



Roj: STS 6375/1991
Id Cendoj: 28079110011991100558
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 823.-Sentencia de 18 de noviembre de 1991

PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.

PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo ordinario de menor cuantía.

MATERIA: Modelos de utilidad. Daños y perjuicios. Medidas cautelares de aseguramiento.

Reconvención. Declaración de nulidad de un modelo de utilidad. Error en la apreciación de la prueba. Informe pericial. Literosuficiencia. Prueba judicial. Presunciones. Incongruencia.

Enfrentamiento de pruebas. Propiedad industrial. Declaración de novedad.

NORMAS APLICADAS: *Art. 128 de la Ley de Patentes . Art. 1.243 del Código Civil . Art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Arts. 20, 16 y 149.1.9 de la Constitución Española Arts. 165 y 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial .*

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 6 de marzo de 1948; 8 de febrero de 1968; 23 de noviembre de 1990 y 20 de febrero de 1991; 3 de diciembre de 1988, 7 de julio de 1989, 21 de diciembre de 1990 y 18 de junio de 1991; 30 de junio de 1990; 31 de mayo, 21 de junio; 13 de diciembre de 1985, 13 de octubre de 1986; 9 de octubre de 1987; 26 de mayo de 1988; 4 de octubre de 1989; 30 de noviembre y 7 de diciembre de 1990, y 10 de mayo de 1972.

DOCTRINA: Información pericial no puede ser reputada como documento dotado de plena literosuficiencia, pues estos informes son susceptibles de ser desvirtuados por pruebas contradictorias.

Conforme al *art. 1.243 del Código Civil y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , pertenece al arbitrio discrecional de los Juzgadores de instancia, la interpretación de los informes periciales, indispensables para los conocimientos técnicos que contienen para discernir la identidad, semejanza o diferencia de los modelos en controversia.

La valoración de las pruebas, no su mera apreciación, tiene su residencia casacional en la vía del núm. 5 del art. 1.692, con cita de la hermenéutica infringida. La incongruencia efectivamente se produce cuando se altera la causa petendi que origina un estado de indefensión para la contraparte.

Los modelos de utilidad han de contar sustancialmente con los soportes siguientes: a) La novedad, a la cual se refieren los arts. 166, 171, 172 y 176 del Estatuto, en cuanto efectivamente surgen como consecuencia de una actividad de perfección inventiva, han de presentarse como nuevos tanto en su forma externa como en la función a que vayan a ser destinados, b) Que la novedad lograda genere utilidad, produciendo beneficios, ventajas técnicas o económicas o de cualquier tipo apreciables, evaluables y susceptibles por ello de aplicación industrial.

La declaración de novedad es cuestión fáctica, cuya apreciación corresponde a los Juzgadores de la instancia.

En la villa de Madrid, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Visto y oído, por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final relacionados, el recurso de casación contra la Sentencia dictada, en grado de apelación, por la Audiencia

Provincial de Navarra (Sección Segunda) el 20 de mayo de 1989 , como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía, sobre modelos de utilidad, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de dicha ciudad, cuyo recurso fue interpuesto por la Empresa Industria Técnica de la Bisagra S. L., representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Larre, asistido del Letrado don Santiago Gastón de Iriarte, en el que es parte recurrida la Entidad OBE, S. A., a la que representó la Procuradora doña María del Carmen Ortiz Cornago, y fue defendida por el Letrado don José María Castelló Colchero.

Antecedentes de hecho

Primero: El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Pamplona, tramitó los autos de juicio de menor cuantía núm. 906/198 7 en razón a la demanda que planteó y fue admitida por la Compañía mercantil OBE, S. A., la que contiene los siguientes hechos: «1.º OBE, S. A., es una Sociedad mercantil que, constituida originariamente como Sociedad limitada bajo la razón social OBE, S. L., se transformó en anónima, por escritura otorgada ante el Notario de Zarauz don Juan Palacio Calvo, en 22 de junio de 1979, hallándose debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al tomo 375 del Libro de Sociedades, folio 204, hoja 6.289, a que me remito. 2.º Entre las manufacturas objeto de la actividad industrial de Ja actora, figura un original calzo para bisagras que por la misma se viene fabricando desde el año 1979, en cuanto titular del modelo de utilidad número 241.133, solicitado el 2 de febrero de 1979 y concedido por el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de marzo de 1980, por el que se reivindica literalmente cuanto sigue: 1. Calzo para bisagras, que consistiendo en una pieza que se conjuga funcionalmente con una de las palas de la bisagra, así como con un medio de anclaje de ésta a la puerta que se pretende articular, esencialmente se caracteriza porque consiste en una especie de cajetín, que en su plano de acoplamiento a la pala cuenta con un extremo con un resalto, en el que centradamente existe un orificio fileteado para un tornillo, cuya cabeza determina un nexo de enclavamiento selectivo longitudinal para la citada pala, presentando transversalmente a uno y otro lado de tal orificio sendas zonas estriadas complementarias de otras zonas estriadas, presentes en la parte de la pala donde se enclava por deslizamiento la cabeza del tornillo, siendo dicha parte una abertura que se abre por el extremo libre de la pala, y está practicada en un rehundido externo que define interiormente una especie de nervio que comporta las estrías complementarias de las estrías del calzo, todo ello para conseguir un momento de apriete entre partes, pala y calzo, cuando éstas se comprimen por la acción del tornillo de apriete y de enclavamiento. 2. Calzo para bisagras, según reivindicación 1, caracterizado porque el cajetín en el extremo opuesto al que comporta el resalto presenta, longitudinalmente y centrada, una abertura alargada y abierta por tal extremo para ajustar por deslizamiento en una garganta anular prevista en el extremo de un tornillo, roscado a la pala de la bisagra. 3. Calzo para bisagras, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la zona aproximadamente central del cajetín, existe un orificio rasgado transversalmente para paso de un tornillo, que rosca en el medio de sujeción del conjunto a la puerta, consistiendo tal medio en una placa que dispone de los habituales tacos de empotramiento. Como documento unido de número 2, acompañado certificado de titularidad y vigencia del modelo de utilidad número 241.133 y, como documento unido de número 3, lo hago de fotocopia librada, como la anterior, por el Registro de la Propiedad Industrial, de la memoria, notas de reivindicaciones y hojas de diseños del repetido modelo. A su vez y como documento unido de número 4, acompaño para unir en cuerda floja, un ejemplar físico del calzo para bisagras, fabricado por mi mandante, al amparo de su ya citado modelo de utilidad. 3.º Sin duda celosa la hoy demandada Industria Técnica de la Bisagra, S. A., del éxito comercial alcanzado por el objeto industrial amparado por el modelo de utilidad de la actora, queriendo beneficiarse de una demanda que del mismo le era conocida, con fecha 21 de mayo de 1984 procedió a solicitar a su vez el modelo de utilidad número 248.249, por disposición perfeccionada en bisagras, concretando su objeto en la nota de reivindicaciones que paso a transcribir: 1.ª Disposición perfeccionada en bisagras, caracterizada porque existe una pieza fija de anclaje y sobre ésta una móvil que en la zona superior presenta dos taladros pasantes con rasgado lateral, así como un dentado en conjunción con un moyú prismático de perfil arqueado y dentado, definido por el brazo de la bisagra, que a su vez dispone de un segundo moyú cilíndrico, existiendo sendos tornillos reguladores que asoman por los citados moyús; estos tornillos definen un rebaje anular periférico en su parte inferior, rebaje éste que en conjunción con los rasgados de la placa móvil, permiten una primera regulación en sentido longitudinal del brazo sobre la placa móvil; todo ello de modo que una vez fijada esta posición, se puede accionar sobre el tornillo regulador del moyú delantero haciendo bascular el brazo respecto del moyú prismático, sin necesidad de aflojar el segundo tornillo, debido al arqueamiento del moyú dentado y al que a tal fin presenta igualmente las caras interiores del rebaje anular de los tornillos de regulación, consiguiendo así y ya sin más, la segunda regulación que permite a la puerta desplazarse de derecha a izquierda o viceversa, respecto del armazón. 2.ª Disposición perfeccionada en bisagras, en todo de acuerdo con la anterior reivindicación, caracterizada porque la placa fija, anclada al armazón, dispone en uno de sus extremos de un escalonamiento, mientras que en el opuesto define un canal transversal, todo ello en conjunción con sendos faldones de la placa móvil, para guiar los

desplazamientos transversales de esta última, con la particularidad de que aquélla conforma por su zona superior una prominencia en cola de milano de paredes dentadas y taladro roscado en base, en tanto que la placa móvil define un saliente hueco inferiormente, con un taladro rasgado en su fondo y con unas paredes inclinadas y dentadas en conjunción con la citada prominencia, para que alojándose dentro de ésta, faculte una rígida unión entre ambas piezas, mediante el roscado del correspondiente tornillo, al taladro de la placa fija pasando a través del de la móvil, así como un juego transversal entre las placas para la regulación en altura de la respectiva puerta.

Publicada preceptivamente la solicitud del modelo de utilidad núm. 248.249, su lectura convenció a mi parte de que el mismo envolvía una burda copia de su propio modelo, el prioritario a que me contraigo en el «hecho» precedente, y consecuentemente dedujo la oportuna oposición en vía administrativa, no obstante la cual el modelo número 248.249, se concedía a su peticionaria, mediante resolución administrativa de 1 de abril de 1981; frente a la misma mi parte interpuso el pertinente recurso de interposición, que a su vez fue desestimado por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de 21 de julio de 1982. Interpuesto por OBE, S. A., recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones registrales concesorias del modelo de utilidad número 248.249, el mismo fue estimado, dejando sin efectos tales actos administrativos y denegando dicho modelo de utilidad, por Sentencia dictada en 18 de julio de 1985 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, contra la que hoy demandada no interpuso recurso alguno.

Como documentos unidos de números 5, 6 y 7, acompaño certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, que recoge las vicisitudes y, en definitiva, la denegación del modelo de utilidad número 248.249; fotocopia expedida por el propio Organismo de la memoria, nota de reivindicaciones y hoja de planos del mismo y fotocopia de la Sentencia que sancionó su denegación. 4.º Al amparo de su modelo, que como hubo de evidenciar la Sentencia citada en el «hecho» anterior era una clara muestra de la viciosa figura de la «patente de cobertura», inició la contraparte la industrialización y comercialización del objeto que formalmente amparado por el mismo constituía, en realidad, flagrante copia del protegido con carácter exclusivo y excluyente a favor de la hoy actora, en cuanto titular del modelo de utilidad número 241.133, situación que se mantuvo contumazmente pese a la denegación del privilegio que brindaba una apariencia de legitimidad a tan anómala conducta, y ello determinó que en 5 de mayo de 1986, fuera dirigida a Industria Técnica de la Bisagra, S. L., carta-requerimiento, cursada mediante correo certificado, con acuse de recibo que, formulada por la Agencia de la Propiedad Industrial Herrero-Asociados, en nombre de OBE, S. A., llegó a poder de la demandada en 8 de mayo de 1986, conminándola al cese inmediato de la actividad infractora. Como documento unido número 8, se acompaña fotocopia de la carta-requerimiento de 5 de mayo de 1986 y, como documento unido de número 9, del impreso de acuse de recibo firmado por su receptora. 5.º No habiendo dado respuesta la hoy demandada a la carta citada en el «hecho» anterior, comprobada que fue por mi parte la continuidad de la actividad infractora, patentizada por la presencia en el mercado de «calzos para bisagras» fabricados por la demandada y que incorporan grabadas sus iniciales «I.T.B.» de los que, como muestra acompaño, para unir en «cuerda floja», como documento unido número 10, constitutivo de copia servil de los de OBE, S. A., en un último intento de hacer prevalecer el buen sentido y evitar el planteamiento de este procedimiento, hubo de promoverse a instancias de mi poderdante, demanda de conciliación ante el Juzgado de Paz de Aya, que celebrada en 12 de marzo del año en curso, con asistencia de la entonces y hoy demandada, da por resultado que tras reconocerse por ésta la recepción de anterior requerimiento y el hecho de la denegación de su modelo de utilidad número 248.249, negó estar fabricando bisagras similares a las descritas en el modelo de mi parte, ni la del denegado modelo. Como documento unido de número 11, acompaño testimonio del acto de conciliación mencionado.

Lo cierto es que la actividad infractora continúa, dándose con ello la necesidad de formalizar la presente demanda. 6.º Con carácter previo de la iniciación de esa litis, mi parte ha pretendido contar con una evaluación objetiva de las similitudes o diferencias entre la ejecución física de la «bisagra I.T.B.» y cuanto se describe y reivindica en el modelo de utilidad número 241.133, habiéndose encomendado tal pericia al Ingeniero Industrial del Colegio de Madrid, don Juan Francisco Babio Díaz, el cual, tras un minucioso estudio de las características formales y funcionales, tanto de los calzos para bisagras comparados, como de las piezas constitutivas de los mismos, sus respectivas posiciones y funciones específicas, establece en el emitido en 15 de octubre de 1987, a cuyo pormenor me remito, las siguientes conclusiones: 1.ª En el modelo de utilidad 241.133 se prevé y reivindica una estructura con la que se consigue una triple regulación posicional entre la pala de la bisagra y su pletina soporte de fijación de la puerta, exactamente lo mismo que sucede en el prototipo I.T.B. 2.ª Los medios utilizados y reivindicados en el modelo de utilidad número 241.133, para conseguir esta triple regulación, son exactamente los mismos que incorpora la bisagra I.T.B. 3.ª La bisagra I.T.B. infringe consecuentemente de

lleno, en lo que se refiere a los elementos que relacionan su pala de fijación a la puerta con esta última, el ámbito de exclusividad del modelo de utilidad 241.133. Dicho informe se acompaña como documento número 12. 7.º La conducta observada por Industria Técnica de la Bisagra, S. L., irroga a mi representada daños y perjuicios que habrán de ser objeto de exacta cuantificación en período de ejecución de Sentencia».

Alegó la normativa jurídica que estimó de aplicación y suplicó al Juzgado: «Tenga por presentado este escrito, poder y documentos unidos, y copias preceptivas de todo ello; por interpuesta demanda de juicio ordinario de menor cuantía en nombre de OBE, S. A., sobre ejercicio de acción por violación de modelo de utilidad propiedad de mi parte, núm. 241.133 frente a la Compañía Industria Técnica de la Bisagra, S. L., con domicilio social en Aya -Guipúzcoa-, Polígono Industrial Aranguren, en el Barrio de Santiago; por acreditada la representación que ostento, tenerme por parte en el procedimiento que inicio, acordando se entiendan conmigo las diligencias propias de su trámite; admitir esta demanda; emplazar a la demandada para su contestación, mediante curso del oportuno exhorto dirigido al Juzgado de igual clase de Azpeitia -Guipúzcoa-, a efectos de personación en estos autos y contestación a esta demanda, si creyere convenirle, por término preceptivo de veinte días, transcurrido el cual y personada la demandada o declarada en situación de rebeldía, proseguir la tramitación hasta dictar Sentencia, por la que, definitivamente juzgando, se declare constitutiva de un claro supuesto de violación del modelo de utilidad núm. 241.133, la fabricación y comercialización por la demandada del "calzo para bisagras", plagiarlo del citado modelo de utilidad, sin contar con licencia ni autorización de su titular, OBE, S. A., actora en estos autos, y, consecuentemente, condenar a Industria Técnica de la Bisagra, S. L., a la inmediata cesación de los actos que violan el derecho exclusivo y excluyente que a favor de mi poderdante confiere su titularidad del modelo de utilidad núm. 241.133; a indemnizar a la actora los daños y perjuicios causados a la misma por la explotación sin título del objeto reivindicado por el repetido modelo de utilidad y al pago de las costas procesales, acordándose en la propia Sentencia el embargo de las piezas infractoras producidas por la Compañía Industria Técnica de la Bisagra, S. L., así como de los utillajes y moldes específicamente destinados a la producción de las piezas constitutivas del dispositivo nominado como "calzo para bisagras", descrito y reivindicado en el modelo de utilidad 241.133, procediendo a la destrucción de los citados moldes y utillajes y notificando la Sentencia que recaiga, a costa de la demandada, a los habituales clientes de este tipo de "calzo de bisagras". Todo ello es de hacer justicia que pido en Pamplona a 26 de noviembre de 1987. Otrosí digo: Que para su tramitación en pieza separada, conforme prevé el artículo 133.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , vengo a interesar la adopción frente a la Sociedad demandada de medidas cautelares de aseguramiento de la completa efectividad del eventual fallo del procedimiento que inicio, concretadas al cese inmediato de toda actividad de fabricación y/o comercialización, por parte de la demandada Industria Técnica de la Bisagra, S. L., de los calzos para bisagras que incorporan grabadas sus iniciales "I.T.B.", y en general de cualesquiera dispositivos fabricados y/o comercializados por dicha Compañía, con infracción del modelo de utilidad 241.133; la retención y depósito de los objetos fabricados con violación de tales derechos, así como la de los medios exclusivamente destinados a tal fabricación. Para acreditar la procedencia de tales medidas, esta parte propone la práctica de una prueba pericial realizada por Ingeniero Industrial de designación judicial, a fin de que confirme que las piezas fabricadas por la demandada que llevan gravadas las iniciales "I.T.B.", están ejecutadas de acuerdo con el modelo de utilidad núm. 241.133, a la vista del ejemplar físico de tal producto, acompañado a esta demanda y, en general, de cualquier otro elemento que el perito precise para la emisión de su dictamen. Acordadas las medidas cautelares que dejo solicitadas, ofrezco el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios que, fruto de tales medidas, pudieran irrogarse a la hoy demandada, caso de ser absuelta en este procedimiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la precitada Ley de Patentes».

Segundo: La Sociedad Industria Técnica de la Bisagra, S. A., se personó en el proceso y presentó contestación con el siguiente relato fáctico: «1.º Mi representada, la Sociedad Industria Técnica de la Bisagra, S. L. (I.T.B.), es una Sociedad que viene dedicada, como su nombre indica, a la fabricación y comercialización de bisagras. Los productos fabricados por mi representada han variado a lo largo del tiempo, basándose las modificaciones en avances técnicos y funcionales. 2.º Mi representada tenía concedido el Modelo de Utilidad núm. 248.249 de fecha de solicitud de 31 de enero de 1980 y concedido el 1 de abril de 1981, y no así, como afirma la demandante, con fecha 21 de mayo de 1984, hecho éste comprobable por la propia certificación incluida en la demanda. Dicho Modelo de Utilidad fue denegado por Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo de fecha 18 de julio de 1985. Consecuencia de ello fue la inmediata cesación por parte de mi representada en la fabricación de bisagras comprendidas en las reivindicaciones de dicho Modelo de Utilidad núm. 248.249. Es por ello que esta representación no alcanza a comprender la referencia que al Modelo de Utilidad antes relacionado hace la demandante, ya que en ningún caso, tras la Sentencia antes mencionada, mi representada ha vuelto a fabricar bisagras amparadas en dicho modelo. Así y como documento núm. 11 del escrito de demanda, la demandante acompaña testimonio del acto de conciliación

producido a instancia de la hoy demandante en fecha 23 de diciembre de 1986. En dicho documento ya mi representada, la Sociedad Industria Técnica de la Bisagra, S. L., hoy demandada, hizo constar que no era cierto que estuviera fabricando o comercializando bisagras similares a las descritas en el M.U. 241.133 propiedad de la demandante, basados en su modelo de utilidad 248.249. A su vez la hoy demandada hizo constar que sí había recibido carta de Herrero y Asociados, S. L., por la que se le invitaba a cesar en la fabricación y venta de bisagras similares a las descritas en el modelo 248.249, pero que esta carta carecía de sentido ya que había dejado de fabricar dichos modelos de bisagra. 3.º Con referencia al hecho sexto del escrito de demanda, la demandante aporta un estudio realizado por el Ingeniero Industrial del Colegio de Madrid don Juan Francisco Babio Díaz emitido el 15 de octubre de 1987. De dicho informe lo que trata de demostrar es que en el Modelo de Utilidad de la demandante núm. 241.133: 1. Se prevé y reivindica una estructura con la que se consigue una triple regulación posicional entre la pala de la bisagra y su pletina de fijación de soporte a la puerta, exactamente lo mismo que sucede en el prototipo I.T.B. 2. Los medios utilizados y reivindicados para conseguir esta triple regulación son exactamente los mismos que incorpora la bisagra I.T.B. 3. La bisagra I.T.B. infringe consecuentemente de lleno, en lo que se refiere a los elementos que relacionan su pala de fijación a la puerta con esta última, el ámbito de exclusividad del Modelo de Utilidad 241.133. Dicho informe se acompaña al escrito de demanda como documento núm. 12. Según se observa, este informe hace relación únicamente a la triple regulación posicional entre la pala de la bisagra y su soporte de fijación a la puerta, dispositivo que como vamos a probar se encontraba anticipado por diversos modelos de utilidad y por lo tanto no era posible que fuera objeto de reivindicación. Así, según el informe pericial emitido por don Mauricio en su calidad de Ingeniero Técnico Superior, y don Eugenio como Agente de la Propiedad Industrial aportado en el escrito de oposición a las medidas cautelares solicitadas de adverso documento núm. 1 a la presente contestación, se evidencia y prueba que ésta 823 "triple regulación" estaba anticipada».

El Modelo de Utilidad 221.693 de 11 de junio de 1976 del que es titular mi representada, describe un calzo que posee estos tres movimientos de regulación al igual que se describe en los modelos de utilidad 240.090 de 12 de diciembre de 1978 y 230.355 de 23 de julio de 1977, anticipando por tanto el dispositivo previsto en el M.U. de la demandante 241.133. Así, según el citado informe pericial: «4.ª Evidentemente el Modelo de Utilidad 241.133 de OBE, S. L., no protege el fin de la posible regulación en altura, longitudinal y angular, tal como esquemáticamente se representa en el croquis a) del anexo 2, por dos razones: a) Porque dentro del contenido de las reivindicaciones del modelo de utilidad 241.133, no se incluye la finalidad de regulaciones sino el conseguirlas mediante unas formas funcionales concretas, b) Porque los calzos provistos de estas tres regulaciones ya eran conocidos anteriormente al 2 de febrero de 1979 y así, por ejemplo, el Modelo de Utilidad 221.693 de 11 de junio de 1976 es un calzo que posee esos tres movimientos de regulación e igualmente aparecen calzos con esos tres movimientos de regulación en los M.U. 240.090 y en el 230.355. 5.ª La primera reivindicación del M.U. 241.133 de OBE, S. L., se refiere a un resalto 7 con un orificio fileteado para un tornillo 8 cuya cabeza determina el nexo de enclavamiento selectivo longitudinal de la pala 1 de la bisagra, así como la existencia de zonas estriadas 12 para favorecer el apriete de fijación del tornillo de enclavamiento. En el M.U. 221.693 propiedad de mi representada I.T.B., aparece el tornillo 12 sobre una prominencia sin número para la misma función de apriete en la regulación longitudinal y también existen superficies estriadas destinadas a favorecer el apriete de fijación. Igualmente en el Modelo de Utilidad 230.355 el tornillo de fijación longitudinal (en este caso el núm. 21, figura 6) está situado en una prominencia. En el Modelo de Utilidad 221.253 figura 2, el tornillo de fijación longitudinal situado en la parte trasera actúa sobre una abertura alargada existente en la pala de la bisagra. Es de destacar que ni en esta reivindicación ni en ninguna de las demás del Modelo de Utilidad 241.133 se está haciendo referencia a la configuración de las dos piezas de cajetín (6) y placa (3) en lo referente a la mayor anchura de una de ellas y en definitiva a las formas para conseguir la regulación en altura, pero debemos advertir que en esos aspectos es similar a la ejecución mostrada en los planos al contenido del Modelo de Utilidad 240.090. En consecuencia, si el tornillo situado en lugar prominente, la existencia de estrias próximas para enclavar el deslizamiento, la forma de cajetín de las piezas más ancha y la abertura alargada en la pala, son todos detalles conocidos, esta primera reivindicación no tiene novedad en su contenido. 7.ª La tercera reivindicación del M.U. 241.133 trata de la existencia del orificio rasgado 16 en el cajetín para el paso de un tornillo que une el cajetín a la placa 3, este contenido debe interpretarse anticipado e idéntico a la ejecución que muestra el Modelo de Utilidad 240.090 que muestra igualmente un orificio rasgado 2, existente en la pieza superior 1 para fijarlo a la placa 7 que a su vez se une al bastidor con los tacos 10». 4º Así pues, la denegación del Modelo de Utilidad, no paralizó su actividad fabril, sino que ésta pasó a fabricar otro modelo de calzos diferentes. Como documento número 2, se acompaña al presente escrito copia de los planos de fabricación de los calzos que actualmente se están produciendo y que son objeto de la demanda. Dichos planos se corresponden con el modelo de bisagras que actualmente fabrica mi representada, y en ningún caso los productos hoy fabricados por mi representada se corresponden con

los dispositivos descritos en el M.U. 248.249 denegado por la Audiencia Territorial de Madrid, ni tampoco interfiere el M.U. 241.133 del que es titular la demandante. 5.º Anteriormente nos hemos referido a la falta de novedad del Modelo de Utilidad de la demandada, ahora nos vamos a referir a las diferencias existentes entre dicho Modelo de Utilidad y lo fabricado por mi representada. Según el informe emitido por el Dr. Ingeniero Industrial don Mauricio y por el Agente de la Propiedad Industrial don Eugenio, que se expresa en los siguientes términos: «B) Comparar el calzo de I.T.B. con el cubierto en el Modelo de Utilidad 241.133 de OBE, S. A. Consideraciones: 1.ª Estimamos importante destacar que cualquier tipo de calzo de los conocidos y en los que vaya a realizarse una regulación longitudinal y/o angular, es usual e imprescindible disponer de dos puntos de apoyo constituidos por tornillos y similares, y un solo punto de apoyo de tornillo o similar no es suficiente por sí mismo para poder producir la regulación. Así, en el M.U. 221.693 existen dos puntos de apoyo con los núms. 11 y 12 y en el modelo de utilidad 240.090 existen los agujeros para los tornillos que llevan el núm. 4. Será sobre estos dos puntos de apoyo sobre los que deslizará o tomará ángulo la pala de la bisagra cuando efectúa estas regulaciones y, consecuentemente, con carácter necesario tienen que existir en la pala de la bisagra rasgaduras que permiten el deslizamiento de los puntos de apoyo. 2.ª Comparando el calzo de I.T.B. con la reivindicación 1.ª del M.U. 241.133, observamos que siendo conocida la existencia de zonas estriadas para facilitar el apriete, así como de tornillos para que realicen la función de punto de apoyo e igualmente, correspondientes a aberturas rasgadas en la pala de la bisagra, es en estos aspectos generales donde existe un parecido, pero se ha comprobado por la documentación estudiada que estos detalles eran usuales en calzos de bisagras cuando el modelo de utilidad 241.133 fue solicitado; buscando algo que pueda caracterizar esta reivindicación 1.ª será el que el tornillo 8 está situado precisamente en un resalto (7) del extremo del cajetín (6) y este detalle que pueda ser contenido novedoso de forma de la 1.ª reivindicación, no se cumple en la pieza de I.T.B. porque (ver anexo 2, figura b.1) el tornillo trasero (8) no va situado en ningún resalto sino en rasado funcionalmente con el borde de la pieza (6) en que se sitúa. 3.ª Respecto de la reivindicación 2.ª del modelo de utilidad 241.133 de OBE, en la pieza fabricada por I.T.B. no existe en el cajetín (6) la abertura alargada (13) reivindicada, ni consecuentemente existe en la pala de la bisagra el tornillo (15) que esta reivindicación específica, luego la forma funcional es distinta. 4.ª Respecto de la 3.ª reivindicación del modelo de utilidad 241.133 de OBE, la pieza fabricada por I.T.B. sí tiene un agujero rasgado (16) por el que pasa un tornillo de unión a la placa (3), pero idéntica forma y función es conocida y habitual como aparece en el modelo de utilidad 221.693 de I.T.B. en el que el agujero rasgado tiene al número 3; igualmente en el modelo de utilidad núm. 240.090 en el que el agujero rasgado tiene el núm. 2 y en el modelo de utilidad 230.355. 5.ª Es diferente la pieza fabricada por I.T.B. respecto del modelo de utilidad 241.133, en que la pieza cajetín (6) incorpora un segundo tornillo (24) provisto de una garganta mientras que la pala de la bisagra solamente posee las rasgaduras usuales de este tipo de elementos. 6.ª Es diferente la pieza fabricada por I.T.B. respecto del modelo de utilidad 241.133 en que, consecuentemente, los dos puntos de fijación están situados sobre la pieza del cajetín (6). 7.ª Es diferente la pieza fabricada por I.T.B. respecto del M.U. 241.133 en que la placa (3) tiene una prominencia (23) que engancha en el escalón (22) existente en la pieza cajetín. 8.ª Es diferente la pieza fabricada por I.T.B. respecto del M.U. 241.133 en que el lateral exterior de la pieza cajetín (6) existen escalones núm. 21 que combinamos con prominencias (20) de los laterales de la pala de la bisagra, constituyen un tope de deslizamiento. 9.ª Es diferente la pieza fabricada por I.T.B. respecto del M.U. 241.133 en que la ejecución es de sensible mayor altura en su proporcionalidad así como en la configuración de sus vaciados. 10. Es diferente la pieza fabricada por I.T.B. respecto del M.U. 241.133 en que longitudinalmente la posición operativa de la placa (3) es más adelantada respecto de la pieza cajetín (6), de modo que (ver figura b.2 de anexo 1 y figura 2 de anexo 3) el tornillo trasero (8) queda en OBE, S. L. sobre la placa (3) y con su caja directamente apoyada contra el mueble. 11. Es de destacar que ni el calzo de I.T.B. puede ser empleado en una bisagra según el modelo de utilidad 241.133 de OBE, S. L., ni el calzo de OBE, S. L., puede ser empleado en una bisagra con la pala de I.T.B. Conclusiones: La pieza fabricada por I.T.B. respecto del contenido de las reivindicaciones del M.U. 241.133 sólo coinciden respecto de la 1.ª y 3.ª reivindicaciones, en lo que tienen de general que se comprueba que está anticipado por registros anteriores y respecto de la 2.ª reivindicación es distinta y además la pieza de I.T.B. incorpora detalles constructivos que el modelo de utilidad núm. 241.133 no posee ni en sus reivindicaciones ni en sus planos. Así pues, se desprende claramente de este informe pericial que el protocolo fabricado por mi representada no interfiere los derechos de propiedad industrial de la demandante sino que, por el contrario, sólo coinciden en detalles que ya eran conocidos y habían sido publicados anteriormente mientras que en la 2.ª de las reivindicaciones del M.U. 241.133 de la demandante, no coincide en absoluto con el prototipo fabricado por mi representada Industria Técnica de la Bisagra incorporando detalles constructivos que no constan en las reivindicaciones del modelo de utilidad 241.133. 6.º Para terminar de acreditar las diferencias posibles existentes entre el protocolo fabricado por mi representada y el modelo de utilidad de la demandante junto con los informes periciales a los que anteriormente se hace relación, fue solicitado el estudio de las posibles ventajas que pudiera existir en el calzo fabricado por

mi representada Sociedad I.T.B. respecto del modelo de utilidad de la demandante. Dicho estudio se incorpora al presente escrito de demanda junto al informe pericial anteriormente relatado como documento núm. 1 de la contestación a la demanda. En conclusión dicho informe, en lo que a las ventajas del prototipo fabricado por mi representada se refiere, se expresa en los siguientes términos: Conclusiones: La pieza fabricada por I.T.B. respecto del M.U. 241.133 aporta las ventajas de una fabricación más sencilla y económica, no necesidad de palas de bisagra especiales, seguridad contra accidentes por desmontaje fortuito, apoyo de regulación angular en un punto y aumento de la rigidez en la unión entre la placa del cajetín. Asimismo en el informe pericial del que venimos haciendo referencia emitido a instancia de mi representada, se hace una valoración final en la que se afirma que la pieza fabricada por I.T.B. es distinta del contenido reivindicado en el modelo de utilidad 241.133, siendo los parecidos posibles referidos únicamente a aquellos detalles que con carácter general se cumplen en numerosos calzos de fijación de bisagras y que pueden estimarse como comunes y genéricos. La única reivindicación del modelo de utilidad 241.133 de OBE, S. L., que no consta como anticipada no se cumple en el prototipo de I.T.B. 7.º En resumen, la demandante afirma que, por un lado, el modelo de utilidad 248.249 hoy denegado, nulo, infringe los derechos derivados de su modelo de utilidad núm. 241.133, hecho éste en el cual esta representación no entra a discutir ya que el modelo de utilidad 248.249 fue denegado por la Audiencia Territorial y desde este momento dejó de ser fabricado, pero lo que sí ha quedado demostrado es que el prototipo que actualmente fabrica mi representada no interfiere en ninguno de los casos los derechos de propiedad industrial de la demandante, sino que las únicas similitudes que se pueden observar se dan sobre dispositivos no protegibles por el modelo de utilidad núm. 241.133, ya que habían sido anticipados por diversos modelos de utilidad tanto del demandado, mi representada I.T.B., como por otros. También aparece como claro que el prototipo fabricado por I.T.B. incorpora detalles constructivos y funcionales no descritos por el M.U. 241.133 de OBE, S. A. Y lo que es fundamental, que las reivindicaciones fundamentales, 1.ª y 3.ª, del Modelo de Utilidad 241.133 carecían de novedad en el momento de su solicitud. 8.º Con referencia a los requerimientos a los que hace alusión la demandante en su escrito de demanda, hemos de decir que éstos venían referidos única y exclusivamente a la fabricación por parte de I.T.B. de bisagras conforme a lo descrito en el M.U. núm. 248.249, tanto en el caso del requerimiento realizado por Herrero y Asociados como en el acto de conciliación que tuvo lugar en el Juzgado de Paz de Aya. Así pues, y con referencia al prototipo hoy fabricado por mi representada I.T.B., la demandante no ha intentado en ningún caso ponerse en contacto con mi representada, siendo la primera noticia que mi representada ha tenido la de la demanda formulada por OBE, S. A. Es por ello, que esta representación niega lo aducido de adverso en los hechos cuarto y quinto del escrito de demanda en los que se afirma por la demandante que se intentó: "Evitar el planteamiento de este procedimiento", ya que como hemos dicho, los requerimientos venían referidos al M.U. 248.249 y no al prototipo hoy fabricado por mi representada».

Hizo relación de fundamentos de derecho y formuló demanda reconvenzional, con la siguiente base fáctica: «A mi vez y en nombre de quien represento, Industria Técnica de la Bisagra, S. L., por medio del presente escrito formulo demanda reconvenzional sobre declaración de nulidad del Modelo de Utilidad núm. 241.133 perteneciente ala sociedad OBE, S. A., así como sobre otros extremos, demanda reconvenzional que baso en los siguientes hechos y fundamentos de derecho. Hechos: 1.º Mi representada viene fabricando un prototipo de calzo, prototipo del que se ha acompañado como documento núm. 2, del escrito de contestación a la demanda, sus planos, en que se describe gráficamente su funcionamiento y características. Este prototipo de calzos en sus características, desarrolla y perfecciona los existentes hasta ahora en el mercado proporcionando ventajas como son: a) Más sencillez de fabricación; b) Posibilidad de hacer la pieza en plástico; c) Y lo que es más importante, evitar cualquier tipo de accidentes debidos a que la puerta se desmonta sola. Todo ello según veremos más adelante.

El modelo de utilidad núm. 241.133 de la demanda reconvenzional OBE, S. A., incluye en la primera de sus reivindicaciones una triple regulación de altura. Así se reivindica en primer lugar: 1. Calzo para bisagras que consistiendo en una pieza que se conjuga funcionalmente con una de las palas de la bisagra, así como un medio de anclaje de ésta a la puerta que se pretende articular, esencialmente se caracteriza porque consiste en una especie de cajetín que en su plano de acoplamiento a la pala, cuenta en un extremo con un resalto, en el que centradamente existe un orificio fileteado para un tornillo, cuya cabeza determina un nexo de enclavamiento selectivo longitudinal para la citada pala. presentando transversalmente a uno y otro lado de tal orificio, sendas zonas estriadas complementarias de otras zonas estriadas presentes en la parte de la pala donde se enclava por parte una abertura que se abre por el extremo libre de la pala, y está practicada en un rehundido extremo que define interiormente una especie de nervio que comporta las estrías complementarias de las estrías de calzo, todo ello para conseguir un momento de apriete entre las partes pala y calzo, cuando éstas se comprimen por la acción del tornillo de apriete y enclavamiento.

Esta triple regulación no es reivindicable por el Modelo de Utilidad de la demandante cuando el mismo se solicitó ya que este dispositivo estaba incluido anteriormente al 2 de febrero de 1979 en que el modelo de utilidad 241.133 fue solicitado en los Modelos de Utilidad 221.693 de 11 de junio de 1976 que reivindica y describe un "calzo" que posee estos tres movimientos de regulación, "calzo" que igualmente aparece en los Modelos de Utilidad núms. 240.090 de 12 de diciembre de 1978 y 230.355 de 23 de julio de 1977.

Acreditado la certeza de lo que antecede, se acompaña al presente escrito de demanda como documento núm. 3, copia de la certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial relativo al Modelo de Utilidad 221.693 del que es titular I.T.B. y en el que aparece descrito el dispositivo de triple regulación de altura. Igualmente se acompañan como documentos núms. 4 y 5, copias de las publicaciones de los Modelos de Utilidad núms. 240.090 del que es titular Estampaciones Generales, S. A., de 12 de diciembre de 1978, en el que se prevé igualmente esta triple regulación de altura y copa del que es titular don Gerardo Klein, "Bisagra articulada para hojas móviles" de 23 de julio de 1977. que también prevé esta triple regulación profesional. La anticipación que se da por la existencia de los modelos de utilidad antes mencionados e incorporados como documentos 4, 5 y 6 queda confirmada por el dictamen pericial que esta representación ha aportado en el escrito de contestación a la demanda como documento núm. 1. 2.º La tercera reivindicación del M.U. 241.133 del que es titular la demandante OBE, S. A., hace constar literalmente: "3. Calzo para bisagras, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la zona aproximadamente central del cajetín existe un orificio rasgado transversalmente para paso de un tornillo que rosca en el medio de sujeción del conjunto a la puerta, consistiendo tal medio en una placa que dispone de los habituales tacos de empotramiento". Dicha reivindicación está igualmente anticipada por el modelo de utilidad 240.090 "Soporte perfeccionado para bisagras", de 12 de diciembre de 1978, del que es titular Estampaciones Generales, S. A., que muestra igualmente un orificio rasgado existente en la pieza superior para fijarlo a la placa que a su vez se une al bastidor mediante unos tacos. Este extremo queda acreditado en la copia de la publicación del modelo de utilidad 240.090 del que hemos hecho referencia anteriormente y ya aportado como documento núm. 5. La evidente anticipación existente respecto a las reivindicaciones 1.ª y 3.ª descritas en el modelo de utilidad 241.133 de la Sociedad OBE, S. A., no solamente es clara a simple vista sino que, a efectos de acreditarlo esta representación solicitó informe pericial, que fue remitido por el Dr. Ingeniero Industrial don Mauricio y el Agente de la Propiedad Industrial don Eugenio, informe del que hemos venido haciendo referencia anteriormente, y que en una primera conclusión establece lo siguiente: "Respecto del punto a) lo que cubre el modelo de utilidad 241.133 en su reivindicación 1.ª es una conjunción de detalles usuales y conocidos en modelos de utilidad anteriores; la reivindicación 2.ª debe interpretarse en sus propios términos concretos y la reivindicación 3.ª está anticipada por el modelo de utilidad 240.090".

Acreditando la certeza de lo que antecede, se acompaña al presente escrito de demanda el informe pericial incluido en la contestación a la demanda como documento núm. 1 al cual nos remitimos.

Por último, citamos el Modelo de Utilidad 221.253, cuya publicación de solicitud acompañamos como documento núm. 6, en el que según se observa en sus planos, ya se previene que la pala de la bisagra se inserte a través de una ranura, con lo que se demuestra una vez más la falta de anticipación en este aspecto por parte del Modelo de Utilidad 241.133.

3.º Así pues, y en resumen, las reivindicaciones 1.ª y 3.ª descritas en el Modelo de Utilidad núm. 241.133, se hallan anticipadas por el Modelo de Utilidad núm. 211.693 del cual es titular mi representada y por los modelos de utilidad 240.090 y 230.335, por lo que estos registros pertenecientes a la Sociedad OBE, S. A., cuando se solicitaron, carecían de la novedad requerida por el E.P.I. en vigor en dichas fechas y pueden y deben ser declarados nulos».

Relacionó las disposiciones legales que la fundamentaban y terminó suplicando al Juzgado: «Que habiendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, así como copias de unos y otros, se sirva tener por formulada demanda reconvenzional en nombre de quien represento contra la Sociedad OBE, S. A., dando traslado de esta demanda reconvenzional a dicha demandada para que la conteste en el plazo de diez días si viere de convenirles, y en su día se dicte Sentencia a virtud de la cual se declare: Que el modelo de utilidad núm. 241.133 propiedad de la demandada OBE, S. A., es nulo y sin valor legal en sus reivindicaciones 1.ª y 3.ª por carecer en la fecha de su solicitud de la novedad que para el mismo se requería por la Ley. Condenando a la demandada OBE, S. A., a estar y pasar por la anterior declaración y a las costas de este juicio, librándose el oportuno oficial al limo. Sr. Director del Registro de la Propiedad Industrial para que proceda a la cancelación de dichas reivindicaciones del Modelo de Utilidad núm. 241.133».

Tercero: El Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Pamplona, dictó Sentencia el 20 de junio de 1988, con el siguiente fallo: «Que estimando la demanda debo declarar y declaro

que la fabricación por parte de la demandada, Industria Técnica de la Bisagra, S. L., del calzo para bisagras, plagiado del Modelo de Utilidad 241.133, viola el derecho condenido a la actora y amparado por dicho Modelo de Utilidad. En consecuencia debo condenar y condeno a la Entidad demandada a la inmediata cesación de los actos que violan el derecho a la actora y conferido por el modelo de utilidad 241.133, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados y a las costas procesales. Firme la presente resolución y por los trámites de ejecución de Sentencia se procederá a fijar la cuantía de los daños y perjuicios y a tomar las medidas oportunas para impedir continúe la fabricación de los referidos calzos y bisagras».

Cuarto: Contra la referida resolución, la Entidad mercantil demandada de referencia interpuso recurso de apelación ante la entonces Audiencia Territorial de Navarra, el que fue resuelto por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de dicha Autonomía, a medio de Sentencia de 20 de mayo de 1989, la que contiene la siguiente parte dispositiva: «Fallo: Desestimando el recurso de apelación interpuesto por Industria Técnica de la Bisagra, S. L., contra la Sentencia de fecha 20 de junio de 1988, dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia número 1 de Pamplona enjuicio de menor cuantía núm. 906/1987, debemos confirmar y confirmamos la meritada resolución, con expresa condena en costas en esta segunda instancia a la parte recurrente».

Quinto: El Procurador don Manuel Lanchares Larre, causídico de la empresa Industria Técnica de la Bisagra, S. L., formuló ante esta Sala recurso de casación, con base en los siguientes motivos: Primero.-Al amparo del núm. 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error en la apreciación de la prueba. Tercero.-Conforme al núm. 3 del artículo 1.692 de la Ley Procesal Civil se denuncia incongruencia genérica y violación del artículo 359 de dicha Ley. Con base en el núm. 5 del artículo 1.692 de la Ley Procesal Civil, se articularon los demás motivos alegados: Segundo.- Infracción del artículo 1.253 del Código Civil, en relación al 174 y 165 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Cuarto.-Falta de aplicación en el artículo 165 en relación al 171 de dicho Estatuto. Quinto.-Aplicación errónea de los preceptos anteriormente citados. Sexto.-Aplicación indebida del artículo 166, en relación al 174 de Estatuto.

Sexto: Evacuados los trámites de instrucción a las partes se señaló para la vista oral y pública del recurso el pasado día 7, la que tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.

Fundamentos de Derecho

Primero: Constituyen antecedentes determinantes el enjuiciamiento casacional de la cuestión debatida, los siguientes y sin perjuicio de las adiciones que puedan efectuarse: a) La Entidad actora, OBE, S. A., el 2 de febrero de 1979, solicitó del Registro de la Propiedad Industrial de Pamplona, el Modelo de Utilidad titulado «Calzo para bisagras», que le fue concedido por resolución de 1 de marzo de 1989, con el número 241.133, expediéndose el correspondiente Certificado-Título; b) La Empresa mercantil demandada, Industria Técnica de la Bisagra, S. L. (T.I.B.), a su vez, solicitó el 31 de enero de 1980 del Registro de la Propiedad Industrial de la capital navarra, Modelo de Utilidad, bajo la denominación de «Disposición perfeccionada de bisagras», que le fue concedido bajo el número 248.249, en fecha 1 de abril de 1981; c) Interpuesto por la parte actora recurso de reposición ante el Registro de la Propiedad Industrial, en razón a la identidad de ambos modelos, el mismo fue desestimado en resolución de 21 de julio de 1982, lo que provocó el planteamiento del correspondiente recurso contencioso-administrativo que, tramitado con el núm. 384/82 por la Sala Tercera de dicho orden jurisdiccional, de la Audiencia Territorial de Madrid, determinó en Sentencia de 18 de julio de 1985, que se decretase la nulidad de la resolución de 1 de abril de 1981 mediante la cual fue concedido el registro del Modelo de Utilidad núm. 248.249 de la Sociedad hoy recurrente y por tanto quedó denegado. Dicha resolución ganó firmeza, al no haber sido objeto de recurso alguno; d) Industria de la Bisagra, S. L., no obstante elaboró y comercializó su Modelo de Utilidad, por lo que en fecha 5 de mayo de 1986, OBE, S. A., la requirió de cese inmediato en tal actividad, mediante envío de carta certificada, que fue recibida el 8 de junio de 1986 y, a su vez, promovió a los referidos fines acto conciliatorio ante el Juzgado de Paz de Aya (Guipúzcoa), el que tuvo lugar el 23 de diciembre de 1986, que finalizó sin avenencia, al manifestar la Sociedad requerida que no fabricaba ni comercializaba bisagras del modelo 248.249, y e) Industria Técnica de la Bisagra, S. L., había obtenido con anterioridad los modelos núm. 221.693 -concedido el 26 de enero de 1977 bajo la denominación de «Base perfeccionada para la fijación de brazos de brisagra»-, así como los núms. 221.253 y 240.090.

Segundo: El primer motivo alegado por la vía procesal del núm. 4 del artículo 1.692, denuncia error en la apreciación de la prueba, en base a los documentos que refiere como determinantes de la equivocación del Juzgador.

A tales efectos se cita el informe emitido por el Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de mayo de 1988, obrante en autos, pues en el mismo, de manera muy escueta y más que informar se declara y decreta,

que el Modelo de Utilidad núm. 221.693 de la recurrente «reivindica una base perfeccionada para la fijación de las palas de bisagra, que se compone igualmente de tres piezas unidas por tornillos equivalentes a las antes descritas, componiendo un mecanismo que permite tres movimientos de ajuste a la puerta, según la altura, la 823 anchura y el espesor de la misma. Obviamente este registro anticipó al del Modelo de Utilidad num. 241.133 (de la Sociedad recurrida), pues ofrece las mismas ventajas que éste y otra más, la posibilidad de regular la altura de la puerta».

El referido informe, traído a los autos por lo dispuesto en el *artículo 128 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986*, no constituye un documento por sí, aunque aparezca documentado, sino más bien un informe pericial, si bien especial-administrativo, y así lo expresa el párrafo segundo del precepto que lo prevé para los supuestos de impugnación de patentes, sin mención expresa de los Modelos de Utilidad, aunque por estar incluido en el título XIII, cabe tenerlo en cuenta por la remisión expresa de la disposición transitoria 7.^a Dicha información pericial, evacuada por la Asesoría Técnica del Registro, no puede ser reputada como documento dotado de plena literosuficiencia, como pretende el recurrente y menos aún atribuible valor absoluto, con efectos de vinculación automática para los Juzgadores, pues evidentemente estos informes son susceptibles de ser desvirtuados con pruebas contradictorias como sucede en el presente litigio, en razón a las periciales practicadas y, en particular, el informe del perito que por insaculación designó el Juzgado, con las garantías de objetividad e imparcialidad necesarias (*artículos 619 y siguientes de la Ley Procesal Civil*).

Esta pericia constituye una auténtica prueba judicial directa, ya que se desarrollo en el marco del proceso, allí se generó, actuando y proyectándose sobre el material aportado al mismo, con emisión dentro del ámbito de la contradicción civil, dada la efectiva intervención de las partes (*artículos 626 y 628 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*), bajo el control judicial, es decir, que esta prueba reviste una mayor riqueza de elementos de juicio que los meros informes cuya creación se produce al margen del proceso, de tal manera que no alcanzan en rango de auténticas pruebas procesales y no obstante las asimilaciones que quiera dárseles, son siempre actuaciones externas que efectivamente se incorporan al material probatorio, sometido al análisis del Juzgador, en los que éste no ha tenido intervención activa y controladora en la dinámica de su producción y por ello están huérfanas de su asistencia directa, es decir, que de hacer calificaciones, las pruebas judiciales tienen mejor adecuado encaje constitucional.

La pericial judicial de referencia llegó a la conclusión de que el modelo alegado por el recurrente - núm. 221.693-, no representaba una efectiva anticipación, bien delimitada del objeto reivindicado por el modelo 241.133, de la Sociedad actora y fue dicho dictamen el que el Tribunal de Apelación tuvo en cuenta, en conjunción con las demás probanzas llevadas a cabo.

En este sentido la doctrina de esta Sala es concluyente en cuanto ha declarado que conforme al *artículo 1.243 del Código Civil* y *632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, pertenece al arbitrio discrecional de los Juzgadores de la instancia, la interpretación de los informes periciales, indispensables por los conocimientos técnicos que contienen para discernir la identidad, semejanza o diferencia de los modelos en controversia (Sentencias de 6 de marzo de 1984, 8 de febrero de 1968, 23 de noviembre de 1990 y 20 de febrero de 1991), por lo que se ausentan del control casacional, tanto antes como después de la reforma operada de 1984 y ser objeto de una apreciación que no revista notorias anomalías, desviadas arbitrariedades o reñidas con la lógica elemental. Incluso a la prueba documental no se le otorga certeza plena, ya que la pueden apreciar los Juzgadores conjuntamente con otras que la priven de la virtualidad con que en un principio se presentó; por lo que si se pretende oponer dicha prueba, dándole exclusivo carácter documental, a las demás que la Sala de Apelación tuvo en cuenta, con efecto preyalente, por lo que no se da el error de hecho denunciado, sino un enfrentamiento de pruebas, cuya denuncia no procede por el cauce procesal del núm. 4 del *artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, ya que la valoración de las mismas, no su mera apreciación, tiene su residencia casacional en la vía del núm. 5 de dicho precepto, con cita de la hermenéutica infringida, dada la reforma mencionada de 6 de agosto de 1984 (Sentencias de 30 de junio y 23 de noviembre de 1990).

El recurrente no puede sustituir el criterio interpretador del Juzgador por el suyo propio, para construir su particular teoría en base a las deducciones y conjeturas que argumenta y el error de hecho debe de resultar claro y determinante de documento concreto, aportado a los autos, dotado de literosuficiencia y que por sí mismo acredite y ponga de manifiesto bien claramente la equivocación errónea.

En consecuencia el alegato carece de toda consistencia estimatoria y no resulta procedente, ya que la referencia que se hace al documento número 1 de los aportados con la contestación, éste es un simple informe técnico que se acompañó para la petición del modelo núm. 221.693 y, aparte de tratarse de un documento meramente administrativo y por tanto no idóneo a efectos casacionales, en forma alguna acredita por sí el error denunciado.

Tercero: El motivo segundo adujo, conforme al núm. 5 del *artículo 1.692 de la Ley Procesal Civil*, infracción del *artículo 1.253 del Código Civil*, en relación con los *artículos 174 y 165 del Estatuto de la Propiedad Industrial* y en cuanto a la aplicación de las presunciones judiciales, que el Tribunal a quo no tuvo en cuenta.

El motivo ha de decaer por una razón muy simple y que ya esta Sala ha aplicado reiteradamente a supuestos análogos.

En tal sentido el artículo 1.253 que se dice infringido, autoriza, pero en forma alguna obliga, y no siendo imperativo para los Juzgadores, en cuanto les faculta a utilizar la prueba de presunciones, mediante la cual se obtiene el resultado, de dar por conocido un hecho que no lo era y al que se llega por proceso de inducción lógica, partiendo de otro u otros hechos que sí son conocidos.

Cuando sucede como en la presente controversia que la Sala de instancia no ha hecho uso de la prueba de presunciones para formar su criterio enjuiciador y construir su decisión judicial, sino que se basó en pruebas directas obrantes en el proceso, el precepto citado no resulta en forma alguna infringido (Sentencias de 3 de diciembre de 1988, 7 de julio de 1989, 21 de diciembre de 1990 y 18 de junio de 1991), pues en todo caso la impugnación de los hechos base de la presunción ha de hacerse por la vía procesal del núm. 4 del *artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*.

La Sentencia, en cuanto acoge las peticiones de la Sociedad OBE, S. A., creadora de la relación procesal, al declarar, confirmando la dictada en primera instancia, la preferencia y anticipación de su Modelo de Utilidad registrado, estableció dicho dato fáctico, con las repercusiones jurídicas consecuentes y lo fue no sólo por la apreciación de los dictámenes periciales, sino como consecuencia del resultado de su apreciación en conjunto de las pruebas, y ello veda una vez más al recurrente, pretender sustituir por su propio e interesado criterio el imparcial y objetivo del Juzgador.

Cuarto: Análoga suerte desestimatoria corresponde a la motivación tercera, que, por la vía del número 3 del *artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, denunció incongruencia genérica por existir una falta en la necesaria correlación entre los elementos de hecho alegados por las partes y los fijados por la Sentencia, citando el artículo 359 de dicha Ley procesal.

Al referirse el motivo anterior queda carente de toda consistencia, pero y, a mayores razones, no observa el recurrente una depurada técnica al referirse a una incongruencia genérica no concreta, no dándose ni la una ni la otra, ya que la incongruencia efectivamente se produce cuando se altera la causa petendi que origina un estado de indefensión para la contraparte (Sentencias de 31 de mayo y 21 de junio, 13 de diciembre de 1985, 13 de octubre de 1986, 9 de octubre de 1987, 26 de mayo de 1988, 11 de octubre de 1989, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 1990), concurriendo en cambio congruencia cuando la parte dispositiva de las Sentencias se acomodan y son correspondientes y consecuentes con el suplico de los escritos esenciales de los litigantes, lo que concurre en el caso de autos.

Quinto: Los motivos cuarto y quinto procede ser analizados conjuntamente en cuanto que, residenciados en el núm. 5 del *artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, concretan su argumentación a la falta de aplicación y, en su caso, aplicación errónea del *artículo 165 en relación al 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial*.

Esta especial propiedad no viene a ser creada en el Estatuto, cuyo texto integra el Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929 y así se recoge en el párrafo segundo de su artículo primero, ya que su función es la de regular, reconocer y reglamentar, mediante las formalidades que establece y otras disposiciones complementarias, el derecho que por sí mismo hayan adquirido los interesados, es decir, los inventores o descubridores respecto inventos industriales, así como los productores, fabricantes y comerciales con relación a sus actividades creativas de signos especiales y distintivas de los resultados de sus trabajos. Tal derecho se determina en razón a la prioridad de la invención, del uso o del registro según los casos.

La importancia de la propiedad industrial viene determinada por los vertiginosos avances de la técnica e investigación industrial de estos tiempos y la competitividad que se crea con los productos o ingenios obtenidos para conseguir mercados y despertar el interés adquisitivo de los consumidores. De ahí que viene a ser uno de los temas objeto de atención de la Comunidad Económica Europea, en su pretendido y loable afán de llegar a una legislación uniforme para los países que la integran. También nuestra *Constitución*, como norma positiva de mayor grado, ha dedicado a la Propiedad Industrial los artículos 20.1.6, mediante el cual la reconoce y protege, y el 149.1.9.º, por el que el Estado recaba la competencia exclusiva de su legislación.

Los preceptos que se denuncian como infringidos son de apelación a los hechos que integran la contienda procesal, por la remisión expresa que efectúa la *Ley de Patentes vigente de 20 de marzo de 1986*, en su disposición transitoria 7.^a y que completa el Reglamento de 10 de octubre de dicho año.

El artículo 165 del Estatuto establece el derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre el que recaiga el correspondiente registro del Modelo que lo comprende, el que adquiere obteniendo el correspondiente certificado del Registro de la Propiedad Industrial que lo otorgará sin perjuicio de tercero.

El precepto 171 complementa el anterior, en cuanto considera como Modelos de Utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas dispositivos, objetos o partes de los mismos en los que la forma sea reivindicable tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, debiendo aportar a la función a la que están destinados aquéllos un beneficioso efecto nuevo o una economía en sus diversas facetas, con la producción de la consiguiente utilidad.

Los referidos Modelos, en un pretendido análisis de su estructura creadora, no caben ser reputados propiamente como inventos, en cuanto éstos gozan de protección jurídica mediante las Patentes y su afloramiento a la disponibilidad social obedece, bien a una inspiración inventiva de talento humano y otras como resultado de una larga y compleja tarea investigadora de expertos, que tienen a su disposición los medios y adelantos técnicos para cada caso, pero siempre se está en el plano de invención-descubrimiento, como actividad de idear, concebir, sacar, crear algo nuevo y progresivo en cuanto signifique avance científico y utilidad provechosa. En cambio, los Modelos pueden ser encuadrados en el concepto plural de medio-inventos o inventivas menores, ya que representan una mejora, perfección de algún objeto, instrumento o elemento ya existente, de tal manera que se progresa en su mejor y más adecuado uso, función o se le hace más rentable o de mayor eficaz rendimiento, presentándose como novedosos y con claras notas diferenciales de otras similares y anteriores. De esta manera los modelos de utilidad y conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial, han de contar sustancialmente con los soportes siguientes: a) La novedad, a la cual se refieren los artículos 166, 171, 172 y 176 del Estatuto, en cuanto efectivamente surgen como consecuencia de una actividad de perfección inventiva, han de presentarse como nuevos tanto en su forma externa como en la función a que vayan a ser destinados; b) Que la novedad lograda genere utilidad, produciendo beneficios, ventajas técnicas o económicas o de cualquier tipo apreciables, evaluables y susceptibles por ello de aplicación industrial.

Los referidos requisitos básicos se dan en el Modelo de la Sociedad recurrida OBE, S. A. (número 241.133), y así certeramente lo declaró la Sentencia impugnada, tras el examen comparativo que, en proceso juzgador y con base a las pruebas obrantes, llevó a cabo para establecer la conclusión de que dicho Modelo representaba una efectiva novedad útil y preeminente frente a los anteriores registrados de la parte recurrente y que por vía reconventional enfrentó a aquél, con la pretensión de que se reconociera su preferencia y se decretase su nulidad dadas sus reivindicaciones primera y tercera.

Partiendo de la doctrina jurisprudencial que proclama que la declaración de novedad es cuestión fáctica, cuya apreciación corresponde a los Juzgadores de la instancia, como sí se tiene en cuenta la que se pronunció sobre la determinación de que aquélla responde a un juicio valorativo de los elementos aportados (Sentencia de 10 de mayo de 1972), la conclusión a la que se llega es idéntica, dada la valoración que la Sala de Apelación efectuó especialmente de las probanzas periciales, para pronunciar una decisión dotada de plena lógica y convicción y con la precisa adveración probatoria. En este sentido la actividad inventiva y novedosa del modelo referido núm. 241.133, vino a consistir en la aportación a la fabricación de bisagras de un sistema de mayor efectividad, seguridad y utilidad técnica y tanto en su estructura como en su actividad funcional, que fueron recogidos y estudiados en la Sentencia que se revisa, no tratándose de avances de poca entidad, de mejoras no diferenciables o de íntima entidad, que no evitarían la comisión de plagio, sino de aportaciones industriales estimables, modificaciones sustanciales y de acreditada ventajosidad, las que no contenían los Modelos núms. 240.090, 221.253 y 221.693, que opuso la parte recurrente, en los que no es de apreciar la anticipación pretendida, que quedó sin acreditar mediante las pruebas técnicas y procesales adecuadas para postular la estimación de su tesis, la que no cabe ser acogida por lo expuesto y también en atención a que su actividad procesal- casacional está marcada por una marginación deliberada de los hechos probados, por la fracción que pretende del conjunto de la prueba exclusivamente en favor de sus intereses, valorando aquélla por su cuenta, especialmente las periciales, lo que conlleva a la claudicación de los dos motivos de referencia.

Sexto: El último motivo alegado argumentó, conforme al núm. 5 del artículo 1.692 de la *Ley Procesal Civil*, inaplicación del artículo 166 del Estatuto, en relación al 174.

Establecida con conclusión jurídica correcta y determinante de la posible verdad material de las cosas, la protección y preferencia del Modelo de Utilidad de la Sociedad recurrida, por haber aportado mayor utilidad y novedad respecto a los modelos más antiguos, pero diferentes y notoriamente menos progresivos de la titularidad de Industria Técnica de la Bisagra, S. L., el motivo decae en su formulación, sin que quepa alegarse como es pretensión de dicha parte una nueva revisión del material probatorio y concretamente del ya analizado informe del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 6 de mayo de 1988, que viene a ser la única prueba sobre la que intenta mantenerse el recurso para lograr su estimación.

La Sentencia atacada no hace declaración alguna sobre la incompatibilidad de los modelos reseñados, únicamente declara anulado el posterior, que fue objeto de la denuncia que al efecto se peticionó en la demanda rectora y que corresponde al núm. 248.249, el cual alegó la recurrente no fabricar ni comercializar. De hecho la compatibilidad del modelo de la actora con los anteriores de Industria Técnica de la Bisagra, S. L., permanece como subsistente, cada uno con sus características y peculiaridades que permitan su propia industrialización.

Séptimo: La desestimación del recurso determina la imposición expresa de las costas del mismo a la Entidad mercantil recurrente de referencia y la pérdida del depósito constituido, conforme al *artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* .

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

FALLAMOS:

Que debemos declarar y así lo declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad mercantil Industria Técnica de la Bisagra, S. L., contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra (Sección Segunda) el 20 de mayo de 1989 , en las actuaciones procedimentales de que se trata, con imposición de las costas del recurso a dicha parte recurrente, decretándose la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

Remítase testimonio de la presente, con el juicio y rollo de apelación, al Tribunal de procedencia, que acusará recibo.

ASI, por esta nuestra Sentencia, la que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Villagómez Rodil.- Francisco Morales Morales.- Pedro González Poveda.-Antonio Gullón Ballesteros.-Matías Malpica y González Elipe.-Firmados y Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma en el día de la fecha, de lo que, como Secretario, certifico.