



Roj: STS 6452/1987
Id Cendoj: 28079110011987100703
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ ELIPE
Tipo de Resolución: Sentencia

. 638.-Sentencia de 16 de octubre de 1987

PONENTE: Excmo. Sr. don Matías Malpica González Elipe.

PROCEDIMIENTO: Juicio especial de Propiedad Industrial.

MATERIA: Propiedad Industrial. Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

NORMAS APLICADAS: *Artículo 180, párrafo primero, del Estatuto de Propiedad Industrial.*

DOCTRINA: Constituye una distorsión del debate casacional la pretensión, dialécticamente hábil, de ofrecer a la estimación de esta Sala la circunstancia de hecho de que «tampoco puede considerarse como nuevo lo que haya sido utilizado o practicado directa o indirectamente en el extranjero o el país» para a su cobijo, propugnar la aplicación del número 2º del *artículo 49 del Estatuto*, pues ello conlleva la incorrección hermenéutica de primar un precepto relativo a las patentes de invención sobre el más específico de los modelos de utilidad como es el artículo 180, párrafo primero, tantas veces invocado, olvidando la doctrina de esta Sala, según la cual, no es lo mismo el régimen de los modelos de utilidad que el de patentes de invención en cuanto al concepto y necesidad de la novedad exigida por el Estatuto para la reivindicación.

En la villa de Madrid, a dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio especial sobre nulidad de modelo de utilidad del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Barcelona, cuyo recurso fue interpuesto por «Howmedica Ind.» representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut y asistida del Letrado don José del Valle de Sánchez, en el que es recurrida «Productes Clinics, S.A.» (Proclinics) representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra y defendida por el Letrado don Buenaventura Pellisé Prats.

Antecedentes de hecho

Primero: Ante el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Barcelona, se promovió autos de Juicio Especial sobre nulidad de Modelo de Utilidad, a instancia de «Howmedica Ind.» contra «Productes Clinics, S.A.» «Proclinics», habiendo tenido la debida intervención el señor Abogado del Estado en representación del Registro de Propiedad Industrial; que por la parte actora firmado demanda exponiendo en síntesis los siguientes hechos: 1º Que la Compañía «Howmedica Ind.», de nacionalidad norteamericana fusionó y absorbió a las sociedades, también norteamericanas, Sutures Inc. y Dekuatel Inc. de cuyos capitales sociales era propietaria en su totalidad por acuerdo de veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y siete. 2.º Que su representada, a partir de dicha absorción quedó subrogada en los derechos y obligaciones de Dekuatel y, entre ellos, de los derivados del convenio suscrito con la firma Sherwood Medical Industries Inc., sobre concesión de licencias de explotación de equipo médico «aparato de drenaje bajo el agua», en relación con las cuales venían manteniendo litigios. 3.º Que los hechos precedentes evidencian la vinculación de

su parte con la industrialización y comercialización que llevó a cabo en España por su exclusivista la firma «Izasa, S.L.», la Sociedad Sherwood Medical Industries Inc. 4.º Que la firma Sherwood Medical Industries Inc. como culminación de gestiones encaminadas al logro de una exclusiva de venta en España del aparato de drenaje torácico, comercializado fuera de nuestras fronteras bajo la marca «Argyle» «Double Seal» de la firma española Izasa, S.L. formuló a su filial en Italia en siete de octubre de mil novecientos setenta y seis un pedido de 2.000 unidades del «Double Seal». 5.º Que aporta documentos referentes al «hecho» precedente. 6.º Que el modelo de utilidad n.º 228.106 por «Dispositivo de Drenaje Torácico», solicitado por la sociedad demandada «Productes Clinics, S.A. Proclinics» el quince de abril de mil novecientos setenta y siete fue concedido por resolución del Registro de la Propiedad Industrial en veinte de septiembre de mil novecientos setenta y siete. 7.º Que el modelo de utilidad n.º 229.106 «Dispositivo de Drenaje Torácico» concedido a la firma «Proclinics», no introduce ninguna novedad ni de diseño, uso o funcionamiento sobre el sistema de Drenaje Torácico «Double Seal», comercializado por la firma Brunswick Company, que es filial de la «Sherwood Medical». 8.º Que concretan como fundamentos en su afirmación del plagio del Drenaje Torácico Argyle «Double Seal», por el citado modelo mediante aportación de documentos. 9.º Que no es verdad la manifestación de no haber sido conocido ni practicado en España el modelo cuestionado, por lo que se postula la declaración de nulidad del modelo de utilidad n.º 228.106. Alegó los fundamentos de derecho y suplicó se dictará sentencia por la que se declarara la nulidad sustancial y de pleno derecho del repetido modelo de Utilidad n.º 228.106, con expresa imposición de las costas del juicio al demandante.

Admitida la demanda la entidad demandada «Productes Clinics, S.A.» (Proclinics) la contestó exponiendo en síntesis los siguientes hechos: 1.º y 2º Que el Procurador compareciente no puede actuar válidamente ante los Tribunales en su representación de «Howmedica Ind.» porque los poderes otorgados en Estados Unidos carecen de la necesaria legalización consular y la del Notario por haber sido otorgados en Madrid. 3.º Que «Howmedica Ind.» no actúa en este pleito partiendo de una legitimación propia y de interés personal y directo, sino con carácter derivativo, como consecuencia de la supuesta fusión y absorción de otras sociedades que apoya en documentos que no disfrutaban de la legalización consular. 4.º Que la demandada pretende negar la validez del modelo de utilidad núm. 228.106 de la demandada «Productes Clinics, S.A.» (Proclinics), alegando que dispositivos idénticos habían sido comercializados en España con anterioridad a la fecha de solicitud, con argumentos que carecen de consistencia. 5.º Que la falta de novedad alegada no queda mínimamente acreditada ni probada con los documentos que aporta la demanda. 6.º Que los mismos problemas de indeterminación de fechas y de concretas características de las mercancías que se dicen importadas que afectan a la documentación de la demanda, con irregularidades que detalla. 7.º Que el modelo de utilidad n.º 228.106 no pretende reivindicar como nuevos en España los dispositivos de drenaje torácico en general, sino solamente reivindicar una concreta realización de tales dispositivos en particular, que no se fabricaba ni estaba divulgada en nuestro país en abril de 1977. Alegó los fundamentos y suplicó se dictará sentencia desestimando la demanda de nulidad en su integridad, absolviendo de la misma al demandado, con imposición de las costas a la actora.

Segundo: Por el Juzgado se acordó elevar las actuaciones a la Audiencia, previo emplazamiento de las partes y seguidos los demás trámites legales finalmente se dictó sentencia por la Sala 1.a de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha de 11 de diciembre de 1985 , cuya parte dispositiva es como sigue: Fallamos: Que desestimando la demanda interpuesta por la entidad «Howmedica Ind.» contra la demandada «Productes Clinics, S.A.» (Proclinics) debemos absolver y absolvemos a esta última de dicha demanda; e imponiendo a la actora expresada las costas de este proceso.

Tercero: Por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en representación de «Howmedica Ind.» (hoy Pfizer Hospital Products Inc.), formalizó recurso de casación por infracción de Ley, que funda en los siguientes motivos:

Primero. Al amparo del núm. 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción por falta de aplicación del art. 180 párrafo 1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, elevado a Ley de 30 de abril de 1930 .

Segundo. Al amparo del núm. 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción por interpretación errónea del párrafo 1.º del art. 180 del Estatuto de la Propiedad Industrial .

Cuarto: Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 13 de octubre actual, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Matías Malpica González Elipe.

Fundamentos de Derecho

Primero: La demandante, hoy recurrente, Compañía Mercantil norteamericana, promovió el presente proceso con la pretensión de que se declarara la nulidad de inscripción registral del Modelo de Utilidad número 228.106, consistente en «Dispositivo de Drenaje Torácico», que la Compañía demandada y recurrida solicitó del Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril de 1977 y le fue concedida en 20 de septiembre del mismo año y ello en atención a que según los informes técnicos, tal modelo de utilidad carece del necesario y preceptivo factor de novedad requerido por la legalidad vigente, para gozar de las ventajas que la misma otorga a los productos o instrumentos que logran la inmatriculación registral.

Segundo: Es oportuno y trascendente consignar a los fines resolutivos del presente recurso que ambos motivos formulados por la parte recurrente discurren por *la vía del n.º 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* y que, consecuentemente, al dejar sin impugnación - por el cauce del número 4.º del mismo precepto procesal- las declaraciones fácticas que se contienen en la sentencia recurrida, ellas han de ser, precisamente, premisas insoslayables sobre las que giren las normas sustantivas en que se funda el recurso para combatir aquélla y en la determinación de la adecuación de la resolución judicial al ordenamiento jurídico.

Tercero: El primer motivo que denuncia la infracción del *art. 180 párrafo 1º del Estatuto de la Propiedad Industrial* por falta de aplicación, obvia es su claudicación, a la sola consideración de que la sentencia de la Sala «a quo», en su 5.º Considerando hace explícita invocación de la norma que se dice no aplicada, lo que constituye un error técnico procesal en el razonamiento del motivo, pues podría alegarse su aplicación indebida o errónea pero no su falta de aplicación, puesto que la Sala juzgadora de instancia apoyó incuestionablemente en tal precepto la resolución definitiva del tema debatido. Además, en el mismo Considerando se dice a continuación como declaración fáctica que sirve de soporte a la aplicación de tal legalidad: «...por lo que acreditado en autos fue en el mes de septiembre de 1977, fecha en que la Sociedad demandada registraba su Modelo de Utilidad cuestionado número 228.106, el concreto "Dispositivo de Drenaje Torácico" reivindicado en tal modelo no se fabricaba ni estaba divulgado en España...»; y como quiera que esa manifestación de hecho trascendente está indemne, es evidentísimo que la resolución denegatoria de la declaración de nulidad está en perfecta consonancia con el dispositivo legal que se dice equivocadamente infringido por falta de aplicación.

Cuarto: Con lo dicho anteriormente queda igualmente desprovisto de justificación casacional el 2º motivo que acusa la infracción *del mismo párrafo 1.º del art. 180 del Estatuto, pues, insistimos*, la declaración fáctica de la sentencia transcrita y no combatida en el recurso, comporta necesariamente la aplicación de dicho precepto y constituye una distorsión del debate casacional, la pretensión dialécticamente hábil, de ofrecer a la estimación de esta Sala la circunstancia de hecho de que tampoco puede considerarse como nuevo lo que haya sido utilizado o practicado directa o indirectamente en el extranjero o en el país, para a su cobijo, propugnar la aplicación *del número 2º del artículo 49 del Estatuto*, pues ello conlleva la incorrección hermenéutica de primar un precepto relativo a las patentes de invención sobre el más específico de los modelos de utilidad como es el artº 180-1.º, tantas veces invocado, olvidando la doctrina de esta Sala, según la cual, no es lo mismo el régimen de los modelos de utilidad que el de las patentes de invención, en cuanto al concepto y necesidad de la novedad exigida por el Estatuto para la reivindicación (sentencias de 8 de diciembre de 1958; 2 de julio de 1970; 26 de noviembre de 1983; 10 de mayo de 1984 y 16 de abril de 1986), pues en definitiva la patente de invención: a) Es más rigurosa en su inscripción y protección consiguiente, por cuanto precisa que constituya un perfeccionamiento que tenga por objeto modificar las condiciones esenciales de un procedimiento, con objeto de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido... siempre que (los aparatos, instrumentos, procedimientos o sucesión de operaciones mecánicas o químicas) vayan encaminadas a obtener un resultado o producto industrial, en tanto que el Modelo de Utilidad, es bastante que los instrumentos, aparatos, herramientas, etcétera, reseñados en el art.º 171, aporten a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía, mano de obra o mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo, es decir, que sólo requieren una ventaja apreciable con cualquiera de esas finalidades apuntadas, sin que venga a integrar «un resultado o producto industrial nuevo», y de ahí lo dispuesto en el párrafo 2.º del art.º 62, cuyo examen previo discrimina la importancia y trascendencia industrial del producto o procedimiento reivindicado cuya inscripción se solicita; b) la Patente de Invención fluye del concepto novedoso dicho anteriormente pero en el ámbito territorial español y extranjero (*arts. 46 y 49 del Estatuto*) en tanto que el Modelo de Utilidad se circunscribe solamente al primero (arts. 174 y 180), por lo que en cuanto a ellos, es irrelevante su conocimiento o divulgación foránea.

Quinto: Visto el rechazo de los dos motivos, se desestima el recurso con las consecuencias previstas en el *art. 1.715 «in fine» de la Ley de Enjuiciamiento Civil*.

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



FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por la representación de «Howmedica Ind.» contra la sentencia de fecha de once de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona ; condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Latour Brotóns.- Cecilio Serena Velloso.-Mariano Martín Granizo Fernández.- Matías Malpica González Elipe. Antonio Carretero Pérez.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Matías Malpica González Elipe, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en el día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ