

Resumen y comentario de la Sentencia Núm.6208/2009 del Tribunal Supremo, de 24 de septiembre de 2010 (Don Jesús Ángel contra Administración del Estado y Portes Bisbal SL)

1. Antecedentes

Don Jesús Ángel planteó un recurso contra una resolución de la OEPM que autorizaban la inscripción del modelo de utilidad núm. 200501123, por considerarla incompatible con la patente núm. 9700447 de la que era titular. El TSJ confirmó la decisión de la OEPM desestimando así el recurso. Contra dicha decisión Don Jesús Ángel planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre la base de dos motivos.

2. Fundamentos de Derecho

El primer motivo del recurso se refiere a la falta de congruencia de la sentencia recurrida y la infracción del principio de justicia rogada. Dicho motivo fue rechazado por el Tribunal Supremo.

En el segundo motivo del recurso se alega la vulneración de los arts. 143.1 y 60 de la Ley de Patentes en relación con el art. 69 del Convenio de la Patente Europea y la jurisprudencia aplicable. Dicho argumento fue de igual forma rechazado por el Tribunal Supremo.

Como consecuencia del rechazo de todos los argumentos, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación y condenó a la recurrente al pago de las costas procesales.

La recurrente alegaba que el Tribunal de instancia no se había pronunciado sobre sus alegaciones referidas a la ausencia de novedad y de actividad inventiva en el modelo impugnado, ni tampoco sobre la equivalencia de los elementos que componen el modelo impugnado. El Tribunal Supremo rechazó este motivo al entender que sí ofrecía la sentencia recurrida una respuesta congruente a la pretensión porque no se pudieron rebatir con pruebas las conclusiones de los dos informes técnicos en los que se basó la concesión del modelo de utilidad, mediante los cuales se desvirtuaban los motivos de oposición al registro formulados por Don Jesús Ángel.

El Tribunal Supremo declaró que en relación a las diferencias de configuración entre el modelo impugnado y la patente previa, la sentencia recurrida asumió las conclusiones de la OEPM porque no se aportaron informes contrarios que las desvirtuasen. A falta de otros elementos de prueba, el Tribunal de instancia no podía sino compartir el juicio técnico sobre las diferencias de diseño y la conclusión de que el modelo de utilidad admitido aportaba un resultado industrial propio, que fueron emitidos por la OEPM.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un caso de incompatibilidad entre una patente y un modelo de utilidad. La recurrente se oponía a que se autorizase el registro del modelo de utilidad por ser a su juicio incompatible con una patente previa de la que era titular.

La recurrente fundó su oposición al registro del modelo de utilidad en la supuesta falta de novedad y actividad inventiva del modelo impugnado y en la equivalencia de los elementos que componían el modelo impugnado.

El art. 143.1 de la Ley de Patentes establece que "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." En opinión de la recurrente, el modelo de utilidad registrado en este caso no reunía tales condiciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo puntualizó que era necesario probar la ausencia de tales requisitos para declarar nulo el registro y que la recurrente no lo había conseguido. De ahí que el Tribunal Supremo validara la decisión de admitir el registro del modelo de utilidad por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas y a la vista de los informes técnicos en los que se basó dicha decisión.

Con esta decisión el Tribunal Supremo continúa la doctrina consolidada en esta materia por numerosas sentencias anteriores¹ y se basa en dos afirmaciones: la primera, que no es imprescindible que el requisito de novedad afecte al objeto que se pretende registrar en su conjunto, sino que basta con que tal novedad esté presente en alguno de sus elementos siempre que se trate de elementos esenciales y no accesorios del mismo. La segunda, que la apreciación del requisito de novedad es considerada como "una cuestión de hecho, cuya apreciación depende del resultado de la prueba practicada en la instancia"². De ahí que el Tribunal Supremo no tuviera en cuenta los argumentos de la recurrente, dado que los mismos no estuvieron fundados en elementos fácticos que los probaran, como los informes periciales en los que se apoyó la OEPM para admitir el registro del modelo de utilidad.

Legislación disponible en UAIPIT:

Ley nº 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad:

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

¹ Entre dichas sentencias cabe destacar la STS 2208/1989, de 28 de marzo 1989 (Food Machinery Talleres Ascot, S. L. vs don Jose Carlos)

² STS de 17 de mayo de 1976, Actas de Derecho Industrial (ADI), 1977-4, pág. 321.

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2985

Autores: Lydia Esteve, Richard MacBride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez. UAIPIT-
University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.