdiccional nacional eliminar disposiciones internas contrarias a una disposición de una Directiva a la que no se haya adaptado el Derecho nacional, cuando esta última disposición no puede ser invocada ante el órgano jurisdiccional nacional* ".

CUARTO. Según lo expuesto y, para enjuiciar si, por haber sido respetados los límites que pudieran afectarle, es admisible la interpretación de los artículos 49 y 188 del Estatuto de la **propiedad industrial** que, a la luz artículo 6, apartado 2, de la Directiva 98/71/C, llevó al Tribunal de apelación a considerar inocua la divulgación de dos de los modelos **industriales** del demandante - por ser anterior en menos de doce meses a la solicitud de su registro -, cumple tener en cuenta:

1. Que la Directiva 98/71/CE no persigue una aproximación completa de las legislaciones sobre dibujos y modelos de los Estados miembros, pero sí la armonización de las disposiciones nacionales que influyan más directamente en el funcionamiento del mercado interior - considerando 5 -, como son aquellas que establecen las condiciones de obtención de un derecho sobre un dibujo o un modelo, las cuales han de ser idénticas en todos los Estados miembros. Entre ellas, las que definen los requisitos de la novedad - considerando 9 -, como son las de sus artículos 4 y 6.

2. Que la novedad exigida para los modelos **industriales** por los artículos 183 y 188, ordinal tercero, del Estatuto de la **Propiedad Industrial** era la regulada en el artículo 49 del mismo texto - sentencias de esta Sala 154/2.000, de 24 de febrero, 17 de octubre de 1986/2.002, de 17 de octubre, 29/2007, de 25 de enero, y 71/2010, de 4 de marzo, entre otras -.

3. Que la norma del artículo 49 estaba completada por la del 50, la cual mantenía la novedad en ciertos casos, pese a haberse producido una divulgación previa - y ambas fueron derogados por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, como señala la Audiencia Provincial en su sentencia -.

En tal situación, la interpretación integradora de los artículos 49 y 50, en relación con el 183 y el 188, todos del Estatuto de la **propiedad industrial**, que llevó a cabo el Tribunal de apelación, valiéndose para ello de la regla contenida en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 98/71/CE - pese a no haber vencido el plazo de trasposición establecido en el artículo 19 de la misma - nos parece respetuosa con los límites que a la interpretación conforme imponen los ordenamientos nacional y comunitario. Por lo que debe ser mantenida.

En consecuencia, procede desestimar los motivos primero, tercero y cuarto del recurso de casación interpuesto por Industria Italiana Arte Ferro España, SA.

QUINTO. En el último de los motivos de su recurso de casación, Industria Italiana Arte Ferro, SA denuncia la infracción de los artículos 183 y 188 del Estatuto de la **propiedad industrial**.

Afirma en él que el Tribunal de apelación había prescindido del requisito de la originalidad del modelo **industrial** número 147.902, exigido por la jurisprudencia, y negado por ella como razón para oponer la excepción de nulidad de su registro, al contestar la demanda y defender en la segunda instancia la sentencia dictada en la primera.

I. Pese a no referirse a ella el Estatuto de la **propiedad industrial**, la jurisprudencia - sentencias 1166/2001, de 4 de febrero , y 25- 1-2007, nº 29/2007, de 25 de enero - ha venido exigiendo, para la validez de los modelos **industriales**, la nota de la originalidad - además de la novedad -, en el sentido de que han de proporcionar " *una aportación de elementos que individualizan y definen el modelo* " - sentencia 29/2007, de 25 de enero -.

II. Sin embargo, la Audiencia Provincial no prescindió de ese requisito, sino que afirmó su concurrencia, aunque en el sentido de singularidad o impresión general que produce el modelo en un observador - de nuevo, a la luz de la Directiva 98/71/CE, artículo 5 -, teniendo en cuenta no las partes en que el objeto puede dividirse, sino el conjunto que todas ellas forman y con el que se presenta.

Además, también correctamente, negó que fuera preciso para la validez del modelo **industrial** atacado que el mismo tuviera el grado de creatividad y de originalidad que sería necesario para merecer la protección específica de las obras artísticas.

En definitiva, el motivo - en el que realmente incurre la demanda de una petición de principio por medio de una incorrecta interpretación de las argumentaciones que dan soporte a la decisión recurrida - debe ser desestimado.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE INDUSTRIA ITALIANA ARTE FERRO ESPAÑA, SL.

SEXTO. En el primero de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, la sociedad demanda denuncia, con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 216 y 218, apartado 1, de la misma.

I. Afirma que la sentencia recurrida resulta incongruente. En un primer apartado, por haber sido condenada al pago de las costas de la primera instancia, pese a que el demandante y apelante no había interesado del Tribunal de apelación tal pronunciamiento. Y, en un apartado segundo, por haber sido condenada a indemnizar al demandante, en cuantía a determinar en otro proceso, por conceptos distintos de los señalados en el escrito de demanda - no entramos en el examen de las alegaciones contenidas en un apartado tercero, porque ninguna relación guardan con los preceptos que se dicen infringidos -.

II. El motivo debe ser desestimado.

A. Respecto de la condena en costas de la primera instancia, porque para la imposición de las mismas - consecuencia de haber estimado la Audiencia Provincial la demanda con el recurso de apelación interpuesto por el demandante y de aplicar el principio del vencimiento: artículos 394 y 398, apartados 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, el Tribunal no necesitaba la expresa petición del apelante - pues, como precisó la sentencia de 30 de marzo de 1989 , al recuperar la plenitud de la cognición, pudo entrar en ese tema, alterando el pronunciamiento que sobre el particular había formulado el órgano judicial de primer grado, sin incurrir en una " *reformatio in peius* " -. Además de ello, se da la circunstancia de que el apelante interesó, en su recurso de apelación, la estimación de la demanda y, en ésta, la condena de la demandada a pagarle las costas que le causare.

B. En relación con los conceptos de la indemnización a que fue condenada la recurrente, la desestimación resuelta de que el vicio específico que en el motivo se atribuye a la sentencia de apelación no se advierte en modo alguno, si se compara el fallo de la misma con el apartado de la letra E de la petición principal formulada en el suplico de la demanda.

SÉPTIMO. En el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, Industria Italiana Arte Ferro España, SL denuncia, con apoyo en los ordinales segundo y cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 218, apartado 2 , 457 y 465, apartado 4, todos de la misma Ley y del artículo 24 de la Constitución Española , respectivamente.

I. Afirma, en primer término, que la sentencia recurrida carece de motivación sobre aquellas causas de inadmisibilidad del recurso de apelación del demandante que había señalado al oponerse al mismo.

Y, además, que dicha resolución no responde a las exigencias de la lógica - al declarar probados determinados hechos, aplicar directamente la Directiva 98/71/CE, interpretar los artículos 49 y 50 del Estatuto de la **propiedad industrial**... -.

II. El motivo se desestima.

A. En su primera parte, porque lo que en él se denuncia, realmente, es una incongruencia por omisión, la cual debía la ahora recurrente haber intentado subsanar, según el apartado 2 del artículo 469, en relación con el 215, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil - sentencias 721/2010, de 16 de noviembre, y 611/2011, de 12 de septiembre - y no lo hizo.

B. Y en su segunda parte, porque en ella, de forma tan confusa que impide una correcta identificación de los supuestos, se mezclan cuestiones heterogéneas, de las que la mayoría serían propias del recurso de casación. Y, además, porque, como recuerda la sentencia 705/20010, de 12 de noviembre, la exigencia del artículo 218, apartado 2 " *in fine* ", de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que la motivación se ajuste a las reglas de la lógica y de la razón, se proyecta sobre la exposición argumentativa del Tribunal, que, desde ese punto de vista también es intachable.

OCTAVO. Las normas que en el motivo tercero del mismo recurso señala Industria Italiana Arte Ferro España, SL como infringidas son las de los artículos 218, apartado 2, 376 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los ordinales segundo y tercero del apartado 1 del artículo 469 de la misma Ley.

I. Sostiene la recurrente que el Tribunal de apelación, al declarar probado que vendía en el mercado español los adornos metálicos considerados infractores, había valorado de modo arbitrario la prueba de testigos y aplicado incorrectamente las presunciones judiciales.

II. El motivo se desestima.

Los errores en la valoración de la prueba - como señala, entre otras muchas, la sentencia 198/2010, de 5 de abril - no pueden ser denunciados por la vía del artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil - y, menos, por la del ordinal tercero, como también hace la recurrente -.

En efecto, el mencionado precepto está reservado para el examen del cumplimiento de las normas procesales reguladoras de la sentencia - esto es, del procedimiento para dictarla, de la forma y contenido de la misma, así como de sus requisitos internos -, pero no para fiscalizar la correcta aplicación de las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba.

Como hemos declarado en reiteradas ocasiones, la valoración de la prueba, en cuanto función soberana y exclusiva de los Tribunales de las instancias, no es revisable en este recurso extraordinario, salvo cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de razonabilidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española. Y, en tal caso, el recurso debe plantearse al amparo del artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

NOVENO. En el último de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal se denuncia la infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con apoyo en los ordinales segundo y cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la misma Ley.

I. Afirma la recurrente que el Tribunal de apelación había infringido las reglas de la carga de la prueba, al imponerle las consecuencias negativas de la falta de demostración de su negada intervención en la comercialización de los diseños supuestamente infractores.

II. El motivo se desestima.

El problema de la carga de la prueba sólo surge en el supuesto de ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, dado que, en ese caso y por la prohibición del " *non liquet* ", se hacen necesarias unas reglas que permitan identificar a la parte sobre la que ha de recaer el perjuicio derivado de aquella falta de prueba.

Por ello mismo, la distribución de la mencionada carga sólo se infringe cuando, por no haberse considerado probados unos hechos que estaban necesitados de demostración, se atribuyen las consecuencias del defecto a quién, según aquellas reglas, generales o específicas, legales o jurisprudenciales,

no le incumbía probar, y, por tanto, no le correspondía sufrir la imputación de la laguna o deficiencia probatoria - sobre ello, sentencia 376/2010, de 14 de junio -.

En definitiva, no cabe hablar de deficiente reparto del "*onus probandi*" cuando el Tribunal de instancia, tras la correspondiente valoración de los medios de prueba practicados, declara que los hechos controvertidos de que se trate han sido demostrados, con independencia de la parte que haya proporcionado el medio que produjo ese efecto.

Esto último fue lo sucedido en el caso que se enjuicia, ya que el Tribunal de apelación - en el fundamento de derecho cuarto de su sentencia - declaró probado que "*la mercantil demandada interviene en la explotación de los diseños litigiosos en nuestro país*".

Se sigue de ello la improcedencia de denunciar la vulneración de las reglas mencionadas en el motivo - tanto más si lo que, al fin, se pretende es, mediante su invocación, impugnar la valoración de los medios efectivamente practicados, sin tener en cuenta que aquellas no contienen, en todo caso, criterios o máximas sobre tal materia -.

III. CONDENA EN COSTAS.

DÉCIMO. En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de la recurrente.

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

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Industria Italiana Arte Ferro España, SL, contra la sentencia dictada, con fecha trece de mayo de dos mil ocho, por la Sección Veintiocho de la Audiencia Provincial de Madrid.

Las costas de los recursos las imponemos a la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, 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.