

## Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 836/2006, de 4 de septiembre de 2006

### 1. Antecedentes de hecho

La Mercantil Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. presentó demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Valencia, por la que solicitaba del Juez la declaración de que la fabricación y comercialización del muñeco "Compi-Caritas" sobre la base del modelo de utilidad nº 9302024 no constituía infracción alguna del modelo de utilidad 9201658 del que es titular Míjer S.A.

La demandada por su parte solicitó del Juez su desestimación y que autorizara la acumulación a dicho proceso del que se había iniciado por Míjer S.A. y Jesmar S.A. anteriormente contra Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. Dicha acumulación fue acordada por auto del Juez de Primera Instancia.

Míjer S.A. y Jesmar S.A. solicitaban al Juez la declaración de la violación del modelo de utilidad núm. 9201658, y la condena a cesar en la fabricación y comercialización de las muñecas "Compi-Caritas", así como a la indemnización de los daños y perjuicios. Asimismo ejercitaron las acciones declarativa y de condena de los actos tipificados en los arts. 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal<sup>1</sup> por considerar que los muñecos fabricados por Mercantil Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. generaban riesgo de error en los consumidores sobre su origen empresarial.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda de Míjer S.A. y Jesmar S.A. y rechazó la de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A.

---

<sup>1</sup> Artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: "Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica".

Artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: "Actos de imitación. 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: "Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares". Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284\\_Ley\\_de\\_Competencia\\_Desleal\\_10\\_01\\_1991%28actualizada\\_a\\_20\\_de\\_noviembre\\_de\\_2003%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991%28actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003%29.pdf)

La sentencia anterior fue anulada en apelación por no haberse dirigido la demanda acumulada contra Onilco Innovación, S.L., solicitante del registro del modelo de utilidad 9302024 con cuya autorización, Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. producía los muñecos, de manera que existía un litisconsorcio pasivo necesario.

El proceso se reanudó una vez que Onilco Innovación, S.L. hubo comparecido, y se dictó sentencia en el mismo sentido que la anulada, aunque no admitió el Juzgado la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, por considerar que no se había probado la realidad de los mismos.

Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. presentó recurso de apelación que fue desestimado por la Audiencia Provincial. También presentaron recurso de apelación Míjer S.A. y Jesmar S.A. que fue estimado parcialmente al declarar el Tribunal que Jesmar S.A. había sido perjudicada por los actos de competencia desleal llevados a cabo por la demanda, por lo que condenó a esta última a indemnizarle en los daños producidos.

La sentencia dictada en apelación fue recurrida por "Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A." y "Míjer S.A. en casación ante el Tribunal Supremo.

## 2. Fundamentos de Derecho

El recurso formulado por Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. constaba de ocho motivos, de los cuales sólo el tercero fue admitido por el Tribunal Supremo.

El recurso de casación de Míjer S.A. y Jesmar S.A. se basa en la infracción de los arts. 63b, 64, 66.1 y 2.b de la Ley de Patentes<sup>2</sup>, reclamando que se establezca la

---

<sup>2</sup> Artículo 63 b) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: "El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho; b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos".

Artículo 64 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: "1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia".

Artículo 66.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: "1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial". Artículo 66.2 b) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: "La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento". Disponible en UAIPIT:

indemnización no sólo a favor de Jesmar sino también de Míjer, y en la infracción de la jurisprudencia que interpreta y aplica dichos preceptos. El tribunal Supremo rechaza los motivos del recurso respecto a Jesmar porque el comportamiento de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. sólo puede ser calificado como infracción del modelo de utilidad de Míjer S.A., pero no como un acto de competencia desleal.

Dada la estimación parcial de ambos recursos, el tribunal Supremo no hacer expresa condena de costas a ninguna de las recurrentes

El primer motivo se denunciaba la infracción del art. 127, en relación con el art. 154 de la Ley de Patentes<sup>3</sup>. Consideraba la recurrente que ello era así porque en el proceso habña quedado demostrado que el modelo de utilidad solicitado por Onilco Innovación, S.L. no invadía el ámbito objetivo de protección del modelo de utilidad cuyo titular es Míjer S.A.

El Tribunal Supremo entiende que el recurso debe ser desestimado porque lo que la recurrente pretende con su argumento es que se considere probado lo que había sido expresamente negado en la sentencia de instancia.

El segundo motivo del recurso se alega la infracción de los arts. 50, 51, 59, 60, 74, 75, 78 y 79 de la Ley de Patentes<sup>4</sup> en relación con el art. 154, por entender que en la

---

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005317\\_Ley\\_de\\_patentes\\_de\\_invencion\\_26\\_03\\_1986%28a\\_ctualizada\\_a\\_07\\_06\\_2003%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005317_Ley_de_patentes_de_invencion_26_03_1986%28a_ctualizada_a_07_06_2003%29.pdf)

<sup>3</sup> Artículo 127 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: “1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una violación de esa patente. 2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá notarialmente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior. 3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la violación de la patente de que se trate. 4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una violación de la patente, el Juez hará la declaración requerida. 5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia. 6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente”.

Artículo 154 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: “En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para estos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Entre otras, les serán aplicables las normas contenidas en el Título IV sobre invenciones laborales”. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005317\\_Ley\\_de\\_patentes\\_de\\_invencion\\_26\\_03\\_1986%28a\\_ctualizada\\_a\\_07\\_06\\_2003%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005317_Ley_de_patentes_de_invencion_26_03_1986%28a_ctualizada_a_07_06_2003%29.pdf)

<sup>4</sup> Artículo 50 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: “1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el

consentimiento del titular de la patente. c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados. 2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades. 3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades. 4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética”.

Artículo 51 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: “1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior. 3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en las letras a a c del artículo siguiente”.

Artículo 59 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: “1. A partir de la fecha de sus publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente. 2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta. 3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público. 4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido rechazada en virtud de una resolución firme”.

Artículo 60 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: “1. La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones. 2. Para el período anterior a la concesión de la patente, la extensión de la protección se determina por las reivindicaciones de la solicitud, tal como ésta hubiera sido hecha pública. Esto no obstante, la patente, tal como hubiere sido concedida, determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no hubiere resultado ampliada”.

Artículo 74 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: “1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial. 2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos. 3. A los efectos de su cesión o gravamen, la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas”.

Artículo 75 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: “1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. 2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciataria que viole alguno de los límites de su

sentencia de apelación no se consideraron los derechos reconocidos a la titular del modelo de utilidad y los que como licenciataria había obtenido.

El Tribunal Supremo decide rechazar también este motivo de recurso, de una parte, por la inobservancia por parte de la recurrente de los requisitos exigidos en el art. 1701 de la LEC 1881 para la interposición del recurso de casación; en segundo término, porque lo que plantea el recurrente atañe a la valoración de la prueba, lo que excede del objeto del recurso de casación. Además señala el Tribunal Supremo que las normas de la Ley de Patentes invocadas no pueden haber sido infringidas en la sentencia de apelación pues los derechos que le otorgan a la recurrente el modelo de utilidad, no le eximen de las violaciones que pueda llevar a cabo sobre un título anterior.

En el tercer motivo casacional sostiene la recurrente que la sentencia de apelación le condena por actos de competencia desleal, sin que exista antijuridicidad en su conducta. Así, entiende la recurrente que su comportamiento en caso de ser ilícito constituiría una infracción de los preceptos de la Ley de Patentes y no de los de la Ley de Competencia Desleal. El Tribunal decide estimar este motivo dado el carácter restrictivo con que se deben aplicar los tipos de la Ley de Competencia Desleal.

En el cuarto motivo se plantea se denuncia la infracción del art. 1139 del C.C. y los arts.

---

licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior. 3. Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario. 4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente. 5. Se entenderá, salvo pacto contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención. 6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho". Artículo 78 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: "1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente. 2. El transmitente o licenciante que hubiera debido hacer frente a la responsabilidad mencionada en el apartado anterior podrá reclamar al adquirente o licenciario las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros".

Artículo 79 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: "1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas. 2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones. 3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente, quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados en violación de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal. 4. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. Este Registro será público". Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005317 Ley de patentes de invencion 26 03 1986%28a tualizada a 07 06 2003%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005317_Ley_de_patentes_de_invencion_26_03_1986%28a_tualizada_a_07_06_2003%29.pdf)

267 de la LOPJ entre otros, por entender la recurrente que siendo Onilco Innovación S.L., litisconsorte necesaria el Juzgado de Primera Instancia debería haber formulado un pronunciamiento favorable o desfavorable en la sentencia definitiva, sin que dicha omisión pudiera ser suplida por la aclaración hecha al respecto en la sentencia de apelación.

El Tribunal Supremo desestima el recurso porque la resolución que es objeto de recurso de casación es la de apelación y no la de Primera Instancia, y nada impide que el tribunal de apelación depure un quebrantamiento de forma en la sentencia de instancia.

El quinto motivo del recurso se centra en la infracción del art. 242.1 de la LOPJ, por entender que la nulidad de actuaciones declarada por el tribunal de apelación debería haber conllevado también la nulidad de la prueba pericial practicada, pues en tal caso Onilco Innovaciones S.L., al haberse repetido la prueba podría haber formulado oposición o solicitar su ampliación. El motivo es desestimado por el Tribunal al entender que la recurrente carece de legitimación para defender los intereses de otra litigante que se mostró conforme con la decisión recurrida.

El sexto motivo de casación se basa en la infracción del art. 533 de la LEC 1881 que se contempla como excepción dilatoria la litispendencia en el mismo u otro Tribunal competente. El motivo es desestimado porque no se da el supuesto en el presente caso. El proceso iniciado en la Audiencia se inició antes que los destinados a declarar la nulidad del modelo de utilidad bajo la titularidad de Míjer S.A. y el iniciado por esta última al presentar recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la OEPM a favor del registro del modelo de utilidad de Onilco Innovaciones S.L.

El motivo séptimo del recurso señala como infringidos los arts. 74, 75 y 79 de la Ley de Patentes, al entender que la Mercantil Jesmar S.A. no estaba autorizada por Míjer S.A. para utilizar el modelo de utilidad cuando demandaron a la recurrente y que por tanto no se encontraba legitimada para actuar en dicho proceso. El Tribunal Supremo desestima el motivo porque en la sentencia de apelación se declaró la legitimación de Jesmar S.A. como partícipe en el mercado y no como licenciataria de Míjer S.A.

El octavo motivo viene denuncia la infracción del art. 360 de LEC 1881, que establece el deber de determinar el importe en cantidad líquida de la indemnización de daños y perjuicios o que se establezcan las bases para su cálculo. El Tribunal Supremo rechaza el motivo porque el recurrente no denuncia la infracción de tal norma sino que niega que se haya probado en apelación la realidad de los beneficios obtenidos, lo que no se desprende de los hechos probados en la sentencia recurrida.

El tribunal Supremo rechaza los motivos del recurso respecto a Jesmar porque el comportamiento de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. sólo puede ser calificado como infracción del modelo de utilidad de Míjer S.A., pero no como un acto de competencia desleal, por lo que Jesmar no tiene derecho a ser indemnizada como perjudicada por actos desleales, ni tampoco como licenciataria de Míjer, S.A., porque no lo solicitó bajo esa categoría en la apelación ni tenía la condición de licenciataria en el momento de interponer la demanda.

### 3. Comentario

A través de esta Sentencia, el Tribunal Supremo español resolvió dos recursos de casación planteados en un caso de infracción de un modelo de utilidad.

Entre los pronunciamientos más destacables de esta decisión cabe mencionar por un lado el relativo a la confirmación de la sentencia apelada en cuanto a la existencia de la infracción del modelo de utilidad de la demandante. El Tribunal Supremo español recuerda en este punto que entre las materias que pueden ser objeto de recurso de casación no se incluye la valoración de las pruebas hecha por el tribunal de instancia, salvo cuando se aprecie que la misma se realizó de forma irracional o ilógica.

Otra de las cuestiones relevantes abordadas por el Tribunal es la relativa a la relación existente entre la regulación en materia de competencia desleal y los derechos de exclusiva. Sobre este punto, aunque el Tribunal admite que la Ley de Competencia Desleal proporciona una protección complementaria a situaciones para las que la legislación especial no prevé un título específico de propiedad industrial, ello no implica una duplicación o sustitución de dicha legislación específica. De esta forma, si la conducta enjuiciada constituye un acto ilícito según las leyes reguladoras de la propiedad industrial, entonces no cabe entender, además, lesionada la competencia.

La trascendencia de esta sentencia en la práctica se debe a que contiene una precisión fundamental: que la aplicación de la legislación reguladora de la competencia debe hacerse con de forma complementaria y restrictiva en relación con la relativa a los derechos de propiedad industrial.

#### **Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471\\_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf)

Ley 2/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284\\_Ley\\_de\\_Competencia\\_Desleal\\_10\\_01\\_1991%28actualizada\\_a\\_20\\_de\\_noviembre\\_de\\_2003%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991%28actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003%29.pdf)

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006267\\_Ley\\_Enjuiciamiento\\_Civil\\_2000.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006267_Ley_Enjuiciamiento_Civil_2000.pdf)

#### **Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_pdf.php?cfid=2962](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_pdf.php?cfid=2962)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez (Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)