

Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo
Núm. 1240/2006, de 11 de diciembre de 2006

1. Antecedentes de hecho

La compañía “Industrias Luma, S.A.” demandó a “Feliciano Aranzábal y Cia., S.A.” por la violación de sus derechos exclusivos sobre los modelos de utilidad 219.949 y 9000154. La demandada formuló a su vez reconvencción por la que solicitaba que se declarara la nulidad de los modelos de utilidad por falta de novedad y actividad inventiva.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda y estimó la reconvencción, declarando la nulidad de los modelos de utilidad 219.949 y 9000154. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por el cual la sentencia de Primera Instancia fue revocada y fueron estimadas en su lugar las pretensiones de la actora.

Contra la sentencia de apelación se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de “Feliciano Aranzábal y Cia., S.A.” el cual constaba de seis motivos, siendo todos ellos rechazados.

2. Fundamentos de Derecho

En el primero de los motivos del recursos, la recurrente denuncia la infracción de los arts. 171, 173 y 174 del EPI en cuanto al modelo de utilidad 219.949. El segundo de los motivos se refería a la infracción de los arts. 143¹ y 146² de la Ley de Patentes, en

¹ Artículo 143 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: “1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior. 3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.”

Disponible en UAIPIT:

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

² Artículo 146 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: “1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. 2. Si el estado de la

relación con el modelo de utilidad 9000154, por considerar que era evidente dicho modelo de utilidad no tenía actividad inventiva atendiendo al estado de la técnica.

El tercer motivo del recurso planteaba la infracción del art. 128.1 de la Ley de Patentes 11/1986 en relación con el art. 128.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El cuarto motivo denunciaba la violación de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, vulnerando así el Convenio adquirido con los acreedores, de manera que “Industrias Luma, S.A.” intentaba actuar como acreedor preferente.

El quinto motivo se refería a la violación del art. 359 LEC en relación con el art. 152 y 64 de la Ley de patentes y art. 24 de la CE, en cuanto al pronunciamiento de condena de la sentencia recurrida sobre la fabricación de los artículos y destrucción de los moldes, pues alegaba no fabricar, sino importar dichos artículos. Por último, en cuanto al sexto, la recurrente consideraba que se había violado el art. 359 LEC en relación con el art. 69³ de la Ley de Patentes.

Dada la desestimación de todos los motivos del recurso, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar al mismo y condenó a la recurrente al pago de las costas procesales.

En relación con el primer motivo del recurso, según “Feliciano Aranzábal y Cia., S.A.”, la sentencia apelada no tuvo en cuenta dichos preceptos, los cuales señalan parámetros distintos a los previstos por la Ley de patentes a la hora de apreciar la novedad y la utilidad del modelo como presupuestos de la protección. El Tribunal Supremo reconoció que efectivamente la sentencia recurrida no mencionaba los arts. del EPI a que se refería la recurrente, pero que ello no influía en la apreciación del requisito de novedad pues la interpretación del mismo es sustancialmente idéntico en el EPI y en la Ley de Patentes como ya habría declarado el propio Tribunal Supremo en sentencias anteriores. A ello se debe añadir, que el tribunal de instancia tenía por acreditadas tanto la novedad y la utilidad de dichos modelos, de forma que la recurrente no puede partir de datos de hecho distintos de los que se tienen por probados sin combatirlos por la vía del error de derecho en la apreciación de la prueba o alegando error notorio o irrazonabilidad o arbitrariedad en la apreciación de la prueba.

técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 145, apartado 2, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.”

Disponible en UAIPIT:

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

³ Artículo 69 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: “De la indemnización debida por quien hubiera producido o importando sin consentimiento del titular de la patente el objeto inventado, se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.”

Disponible en UAIPIT:

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

En cuanto al segundo de los motivos, el Tribunal Supremo recordó que la apreciación de la prueba no se contempla como causa admisible del recurso de casación, sino que es competencia del tribunal de instancia. Salvo cuando la valoración de la prueba se hizo arbitraria o irrazonablemente, no corresponde al Tribunal Supremo pronunciarse sobre este asunto porque la función de la casación no es constituirse en una tercera instancia, no revisar el soporte fáctico, sino valorar la correcta aplicación del ordenamiento.

En el tercer motivo del recurso, la recurrente exponía que debía ser declarado nulo el Informe emitido por la OEPM en relación con la concesión de los modelos de utilidad. Este motivo fue igualmente desestimado por el Tribunal Supremo. Para la recurrente el Informe era nulo porque no fue solicitado por las partes o por el juzgado en el momento procesal oportuno, de manera que había sido emitido ilegalmente. El Tribunal Supremo sin embargo señala que el art. 128 de la Ley de Patentes obliga al juez a solicitar informe cuando la patente sea impugnada, siendo ello facultativo cuando se ejerza una acción distinta. Para el tribunal la acción de impugnación del modelo de utilidad no se puede considerar una acción distinta de la de impugnación de la patente, pero incluso en ese caso el juez debe solicitar el informe siguiendo los requisitos formales previstos para el caso de ejercer la acción de impugnación de patente. Por otra parte, el Tribunal Supremo consideró que la recurrente no demostró sufrir la indefensión alegada en el recurso pues el informe fue emitido antes del período de prueba y pudo reparar todas las pruebas que estimó oportunas.

Por otra parte, en cuanto al cuarto motivo del recurso, el Tribunal Supremo consideró que no entraba en sus competencias examinar este motivo del recurso, porque el art. 1707 de la LEC señala la exigencia de citar la norma concreta que se entiende infringida y no una ley como tal, como hizo en este caso la recurrente.

El motivo quinto del recurso fue rechazado por el Tribunal Supremo, en primer lugar por que el art. 64 de la Ley de Patentes se refiere tanto a la fabricación como a la importación, y en segundo término porque la referencia del art. 152 de dicho texto implicaría la introducción en el litigio de una cuestión nueva, lo que no está permitido en fase casacional pues ello implicaría la vulneración de los principios de audiencia bilateral y de congruencia, así como de los principios de eventualidad y preclusión. En cuanto al sexto de los motivos del recurso, para la recurrente la infracción del art. 359 LEC en relación con el art. 69 de la Ley de Patentes se producía porque la sentencia recurrida debió establecer los criterios para determinar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal Supremo entendió que en la sentencia recurrida no se puede apreciar una violación del Art. 69 LP y además el Tribunal de instancia ejerció la facultad que le concedía el art. 360. II LEC justificando dicha decisión en la insuficiencia de datos con los que contaba el perito nombrado para determinar la cuantía de los daños y en el hecho de que el art. 66 LP fija criterios para determinar la indemnización de los cuales el Tribunal no podía separarse.

3. Comentario

Esta sentencia trata sobre la violación de los derechos de exclusiva derivados de dos modelos de utilidad registrados en España, que protegen unos sistemas de cierre: propiedad de Industrias Luma S.A., parte actora y reconvenida en este caso; y la reconvenición planteada por Feliciano Aranzábal, parte demandada y reconviniendo, que pretende la nulidad de tales modelos, por falta de novedad y de actividad inventiva, y obtener así la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por Feliciano Aranzábal contra la sentencia de apelación, que reconocía la novedad de los modelos de utilidad, e interpretó varias cuestiones relacionadas con el requisito de novedad, el art. 128.1 de la Ley de española Patentes No. 11/1986, además de las bases para la determinación de daños y perjuicios.

Respecto a la primera cuestión, el requisito de novedad, el Tribunal Supremo subraya tres puntos:

Primero.- Que el Tribunal español de primera instancia entendía acreditadas tanto la novedad, como la utilidad, requisitos necesarios para obtener un modelo de utilidad de acuerdo con el Estatuto de Propiedad Industrial (EPI), aunque no hiciera referencia a ninguno de sus preceptos. Además, que la interpretación del requisito de novedad es “sustancialmente idéntico” en el EPI y en la Ley española de Patentes N° 11/1986. Por lo tanto, los parámetros aplicables para identificar si existe novedad son los mismos.

Segundo.- Que el Tribunal Supremo ya ha perfilado tanto el concepto de novedad como el de utilidad en sentencias anteriores, reconociendo su existencia cuando realmente existen, por ejemplo, ventajas técnicas y prácticas, mejoría del efecto técnico, y beneficio o mejora del producto.

Tercero.- Que en realidad, la parte demandada, alega los defectos de falta de novedad y actividad inventiva de los modelos de utilidad de Luma S.A., porque pretende una revisión de la prueba pericial y esto no es posible porque no entra dentro de la función del recurso de casación.

Respecto a la segunda cuestión, la obligación del tribunal de solicitar un informe cuando una patente sea impugnada, recogida en el art. 128.1 de la Ley española de Patentes N° 11/1986, el Tribunal Supremo considera que dicho artículo se refiere a una prueba documental y no pericial. Por eso, en este caso, no es posible solicitar una aclaración del informe por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como deseaba la parte recurrente. Además hay que tener en cuenta que el informe fue solicitado antes del periodo de prueba, y en tal período tuvo la oportunidad de pedir las aclaraciones oportunas.

En relación con la tercera cuestión, la indemnización de daños y perjuicios, la parte

recurrente, alega la infracción del art. 64 de la Ley española de Patentes N° 11/1986 (3*) que establece que quien fabrique o importe productos o procedimientos protegidos por patente, sin el consentimiento del titular, responderá por daños y perjuicios. La recurrente no está de acuerdo con la condena respecto al cese en la fabricación de los sistemas de cierre mencionados arriba y la destrucción de sus moldes y manifiesta que se dedica a la importación, no a la fabricación. Tampoco está de acuerdo con el cálculo que establece el artículo 69 de la LP respecto a la indemnización de daños y perjuicios e incide en que el criterio establecido debe de estar reflejado en la sentencia. El Tribunal Supremo corrige a la recurrente indicando que el artículo 64 de la LP hace referencia también a la importación y desestima el motivo del recurso, y que es el artículo 66 de la LP el que fija las bases para hacer tal cálculo relativo a la concesión de daños y perjuicios, teniendo en cuenta no sólo lo que ha perdido, sino la cantidad que ha dejado de percibir.

Por todo ello, el Tribunal Supremo acertadamente desestimó todos los motivos del recurso y condenó a D. Feliciano Aranzábal al pago de costas. Esta sentencia es relevante para la práctica española porque clarifica el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios por violar los derechos de exclusiva derivados de la protección que ofrece el registro de modelos de utilidad.

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

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2969

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