

Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 234/2007, de 1 de marzo de 2007

1. Antecedentes de hecho

Frijo S.A. formuló demanda contra Helados La Menorquina S.A. por la violación del modelo de utilidad núm. 269.873 consistente en un envase de cartón para helados, por medio de la comercialización del helado "Sorbi" por parte de la demandada. En la demanda se solicitaba que se condenara a Helados La Menorquina S.A. a cesar en la actividad de fabricación y explotación de dicho producto y a pagar los daños producidos con dicha actividad. La demandada opuso las excepciones de prescripción de la acción y nulidad del modelo por falta de novedad.

La sentencia que resolvió el pleito estimó en parte la demanda al declarar que la comercialización por la demandada del producto "Sorbi" infringía el modelo de utilidad de la demandante explotado como envase característico del producto "Calippo".

Dicha sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona tanto por Frijo S.A. como por Helados La Menorquina S.A. La Audiencia estimó parcialmente el primer recurso y desestimó el segundo.

La demanda recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

La recurrente alegó la infracción del art. 128.1 de la Ley de Patentes¹ y la jurisprudencia que lo desarrolla, así como la infracción de la jurisprudencia relativa a la falta de litisconsorcio pasivo necesario. Asimismo, se alegó error de valoración de la prueba pericial con infracción de los arts. 1243 CC y 632 LEC. También se alegó la infracción

¹ Artículo 128 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: "1. En el caso de que la patente sea impugnada, el Juez acordará pasar los autos al Registro de la Propiedad Industrial para que informe en el plazo de treinta días. Recibido el informe o transcurrido dicho plazo, el Juez levantará la suspensión y dará a los autos el trámite correspondiente.

2. Cuando se ejercitara una acción distinta de la prevista en el apartado 1, el Juez podrá requerir el informe del Registro de la Propiedad Industrial en la forma prevista en el párrafo anterior. También podrá pedir a este Organismo la designación de alguno de sus expertos para que le presten su asesoramiento. Tanto el Registro de la Propiedad Industrial como sus expertos tendrán la consideración de peritos para los procedimientos en materia de patentes"

de los arts. 174 y 178.3º del EPI y en último lugar, la infracción del art. 60.1² de la LP.

La desestimación de todos los motivos del recurso dio lugar al rechazo del mismo y la condena de la recurrente al pago de las costas procesales.

En relación con la infracción del art. 128.1³ de la LP alegada por recurrente, la misma fue negada por el Tribunal Supremo por los motivos siguientes: en primer lugar, porque dicha infracción no había sido denunciada en apelación habiendo podido serlo; y porque la recurrente no podía pretender que se apreciara la existencia de indefensión porque tuvo oportunidad de proponer toda clase de pruebas.

En cuanto a la infracción de la jurisprudencia relativa a la falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse demandado a la entidad Polarcup S.A. fabricante y comercializadora del envase cuya utilización se había declarado infractora, el Tribunal Supremo declaró que dicho argumento no podía ser admitido pues por una lado, era doctrina reiterada de este Tribunal que la falta de litisconsorcio pasivo necesario no podía ser introducida como una cuestión nueva en casación, y por otro, que el modelo de utilidad del que era titular Polarcup S.A. y que la demandada decía emplear en la comercialización de su producto, es posterior al violado perteneciente a la entidad demandante.

Por otra parte, el error de derecho en la valoración de la prueba pericial fue desestimado por el Tribunal Supremo porque la valoración de la prueba pericial corresponde a los tribunales que conocen la instancia.

De la misma forma el Tribunal Supremo rechazó la infracción alegada por la recurrente de los arts. 174 y 178.3º del EPI y la jurisprudencia. La recurrente denunció que el modelo de envase Calippo había sido difundido y divulgado en España antes de que Frigo registrase su modelo de utilidad de manera que existiría una causa de nulidad por falta de novedad. El Tribunal Supremo desestimó el motivo del recurso porque en materia de modelos de utilidad se limita el ámbito de conocimiento a diferencia de lo que ocurre con las patentes, respecto de las que se sigue un sistema de novedad absoluta. Para el Tribunal Supremo, la apreciación de si existe esa divulgación o conocimiento en España, es una cuestión de hecho que sólo cabe ser planteada en casación a través del error en la valoración de la prueba. El Tribunal Supremo consideró que en este caso la difusión no tuvo la entidad necesaria como para considerar

² Artículo 60 de la Ley 11/1986, 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.”

³ Artículo 128 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: “1. En el caso de que la patente sea impugnada, el Juez acordará pasar los autos al Registro de la Propiedad Industrial para que informe en el plazo de treinta días. Recibido el informe o transcurrido dicho plazo, el Juez levantará la suspensión y dará a los autos el trámite correspondiente.”

inexistente el requisito de la novedad.

Por último, el Tribunal Supremo negó que se hubiera producido la infracción del art. 60.1 de la LP alegada por la recurrente, pues en su opinión del contenido de las reivindicaciones, no se podía llegar a la conclusión de que el envase del helado "Sorbi" constituía una invasión del ámbito de protección del modelo de utilidad de la demandante, a pesar de que los dos dibujos parecían iguales. El Tribunal Supremo declaró que las diferencias entre ambos envases eran accidentales pues el envase de "Sorbi" no era sino una realización práctica del modelo de utilidad propiedad de la demandante.

3. Comentario

En la sentencia que se analiza hay dos cuestiones centrales: el requisito de novedad en el modelo de utilidad y la infracción del artículo 60 de la Ley de Patentes.

En cuanto al requisito de novedad, la recurrente entendía que había una causa de nulidad del modelo de utilidad de la demandante por falta de novedad. Según la recurrente, la difusión del envase objeto del modelo de utilidad de la demandante antes de su efectivo registro dió lugar a que el mismo adoleciera de falta de novedad y por tanto que resultara nulo su registro. El Tribunal Supremo señaló, en primer lugar, que el concepto de novedad empleado respecto a las patentes no es el mismo que el aplicado a los modelos de utilidad. Así, mientras para las patentes se requiere una novedad absoluta en relación con el estado de la técnica, para los modelos de utilidad se requiere una novedad relativa concretada en el art. 145⁴ de la LP, el cual determina que "el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio".

Para la recurrente se había producido con anterioridad a la solicitud del modelo de utilidad de la demandante una divulgación del mismo a través del empleo del envase del helado "Calippo" que había destruido el requisito de novedad. No obstante, el Tribunal Supremo rechazó este argumento, porque el mismo estaba basado en cuestiones de

⁴ Artículo 145 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: "1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior."

hecho que suponían la revisión del examen de las pruebas realizado por el Tribunal de Apelación, lo que según el Tribunal Supremo no es una cuestión revisable en casación, pues en este caso no se alegaba arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de tales pruebas.

En cuanto a la infracción del art. 60 de la LP, el mismo establece que "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". La recurrente alegó que del empleo del envase para el helado "Sorbi" no se podía deducir la invasión de la protección otorgada por las reivindicaciones del modelo de utilidad propiedad de la demandante pues eran diferentes. Sin embargo, el Tribunal Supremo puntualizó que si las diferencias apreciadas entre las reivindicaciones y dibujos del modelo de utilidad de la demandante y el envase del helado "Sorbi" eran únicamente accidentales y no esenciales, entonces cabía determinar que se había producido dicha invasión y, por tanto, la infracción del modelo. El Tribunal Supremo fue aún más lejos en su valoración, declarando que en realidad el envase del producto "Sorbi" no era más que una "realización práctica" del modelo de utilidad propiedad de la demandante.

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=2974

Autores: Lydía Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)