Roj:	STS 59/1980
Id Cendoj:	28079110011980100057
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede:	Madrid
Sección:	1
Nº de Recurso:	
Nº de Resolución:	
Procedimiento:	Recurso de casación por infracción de Ley
Ponente:	CARLOS DE LA VEGA BENAYAS
Tipo de Resolución:	Sentencia

Núm. 34.-

Sentencia de 4 de febrero de 1980.

PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.

RECURRENTE: Don Agustín y otro.

FALLO: Dando lugar al recurso contra la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia, con fecha 9 de mayo de 1978.

DOCTRINA: Propiedad industrial. Patentes y modelos de utilidad. "Novedad" cuestión de hecho.

Ya dijo la sentencia de esta Sala de 27 de octubre de 1966, que si bien es cierto que los *artículos 46, 47, segundo, y 48, tercero, del Estatuto de la Propiedad Industrial* , permiten patentar en el Registro los simples perfeccionamientos o cambios de forma de los procedimientos u objetos a que se refieren, cuando suponga la obtención de algunas ventajas sobre lo ya conocido o conduzca a un resultado industrial nuevo. Que, más en concreto, es también reiterada jurisprudencia que las cuestiones referentes a la "novedad" de las modalidades registradas tienen un carácter de hecho, exclusivo o preponderante al menos, por lo que como "questio facti", sólo son combatibles en casación por la vía del *número 7 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* .

En la villa de Madrid, a 4 de febrero de 1980; en los autos de juicio especial de nulidad de modelo, y patente de invención, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia número 3, y resueltos por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia; demanda interpuesta por don Luis Manuel , mayor de edad, casado, industrial y vecino de Figueras, contra don Ismael , mayor de edad, casado industrial y vecino de Valencia; don Franco y don Agustín , ambos mayores de edad, casados, de profesión, el primero, del comercio, y el segundo, industrial, y ambos vecinos de Valencia; autos pendientes ante esta Sala de lo Civil en virtud del recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal, interpuesto por don Ismael , don Franco y don Agustín y la entidad mercantil "Relfex Plac, S. L." (no dando lugar, por auto de esta Sala de 5 de junio de 1979 , al recurso interpuesto por don Franco), representados por el Procurador don Ángel Jimeno García, y defendidos por el Letrado don Jesús Matéu y Martínez, habiendo comparecido como recurrido don Luis Manuel , representado por el Procurador don Leandro Navarro Ungria, y defendido por el Letrado don José María Castelló Colchero.

RESULTANDO

RESULTANDO que el Procurador don Ignacio Nobellas Ferrer, en representación de don Luis Manuel , formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia número 5 demanda de nulidad de modelo y de patente contra don Ismael y don Franco y don Agustín , estableciendo en síntesis los siguientes hechos: Primero. Que el procedimiento que inicia es continuación de otro anterior seguido entre las mismas personas naturales, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de esta capital, número 391/1974, y en el cual se dictó sentencia por la Sala Segnuda de lo Civil de esta Audiencia, en 2 de julio de 1975 , rollo número

5.538, habiendo sido rechazado el recurso de casación interpuesto contra aquélla.- Segundo. Que en vista del estado procesal de aquel pleito, los demandados intentaron un elevado número de solicitudes de Registro de Propiedad Industrial, concretamente los impugnados modelos de utilidad número 211.485 y patente 443.904, la primera solicitada el 14 de abril de 1975, y la patente 443.904, solicitada el 27 de diciembre de 1975, cuyos registros tienen su antecedente en otras anteriores aventuras, modelo de utilidad núms. 179.44 y 180.409, que fueron denegados en vía administrativa.-Tercero. Que acompaña certificación del Registro Mercantil de la Provincia, relativa a que sociedad demandada "Reflex Plac, S. L.", está compuesta como únicos socios por don Eloy , don Agustín y don Ismael .-Cuarto. Que el actor es propietario de los siguientes registros: 1) Patente de invención núm. 360.727, solicitada en 26 de noviembre de 1978, con prioridad referida a la de la patente francesa núm. 129.816, de 27 de noviembre de 1977. 2) Modelo de utilidad núm. 157.450, solicitado en 16 de mayo de 1970, y que la patente un "procedimiento de fabricación de placas metálicas".-Quinto. Que el modelo de utilidad núm. 157.450 reivindica una "placa indicadora".-Sexto. Que los registros indicados fueron solicitados a nombre de su primitivo titular Mr. Cristobal , el cual lo transmitió al demandante en virtud de escritura de compraventa otorgada en 21 de octubre de 1972, ante el Notario de Figueras don Miguel Moraleda Merino.-Séptimo. Que la trascendencia innovadora que comportan dichos registros, se concreta en obtener, arrancando de dos placas de distinto espesor y diferente color, mediante una simple operación de estampación, la obtención de unos relieves con desprendimiento de toda la superficie del correspondiente material de la placa más fine, eliminando las tradicionales operaciones de obtención por separado de números y letras, y pegado sucesivo de las mismas a la placa soporte.- Octavo. Que declaraba judicialmente la nulidad del modelo de utilidad 158.537, los demandados registran el modelo 211.485, que reivindica una placa metálica para rótulos perfeccionada, cuya nota reivindicativa no presenta diferencia alguna con la que constituye el objeto de la patente de invención y el modelo de utilidad propiedad del sector. Este modelo de utilidad es solicitado en 14 de abril de 1975 y conocido por resolución administrativa de 14 de septiembre de 1976.- Noveno. Que a su vez, con fecha 27 de diciembre de 1975, a nombre de la sociedad "Reflex Plac, S. L.", se solicita una patente de invención bajo el número 443.904, que es concedida en 3 de septiembre de 1976, y que reivindica "perfeccionamientos introducidos en la confección de placas posteriormente utilizadas en la obtención de letreros". Que asimismo afirma la identidad sustancial entre las reivindicaciones de esta patente de invención y las de la patente de invención que pertenece al actor, y de identidad absoluta del número de placas de distinto grosor y la función de las mismas en una y otra patente.-Décimo. Que igualmente acompaña un informe técnico sobre estas coincidencias, así como un ejemplar de placa de matrícula homologada, objeto de fabricación por el demandante, y otro ejemplar de una placa de matrícula objeto de fabricación por los demandados. Terminó suplicando que en su día por la Sala de lo Civil de la Excma. Audiencia Territorial, se dicte sentencia estimando la demanda, declarando la nulidad sustancial y de pleno derecho, por infracción de preceptos legales prohibitivos y evidente falta de novedad, tanto del modelo de utilidad núm. 211.485, como de la patente de invención núm. 443.904, en trance de solicitar sus respectivas incorporaciones al Registro de la Propiedad Industrial, y todo ello con preceptiva condena en costas a los demandados.

RESULTANDO que admitida la demanda y emplazados los demandados don Ismael y don Franco y don Agustín , compareció en los autos en su representación el Procurador don Eladio San Cebrián, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma en síntesis: Primero. Que nada tiene que ver el presente litigio con el que se siguió con anterioridad y se cita en el correlativo de la demanda, puesto que se trata de registros completamente diferentes, aunque tenga una posible base semejante, al referirse a placas de matrícula para vehículos automóviles.- Segundo. Que se rechaza el ordinal correlativo de la demanda, referente a la trayectoria profesional del demandado don Ismael , acompañando una serie de documentos para demostrar que desde hace muchos años conocía la comercialización de los artículos para automóviles.-Tercero. Que hace, propio el documento número 5 de la demanda, el cual demuestra la poca atención que el actor ha prestado al leer la certificación del Registro Mercantil, porque quien es socio de "Reflex Plac, S. L.", es don Eloy y don Franco .-Cuarto y Quinto. Que ni afirman ni niegan nada de lo que se expone de contrario en los correlativos.-Sexto. Que la patente de invención y el modelo de utilidad del actor, adquirida a don Cristobal en 1972, si bien don Ismael tuvo con anterioridad, concretamente desde 1970, los derechos derivados de aquella.-Séptimo. Que no existen las identidades que señala el actor, y de la prueba pericial practicada en los otros autos, el Perito don Sebastián señaló verdaderas diferencias entre ambos títulos, relativas a la forma de unión de las placas competentes, a su distinto grosor, y a su proceso de unión.-Octavo. Que existen, evidentes diferencias entre la P. I. y M. U. del actor y el M. U. del demandado, fundamentalmente porque en aquéllos las placas componentes están ensambladas previamente en su periferia, mientras que en éste están íntimamente unidas entre sí, siendo diferente el grosor de las placas componentes, y obteniéndose con el procedimiento del demandado un efecto nuevo, que se de la reflectancia.-Noveno. Que niega la identidad señalada por el actor, llamando la atención sobre las diferencias que existan en cuanto a las reivindicaciones de las dos patentes

de invención.-Décimo. Que con resumen de dicha diferencia hace constar que en cuanto a la estructura, el modelo de utilidad del demandado consta de una placa metálica y tres láminas no metálicas, mientras que en la patente de invención del actor, sólo existen dos placas metálicas, y en cuanto a la unión de sus componentes, en aquél se realiza en toda la superficie y en ésta es superficie. Terminó suplicando se dictase sentencia desestimando la demanda formulada de contrario, declarando la validez y subsistencia del modelo de utilidad número 221.485 y de la patente de invención núm. 443.904, con todas las consecuencias legales inherentes a tal declaración de derechos, y preceptiva imposición de costas a la parte que pierda el pleito.

RESULTANDO que recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

RESULTANDO que unidos a los autos las pruebas practicadas y previo emplazamiento de las partes, se elevaron los autos a la Audiencia, donde comparecieron en nombre de las partes sus procuradores, personándose en las actuaciones el señor Abogado del Estado, en representación del Registro de la Propiedad Industrial, el cual emitió el oportuno dictamen, citándose a las partes para sentencia, señalándose día para la celebración de la vista, la que tuvo lugar con la asistencia de los Abogados y Pro curadores, los cuales Letrados informaron solicitando se dictase sentencia, de acuerdo con lo que tenían interesado en los mismos.

RESULTANDO que tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia dictó sentencia con fecha 9 de mayo de 1978 , con la siguiente parte dispositiva: Fallamos que estimando la demanda deducida por el Procurador don Ignacio Zaballos Ferrer, en nombre y representación de don Luis Manuel , contra los demandados don Ismael , don Franco y don Agustín , debemos declarar y declaramos la nulidad del modelo de utilidad núm. 211.485 y de la patente de invención núm. 443.904, por su falta de novedad y hallarse anticipados en al patente de invención y modelo de utilidad propiedad del actor que tuvieron prioritariamente acceso al Registro, debiendo quedar sin ningún valor ni efecto los asientos que causaron las ahora anuladas; todo ello con expresa imposición de las costas de este juicio a los demandados por ser preceptivas.

RESULTANDO que el 16 de septiembre de 1980, el Procurador don Ángel Jimeno García, en representación de don Ismael , don Franco y don Agustín , y la entidad mercantil "Reflex Flac, S. L.", ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, con base en tres motivos, y comunicados los autos al Ministerio Fiscal, éste los devolvió con la fórmula de vistos, oído el Magistrado Ponente, la Sala acordó traer los autos a vista de admisión, dictando auto con fecha 5 de julio de 1979 , no dando lugar a la admisión del recurso interpuesto por don Franco , y sí ha lugar a la admisión de linterpuesto por don Ismael , don Agustín y la entidad "Refex lac, S. L.", en cuanto a los motivos primero y segundo.

Primer motivo: Al amparo del *artículo 1.692, número primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , se denuncia interpretación errónea de los siguientes preceptos: a) *Artículo 49 y 48, eh sus tres últimos apartados, del Estatuto de la Propiedad Industrial* , en relación con el *artículo 174 del mismo Cuerpo Legal* .-B) Artículos 46 y 47, segundo, y 49 del propio texto estatutario. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esa Sala, el recurso se interpone contra el fallo y contra los Considerandos de la sentencia, porque aquél no contiene más que una parte dispositiva, incompleta e insuficiente, sin base jurídica, y porque éstos son la premisa obligada de aquél. La sentencia no distingue las causas de nulidad, específicas, de cada uno de los títulos, que son diferentes y establecidas propiamente, por la Ley, para cada clase de título. La sentencia -que recurrimos- entra a teorizar sobre el concepto de novedad, sin examinar detenidamente las causas de nulidad. Pero la Jurisprudencia del Alto Tribunal, que desarrolla los preceptos, citados sobre Propiedad Industrial en nuestro, apartado B), según las sentencias de 26 de abril de 1948, de 22 de noviembre de 1958, de 15 de junio de 1963, de 24 de enero de 1964, de 4 de diciembre de 1964, y la de 7 del mismo mes y año . Todas estas sentencias recogen la interpretación que da el Tribunal Supremo a lo que puede ser objeto de patente. Porque en cuanto a la existencia de novedad, hemos de resumir la sentada en las sentencias de 25 de enero de 1959, de 2 de marzo de 1962, de 17 de marzo de 1964, de 21 de mayo de 1964 y 24 de enero de 1964 . En resumen, el objeto de este motivo es que con arreglo a la definición legal de, novedad, no debió declarar la Sala de Instancia la nulidad de los títulos de mis mandantes. Al sentenciar como lo ha hecho, incurrió en error "in iudicando, por interpretar erróneamente los preceptos y doctrina citados.

Segundo motivo. Al amparo del artículo 1.692, número primero, se denuncia también interpretación errónea de los siguientes artículos: A) *Artículos 115, 174 y 180 del Estatuto de la Propiedad Industrial* . B) *Artículos 171 y concordantes del mismo Cuerpo legal* . Nuestra impugnación viene basada en la sentencia de 17 de octubre de 1964 . No es aplicable el artículo 180, primero, y nos acogemos al contenido del artículo 171, porque resulta que de nuestro modelo de utilidad se desprende el funcionamiento de unos instrumentos,

aparatos, herramientas, dispositivos y objetos que producen una utilidad, y aportan a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo y una economía de tiempo, energía y mano de obra, así como un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del a abajo. Rechazamos la aplicación del artículo 174, porque no se puede negar el progreso, y tampoco porque cuando se dan todas y cada una de las circunstancias del artículo 171, nos encontramos ante lo que constituye la esencia del modelo de utilidad. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero del mismo año 1956, de 11 de octubre de 1934, de 8 de mayo de 1958, de 8 de febrero de 1961, de 6 de diciembre de 1971, de 16 de mayo de 1965, de 23 de mayo de 1964 . Del mismo tenor, las sentencias de 10 de noviembre de 1964 de Valencia , inspirada en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1928, recogida luego en la de 17 de 1960. RESULTANDO: El resumen de este motivo es que no puede ni debe en ningún caso la Sala sentenciadora llegar a una interpretación tan restringida del texto legal, porque la acertada limitación únicamente implica la necesidad de discernir en cada, caso particular.

RESULTANDO que instruidas las partes, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que la sentencia que hoy se impugna decretó a favor del actor y hoy recurrido la nulidad del modelo de utilidad y de la patente de invención registrados por los recurrentes, debido a su falta de novedad y por hallarse anticipados en la patente de invención y modelo de utilidad propiedad del primero, que tuvieron prioritariamente acceso al Registro.

CONSIDERANDO que tal impugnación se funda en dos motivos -pues el tercero y último no pasó la fase de admisión-, ambos al amparo del *número primero del artículo 692 de la Ley Procesal* , el primero por interpretación errónea de los *artículos 46, 47, segundo, 48, en relación con el 174, y 49 del Estatuto de la Propiedad Industrial* , y el segundo por el mismo concepto de infracción de los *artículos 115, 171, 174 y 180 del mismo Cuerpo legal* , girando todas las razones y argumentos empleados en torno de un punto esencial y básico, cual el de que tanto los presupuestos legales novedad y resultado industrial nuevo, frente a la conclusión contraria de la Sala de Instancia.

CONSIDERANDO que, efectivamente, la sentencia recurrida llega a la conclusión, fundada en la apreciación conjunta de las pruebas practicadas, de que las impugnadas patente y modelo no ofrecen diferencia sustancial con las prioritariamente registradas por el actor, pues ni la patente de invención aporta novedad alguna, ni el modelo de utilidad ofrece resultado o producto distinto, diferenciándose las contrapuestas modalidades con simples detalles intrascendentes.

CONSIDERANDO que, como ya dijo la sentencia de esta Sala de 26 de octubre de 1976 , si bien es cierto que los *artículos 46, 47, párrafo segundo, y 48, número tercero del Estatuto* antes mencionado, permiten patentar en el Registro los simples perfeccionamientos o cambios de forma de los procedimientos u objetos a que se refieren, cuando supongan la obtención de algunas, ventajas sobre lo ya conocido o conduzcan a un resultado industrial nuevo, también lo es que para que tal efecto se produzca es necesario que las invocaciones en ellos comprendidas, aun cuando no sean totalmente originales - sentencia de 25 de enero de 1959 - contengan, alguna novedad relativamente importante respecto a las previamente patentadas - sentencias, de 24 de enero de 1964 y 26 de enero de 1966 - y modifiquen las condiciones esenciales del invento precedente, de tal suerte, que entrañen un método o mecanismo distinto - sentencias de 7 de octubre de 1964 -, cuestiones ambas cuya apreciación está encomendada al Tribunal de Instancia, doctrina que reitera la Sala en 22 de mayo de 1968.

CONSIDERANDO que, más en concreto, es también reiterada doctrina jurisprudencial que las cuestiones referentes a la "novedad" de las modalidades registradas tienen un carácter de hecho, exclusivo o preponderante al menos, como se reconoce en las sentencias de 14 de abril de 1961, 16 de noviembre de 1962, 16 de abril de 1962, 10 de octubre de 1965 y 6 de junio de 1968 , por lo que, como "quaestio facti", sólo son combatibles en casación por la vía del *número séptimo del artículo 1.692 de la ley Procesal* , y si bien -añade la sentencia de 6 de junio de 1968 - el *artículo 49 del Estatuto* establece reglas para considerar lo patentada como nuevo o no, y ello puede abrir excepcionalmente la vía del número primero del artículo 1.692 para impugnar la apreciación jurídica de la novedad, respetando los hechos al efecto fijados por la Sala de Instancia, ello exige, para su éxito, que el recurrente exponga y precise las razones de su discrepancia, no limitándose a contraponer su particular criterio al manteado por la sentencia impugnada; doctrina que se reitera al respecto de los modelos de utilidad en las sentencias de 23 de febrero de 1966 y 18 de marzo de 1966 .

CONSIDERANDO que respecto a este último extremo tampoco puede afirmarse, como se hace en el motivo segundo, que exista confusión en la sentencia recurrida, ni que ésta aplique preceptos relativos a las patentes de invención a los modelos de utilidad, pues claramente se dice en ella que la realidad que de clara lo funda en los artículos 115, primero, relativo a las patentes, y 180, primero, referente a los modelos de utilidad, por lo que, en definitiva, como la pretensión del recurso, es ofrecer una interpretación distinta de dichos preceptos, en atención a los supuestos de hecho que la misma parte recurrente establece, frente a la que el juzgador de instancia hizo fundado en los datos de hecho, circunstancias y características de la patente, y de funcionalidad y, mecanismo del modelo impugnado, obtenida del conjunto de la prueba y con la conclusión de que las diferencias, por no ser esenciales, no constituyen aportación nueva susceptible de reivindicación y protección registral, interpretación en modo alguno incorrecta, sino razonable y congruente con los datos de hecho no impugnados, es por lo que se impone la desestimación de los dos motivos y con ello la del total recurso, con las consecuencias en cuanto a costas prevenidas en el *artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.*

FALLAMOS

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Ismael , don Agustín y "Reflex Plac, S. L.", contra la sentencia que en 9 de mayo de 1978 dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de, Valencia , se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas, Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma, certifico.- Julio Calvillo Martínez.- Andrés Gallardo Ros.-José Antonio Seijas Martínez. Jaime Castro García.- Carlos de la Vega Benayas.- Rubricados.

Madrid, 4 de febrero de 1980.-José María Fernández.-Rubricado.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ