

Roj: STS 2488/2005
Id Cendoj: 28079110012005100276
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4453/1998
Nº de Resolución: 293/2005
Procedimiento: CIVIL
Ponente: RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Abril de dos mil cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete de fecha 13 de octubre de 1998 , como consecuencia del juicio declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por "CONSTRUCCIONES ANDALUZAS EN COLETAJE, S.L.", representada por el Procurador, D. José Castillo Ruíz, siendo parte recurrida la mercantil "INVESTIGACION DE MAQUINARIA INMANSA S.A.", representada por el Procurador, D. Carlos Navarro Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete, "CONSTRUCCIONES ANDALUZAS EN COLETAJE, S.L." promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la entidad mercantil "INVESTIGACION DE MAQUINARIA INMANSA S.A." sobre reclamación de cantidad en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "Se declare que la demandada, "INVESTIGACION DE MAQUINARIA INMANSA, S.A.", carece de derecho de fabricar y comercializar máquinas para realizar canales en baldosas de solado y similares de las características protegidas por la **patente** de invención nº 9100775 propiedad del actor, debiendo dicha demandada, en consecuencia, cesar en la fabricación y comercialización de las máquinas por ella fabricadas y que denomina Calibrador-Fresador, modelo 500, así como de cualquier otra con similares características, por ser de las características reivindicadas en la **patente** de invención propiedad de la actora; a través de tales maquinarias, destinadas a la realización de canales en baldosas de solado y similares, la demandada ha invadido los derechos de exclusiva que la **patente** 9100775 otorga a "CONSTRUCCIONES ANDALUZAS EN COLETAJE,S.L." cuyo derecho de invención ha sido violado y se condene a dicha demandada a estar y pasar por la Sentencia que por el Juzgado se dicte, así como al pago de los daños y perjuicios que se han ocasionado a mi representada por un importe de 20.000.000 pesetas, y al de las costas procesales."

Admitida a trámite la demanda y comparecida la demandada, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "desestimando totalmente la demanda, declare que la demandada "INVESTIGACION DE MAQUINARIA, S.A.", no ha violado con la fabricación y comercialización de las máquinas "Calibrador-Fresador modelo 500" ningún derecho de propiedad industrial que pudiera tener la actora, por lo que no surge ningún tipo de obligación indemnizatoria, todo ello, con expresa imposición a la demandante de las costas que se causen en el presente proceso."

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 5 de marzo de 1998 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador, D. Trinidad Cantos Galdámez, actuando en nombre y representación de "CONSTRUCCIONES ANDALUZAS EN COLETAJE, S.L.", contra "INVESTIGACION DE MAQUINARIA, INMANSA S.A.", debo declarar y declaro que "Investigación de Maquinaria INMANSA S.A.", carece de derecho de fabricar y comercializar máquinas para realizar canales en baldosas de solado y similares de las características protegidas por la **patente** de invención

nº 9100775 propiedad del actor, debiendo dicha demandada, en consecuencia, cesar en la fabricación y comercialización de las máquinas por ella fabricadas y que denomina Calibrador-Fresador, modelo 500, así como de cualquier otra con similares características, por ser de las características reivindicadas en la **patente** de invención propiedad de la actora, que debo declarar como declaro que la demandada a través de la máquina designada ha invadido los derechos de exclusiva que la **patente** 9100775 otorga a "Construcciones Andaluzas en Coletaje S.L.", cuyo derecho de invención ha sido violado; y debo condenar y condeno a dicha demandada a estar y pasar por esta resolución así como al pago de daños y perjuicios a la actora en la cantidad de 3.163.770 ptas., debiendo cada parte soportar las costas causadas a su instancia, y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia en fecha 13 de octubre de 1998 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la demandada "INVESTIGACION DE MAQUINARIA INMANSA S.A.", contra la Sentencia de 5-3-1998, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Mixto nº 3 de Albacete , debemos revocar y revocamos dicha resolución impugnada, y absolver libremente a la apelante de las peticiones realizadas en su contra, todo ello sin hacer especial condena de las costas de ambas instancias procesales".

TERCERO.- Por el Procurador de los Tribunales, D. José Castillo Ruiz, en nombre y representación de "CONSTRUCCIONES ANDALUZAS EN COLETAJE, S.L.", se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos, todos ellos bajo el amparo del *art. 1692,4º LEC.: Primero* .- Por infracción, por no aplicación, de los *arts. 26 y 60.1 de la Ley nº 11/1986, de 20 de marzo de 1986* . Segundo.- Por infracción, por no aplicación, de los *arts. 26 y 60.1 en relación con el 56 de la Ley nº 11/1986, de 20 de marzo de 1986* . Tercero.- Por infracción, por no aplicación, de los *arts. 26 y 60.1 de la Ley nº 11/1986, de 20 de marzo de 1986* . Cuarto.- Por la infracción, por su errónea aplicación, del *art. 1215 del C.c .*, en relación con el *art. 632 LEC*. CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, la representación de la parte recurrida, presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO.- No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 12 de abril y hora de las 10,30, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A) a) La SENTENCIA dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ALBACETE NUM. TRES (3), de fecha 5 de marzo de 1998 , contiene la siguiente descripción de lo discutido por las partes y sobre las acciones ejercitadas, y en lo que respecta a la valoración de la prueba practicada:

1º.- Sobre la acción ejercitada y su contestación: Ejercita la actora, "CONSTRUCCIONES ANDALUZAS DE COLETAJE, S.L." (en adelante "C.A.C.S.L."), contra "INVESTIGACION DE MAQUINARIA" ("INMANSA, S.A.), la acción que prevé el *art. 63-a) de la Ley 11/86, de 20 de marzo* , de **Patentes** de Invención y Modelos de Utilidad, por violación de los derechos de la **Patente** nº 9100775; violación que, según la actora, se ha producido con la fabricación y comercialización por la demandada, sin consentimiento de aquélla, de una máquina llamada "Calibrador-Fresador Modelo-500"; también ejercita acción de indemnización de daños y perjuicios, por cuantía de 20.000.000 de ptas. (*art. 63-8, 64 y siguientes*).- La demandada se opone a la reclamación, alegando que la máquina que élla fabrica ("Calibrador-Fresador Modelo-500") es sustancialmente diferente a la fabricada por la actora (protegida por la **Patente** nº 9100775). Subsidiariamente, considera que la petición indemnizatoria es desorbitada, pues, el beneficio obtenido por la comercialización del Calibrador-Fresador Modelo-500 (5 unidades vendidas) ha sido de 1.757.650 ptas.-. Con carácter previo, decir que el debate procesal ha quedado delimitado por las partes en la forma dicha: esto es, si la máquina "Calibrador-Fresador Modelo-500" vulnera o viola el derecho de **Patente** de la actora o no lo hace por tratarse de dos máquinas sustancialmente diferentes; y repito esto, por cuanto tangencialmente por la demandada se aduce que la m máquina de la actora no incorpora novedad en el sentido del *art. 6 de la Ley de Patentes* , o dicho de otro modo, el estado de la técnica determinaba la existencia de otras máquinas dedicadas al pulido o al fresado (desbaste) de baldosas de terrazo con anterioridad a la obtención por el actor de su **Patente** (F.J. 1º).

2º. Sobre las características de la máquina patentada y respecto a sus coincidencias y diferencias con la de la demandada: La característica o reivindicación esencial de la **Patente** 9100775, propiedad de la actora, según la documental aportada, consiste en: "Máquina para realizar canales en baldosas de solado o similares que tiene por finalidad realizar una serie de canales longitudinales e incluso transversales en las baldosas para su desbaste (y que posteriormente han de ser pulimentadas con máquinas convencionales),

y que se caracteriza porque se constituye a partir de una bancada general, en la que va situada una cinta transportadora sobre la que se disponen las correspondientes baldosas, pasando éstas bajo una serie de cuchillas transversales (discos fresadores) situadas en, al menos, una pareja de ejes independientes accionados por respectivos motores, estando las cuchillas de uno de los ejes desfasadas alternativamente respecto de las cuchillas del otro eje (de modo que tales cuchillas inciden en su giro sobre la superficie de la baldosa realizando correspondientes canales en éstas: dejando desbastada la baldosa y lista para ser pulida); estando el conjunto de ejes y cuchillas protegidos por un carenado y todo ello soportado en un cabezal o montante que define superiormente una plataforma de montaje para los motores de accionamiento, así como otro motor que efectúa la regulación en altura de ese montante o cabezal (ejes portacuchillas fresadoras), para conseguir una mayor o menor profundidad en la realización de los canales sobre las baldosas (F.J. 2º, ap. 1º).

3º. En relación a las diferencias entre esa máquina patentada y el "Calibrador-Fresador Modelo 500" (de la demandada): (Estas) serían dos: a) Que en el mismo conjunto incorpora (esta última) un cabezal calibrador (pulidora convencional) por el cual puede eliminarse el "efecto cuña" de las baldosas (siempre que actúe por la "cara basta"; de hacerlo por la "cara noble" prácticamente no se conseguiría eliminar (tal efecto), dada la dureza de los componentes de la baldosa por ese lado, y actuar el calibrador por rozamiento mediante movimiento circular; o bien, siendo preciso pasar por el calibrador la baldosa varias veces o dotar al calibrador de una potencia que haría antieconómico su uso) y de este modo impedir un desgaste desigual de los discos fresadores (los cuales desbastan o reducen la baldosa, no por rozamiento como el calibrador o pulidor convencional, sino por corte a mayor o menor profundidad); b) que la mayor o menor profundidad en el actuar de los discos fresadores se consigue en la máquina del actor, bajando o subiendo los ejes mediante un motor que está en la parte superior, y en la máquina del demandado, mediante un sistema de levas excéntricas situadas en la bancada (es decir, lo que sube o baja, no son los discos fresadores, sino la cinta sobre la que va la baldosa). (F.J. 2º).

4º. En lo que afecta al resultado de la prueba, la Sentencia acepta el dictamen del Perito designado en el juicio, por lo que dice que, de acuerdo con el mismo cabe concluir que "INMANSA, S.A.", ha vulnerado la Propiedad Industrial de "CAC, S.L.", por violación de la **Patente** 9100775; y a esta conclusión se llega por los siguientes motivos o razones:

A) La primera y esencial, es que la máquina de la demandada incorpora la forma o sistema de desbaste (que no la función de desbaste de baldosas, pues es notorio que el desbaste se realiza desde mucho antes de la **Patente**) que lleva a cabo la máquina de la actora y que está protegido por la **Patente**, siendo los elementos comunes del sistema o máquina: bancada, cinta transportadora, rodillo avance cinta transportadora, cuchillas fresadoras y motores accionamiento de cuchillas fresadoras; y como única diferencia, las levas excéntricas en la máquina de la demandada, por el motor en la del actor, para la profundidad desbaste: es decir, ambas máquinas son prácticamente idénticas en la forma de desbaste por discos-fresadores, constituyendo la diferencia dicha algo meramente accesorio, que no proporciona una ventaja o utilidad evidente sobre el Sistema Patentado por la actora, coincidiendo en lo que es sustancial o esencial

B) El hecho de que la máquina de "INMANSA, S.A." incorpore en el mismo conjunto, además, un calibrador (pulidora convencional), aparte su escasa utilidad (a tenor del informe pericial y testigos-adquirientes de la máquina en cuestión), al no haber distancia bastante entre el Calibrador y el Fresador que permitiera llevar a cabo consecutivamente un lijado o pulido de la cara basta para eliminar el "efecto cuña", voltear la baldosa y desbastar la cara noble para posteriormente pasar a las pulidoras convencionales, no determina el que nos encontremos frente a una máquina distinta ... (F.J. 3º).

b) De acuerdo con las anteriores declaraciones, el Juzgado, en su Sentencia, da lugar parcialmente a la demanda y declara que "INMANSA" carece del derecho a fabricar y comercializar máquinas para realizar canales en baldosas de solado o similares de las características protegidas por la **Patente** de Invención nº 9100775, propiedad del actor, debiendo por ello la misma cesar en la fabricación y comercialización de las máquinas por ella fabricadas con la denominación de "Calibrador-Fresador, modelo 500", u otras características similares, declarando que con la misma había invadido los derechos de exclusiva que la **Patente** dicha otorgaba a "C.A.C., S.L.", cuyo derecho de invención había violado; y en cuanto a los daños y perjuicios irrogados, condenaba a la demandada a pagar a la actora la cantidad de 3.163.777 ptas., suma la misma obtenida de la aportada por la propia demandada, en relación a las máquinas que reconocía haber vendido (5, que valoraba en 1757.650 ptas.), habiendo resultado probado que al menos había vendido 4 más, obteniendo por las 9 reconocidas aquélla cantidad; y sin expresa condena en Costas.

c) La parte demandada interpone Recurso de APELACION contra la anterior Sentencia, y la Audiencia da lugar al mismo, revocándola y desestimando la demanda, absolviendo de élla a la demandada, y si bien,

en cuanto al planteamiento sobre la valoración realizada por el Juzgado de la prueba pericial y de las demás practicadas, entendía que aquélla se había realizado con todas las garantías y con intervención de las partes, pero de la valoración de las diferencias al respecto tenidas en cuenta en relación a las dos máquinas, apreciaba que las mismas eran fundamentales y que las hacía distintas (decía, para ello, ser importante el hecho de que en la de la demandada el elemento de fricción estaba fijo y eran las baldosas las que se elevaban, entendiendo que tal sistema era mejor que el de la actora, mejora que había que adicionar a la del calibrado previo, y añadía que la realización de amplias ranuras o canalones paralelos, luego suprimidos, en sus irregularidades, o surcos, por los discos pulidores, eran coincidencias no sustanciales, no existiendo, a su parecer, demostración de que eso constituyera una innovación para el acabado de las baldosas); y no hacía declaración sobre las Costas.

B) La parte actora plantea Recurso de CASACION ante esta Sala, contra la anterior Sentencia, en petición de que, con estimación del mismo, se casara y anulara la misma, y se dictara otra más conforme a Derecho, de acuerdo con los motivos que al efecto proponía, que eran 4, dirigidos todos bajo la pauta del *nº 4º del art. 1692 LEC* . (infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia que servían para decidir los puntos objeto del debate), y los articulaba así: el 1º, por infracción de los *arts. 26 y 60.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo* , ya que, según decía, la extensión de la protección conferida a la **patente** se determinaba por el contenido de la reivindicación, siendo ésta la que describía el objeto para el que se solicitaba la protección, estando constituido éste esencialmente por el aparato producido a partir de una bancada general en la que va la cinta transportadora en la que se disponen las baldosas, que pasan bajo las cuchillas dispuestas en una determinada forma para abrir canales, con un cabezal en el que se superpone una plataforma de montaje de los motores de accionamiento y de otro que regula su altura a fin de conseguir una mayor o menor aproximación, y sin que la actora hubiera pedido la nulidad total o parcial de la **patente**, por reconención o excepción, por lo que a ella no le correspondía demostrar que dicho sistema constituía una verdadera innovación en el acabado de las baldosas; el 2º, por igual infracción de los mismos preceptos legales, en relación con el *art. 56 de la Ley de Patentes* , ya que, volvía a decir, que la violación se producía, no por la incorporación a la máquina de otro dispositivo distinto u otro invento protegible, sino por el hecho de que la función de fresado sea sustancialmente igual, y dado que aquí se daba esa ventaja patentada; el 3º, por infracción asimismo de los *arts. 26 y 60-1 de la Ley de Patentes* , ya que, se manifestaba, la aparente innovación realizada por la demandada no podía considerarse como una innovación sustancial al fin pretendido; y *el 4º, por infracción del art. 1215 C.c* ., en relación con el *632 LEC* ., ya que los Tribunales no estaban obligados a sujetarse a los informes periciales, cuya prueba debía valorarse con arreglo a las reglas de la "sana crítica", en este caso, y la valoración hecha podía modificarse en casación, por ser manifiestamente ilógica o errónea.

SEGUNDO.- De los cuatro motivos que constituyen el actual Recurso, sólo el último afecta a normas ajenas a la Ley de **Patentes** que se aplica, y el mismo se refiere a normas interpretativas de la prueba, como son el *art. 1215 C.c* . (referente a las clases de prueba admisibles en juicio) y el *632 LEC* . (atinente a la apreciación valorativa de la prueba pericial por los Tribunales, y a la aplicación, para ello, de los principios o reglas de la "sana crítica"). El resto de los motivos, es decir, los tres primeros, los mismos se pronuncian, en lo principal, por la denunciada infracción de los *arts. 26 y 60-1 (el 2º, asimismo, los relaciona con el 56), de la Ley de Patentes de Invención 11/1986, de 20 de marzo* , aplicable al caso presente, y afectan a diversas facetas de los mismos en cuanto a los aspectos que definen la resolución al caso hecha por la Sentencia de la Audiencia. Estos preceptos, de cita repetitiva, conforman, por lo tanto, un criterio, que el Recurso estima de aplicación, y que, por ello, se estudiarán en bloque; y por lo cual, procede partir aquí de lo que los mismos establecen, y así: el art. 26, incluido en el desarrollo del procedimiento administrativo establecido para la concesión de las **Patentes**, y que coincide en lo sustancial con el *art. 84 del Convenio de Munich* , dice que "las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección; deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción"; el art. 61-1º, a su vez, expresa: "Cuando se introduzca en España un producto en relación al cual exista una **patente** de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la **patente** tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente ley le concede en relación con los productos fabricados en España". El precepto añade, luego, que "si una **patente** tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado".- Y en el ap. 3 que, "En la práctica para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación o de negocio"; por último, el art. 56 expresa que "el hecho de que el invento objeto de una **patente** no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una **patente** anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla; en este caso, ni el titular de la **patente** anterior podrá explotar la **patente** posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la

patente posterior podrá explotar ninguna de las dos **patentes** durante la vigencia de la **patente** anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria".

TERCERO.- Por su carácter procesal en relación con la valoración de la prueba practicada, y las consecuencias jurídicas que de ellas deduce el Tribunal sentenciador de la instancia, debe el motivo 4º ser examinado preferentemente, y el mismo debe ser en parte acogido, ya que, en principio, se infringe por el órgano judicial el precepto que regula la valoración de la prueba pericial (*art. 632 LEC .*, en relación con el *1243 C.c .*), al no hacerlo en forma racional, con arreglo a los principios de la "sana crítica", pues si bien reconoce que ambas máquinas en discusión, en su función fresadora, principal, tienen similitudes y diferencias, no las señala, como lo hace correctamente la Sentencia del Juzgado, para acabar diciendo que esas diferencias son fundamentales, y que las diferencias que introduce el aparato de la demandada son una innovación o invento, con mejores resultados que el de la actora, y al efecto señala, primero, el distinto funcionamiento de la fresadora para aproximarse a las baldosas, bien acercándose a éstas el elemento que fricciona (en el de la actora), bien siendo las baldosas las que se acercan al elemento desbastador (el de la demandada), y segundo, que la máquina de la oponente incorpora un calibrador (pulidor convencional), que aquélla otra no tiene, no importándole, por otro lado, que ambas máquinas utilicen el mismo sistema de desbaste de baldosas, mediante la producción de ranuras paralelas y transversales en las piezas a desbastar (fresar), pues el Tribunal dió a entender que es éste un procedimiento común, al alcance de cualquier fabricante, dado el estado actual de la técnica. El error de la Sentencia parece palpable, pues emite un juicio jurídico sobre la valoración de las pruebas (ello será objeto, más bien, del estudio de los tres motivos de fondo, que afectan a dicho alcance de la decisión), en contra de lo que se deduce racionalmente del informe pericial (traído y practicado para mejor proveer a los autos), contradiciendo al mismo, dado que, técnicamente, según concluye el informe citado, el acoplamiento del calibrador-pulidor, no aporta nada, pues los clientes-compradores de la máquina de la demandada, no lo usan, por no funcionar correctamente, y su mejoramiento posible (a través de discos de brillante o abrasivos más fuertes y en mayor número, y de mayor potencia en los motores que los impulsan), supondría un coste que lo hacía antieconómico; por otro lado, el informe pone de relieve, con datos suficientes, que el hecho de que se mueva la bancada (con cinta transportadora), acercándose a los discos del desbaste, o que lo hagan estos o aquélla, es una circunstancia accidental, que no mejora el invento, pues, en el informe se remarca, ambos sistemas son idénticos y realizan la misma función. El hecho de estar o no introducido el referido sistema en el estado actual de la técnica, no es conocido (el técnico informante no lo sabe), y en todo caso, sería cuestión a probar por la parte demandada, que lo alega, ya que, en principio, la inscripción del sistema y mecanismo de la actora, como **patente** de invención, le protege a ésta frente a terceros usuarios, que son los que tienen que probar la innecesariedad, como invento, de dicha **patente**, por ser de un uso común alcanzado. Se trata, pues, la interpretación de la Sentencia, de una valoración incorrecta en cuanto a la determinación en sí de los hechos (errónea y arbitraria); y estando, en definitiva, y además, sometida la conclusión que se hace de los mismos, a su tratamiento, como cuestión de derecho, en los otros motivos.

CUARTO.- Del conjunto de los preceptos traídos a debate en esos tres motivos iniciales (*arts. 26 y 60.1 de la Ley de Patentes de Invención aplicable, 11/1986, de 20 de mayo* , y en su caso, en relación con el *art. 56 de la misma* , antes recogidos), se deduce igualmente su infracción por la Sentencia recurrida, ya que, por un lado (motivo 1º), es la definición de la reivindicación que se hace para la inscripción, la que marca la extensión de la protección legal concedida por el Registro, y es claro que lo principal de las máquinas cuestionadas (sistema de desbaste, que lleva también el pulido en la máquina de la actora, que lo puede asimismo concluir con una calibradora convencional, no incorporada, lo que no supone un acto concluyente y digno de resaltarse), mediante profundización (que se consigue con la aproximación de las fresas a las baldosas, en una u otra forma) de las canalizaciones paralelas y transversales, es esta forma de desbastar-fresar, y la copia o repetición del sistema de desbaste y de su profundización para conseguir un mismo resultado, lo que produce la identidad de ambos sistemas, siendo por ello claro que el segundo es copia, por similitud, del primero; por otro lado (motivo 2º), existiendo una **patente** registrada que protege un sistema y la forma y elementos de llevarlo a cabo, no puede ser utilizado por terceros, sin el consentimiento del titular de la **Patente**; y, por último (motivo 3º), la instalación por la demandada, mediante acoplamiento, del sistema calibrador-pulidor al del fresado-desbaste, al ser ello puramente accidental, pues aquél puede conseguirse con las mismas fresas o con un calibrador convencional, como su reunión en un aparato, para ser efectiva en su utilidad, es antieconómica, aunque posible, pero, sólo a través de ello no permite la utilización de la bancada y del fresado patentados (con su sistema y accesorios) -tampoco podría utilizar éste el titular de la **patente**-, sin consentimiento, que no lo hay, del titular del invento. Y, como dice la Sentencia del Juzgado, este acoplamiento, como invento o como modelo de utilidad, podría ser patentado (registrado) por la demandada, lo que, por otro lado, sólo le daría derecho a utilizarlo, en el sistema que la misma incorpora, con el consentimiento contrario.



QUINTO.- Al darse lugar al Recurso, admitiendo los motivos en que se sustenta el mismo, ello trae como consecuencia la no imposición de las COSTAS derivadas del mismo a ninguna de las partes, que satisfarán, cada cual, las producidas a su respectivo cargo (*art. 1715.2 LEC*). Las de la primera instancia, establecidas en la Sentencia del Juzgado, se mantienen respecto a lo decidido en la misma sobre ellas, por su confirmación (*art. 523 LEC.*); y las de la Apelación (*art. 710.2º*), al deber ser rechazado el Recurso, mediante Sentencia confirmatoria de aquélla, deben ser impuestas a la parte apelante.

VISTOS los preceptos legales citados y de general y pertinente aplicación al caso.

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

FALLAMOS

Debemos estimar y ESTIMAMOS el Recurso de CASACION, interpuesto en las presentes actuaciones por la representación procesal de la parte recurrente (demandante y apelada), la Compañía Mercantil, "CONSTRUCCIONES ANDALUZAS EN COLETAJE, S.L." (abreviadamente, "C.A.C., S.L."), contra la SENTENCIA dictada en las mismas por la ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALBACETE, "Sección 2ª", con fecha 13 de octubre de 1998, en autos de Juicio declarativo de Menor Cuantía nº 121/96, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ALBACETE NUM. TRES (3), por lo que debemos declarar y DECLARAMOS, la producción de los siguientes efectos jurídicos:

1º. La nulidad y CASACION de la Sentencia dictada por la Audiencia.

2º. La CONFIRMACION de la SENTENCIA dictada por el Juzgado, de fecha 5 de marzo de 1998.

3º. En cuanto a COSTAS:

a) No procede hacer declaración expresa sobre las relativas al PRESENTE RECURSO, debiendo satisfacer cada parte las suyas correspondientes.

b) Respecto a las de la APELACION, se imponen a la parte apelante.

c) En cuanto a las de la PRIMERA INSTANCIA, se estará a lo acordado, sobre las mismas, en la Sentencia del Juzgado.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ.- FRANCISCO MARIN CASTAN.- RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES.- Firmado y Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares, 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.