

**Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 66/2012, de la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de marzo de 2012 (HÜPE SPAIN, S.L.U. contra VITAL-BATH, S.L.)**

**1. Antecedentes de hecho**

La empresa Hüpe Spain, S.L.U. (Hüpe) demandó a Vital-Bath, S.L. por la infracción de un modelo de utilidad para proteger una solución técnica para mamparas de ducha.

La demanda fue estimada, declarando la sentencia que la fabricación del modelo “SMERU” por “Vital-Bath” infringía el modelo de utilidad titularidad de la actora.

Frente a dicha sentencia, “Vital-Bath” presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

**2. Fundamentos de derecho**

El recurso planteado por Vital-Bath estaba basado en los siguientes motivos: en primer lugar, infracción del principio de justicia rogada y del requisito de congruencia de la sentencia. En segundo lugar, la infracción por error en la apreciación de la prueba e interpretación errónea de los arts. 153.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), en relación con el art. 143 y 153.2 LP, por carecer el modelo de utilidad de novedad y actividad inventiva. En tercer lugar, la infracción por error en la apreciación de la prueba e interpretación errónea del art. 153.1 a) LP en relación con el art. 143.1 LP, pues el modelo de utilidad carece de ventajas prácticamente apreciables para su uso y fabricación. En cuarto lugar, se alegaba la infracción por error en la apreciación de la prueba e interpretación errónea de los arts. 26 LP y 7 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986. En quinto y último lugar, se denunciaba la infracción de los arts. 64.1 y 66 LP.

Cada uno de los motivos del recurso fue rechazado por el Tribunal, declarando la íntegra desestimación del mismo y la condena al pago de las costas procesales por parte de la recurrente.

En relación con el primero de los motivos del recurso, la recurrente alegaba que se había infringido el principio de justicia rogada porque la sentencia impugnada había decidido sobre cuestiones que no correspondían a ninguna de las pretensiones de las partes. Por ello entendía la recurrente que la sentencia incurría en incongruencia.

Sobre este punto, la Audiencia Provincial declaró que no existe incongruencia cuando la

sentencia se atiende a lo que en esencia se pide por la demandante, en lugar de ceñirse a la estrictamente a las palabras de la pretensión. Así, para la Audiencia Provincial el juez de instancia no había vulnerado ni el principio de justicia rogada ni el de congruencia.

En el segundo motivo del recurso, relativo a la infracción por error en la apreciación de la prueba e interpretación errónea de los arts. 153.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), en relación con el art. 143 y 153.2 LP, la recurrente alegaba que el modelo de utilidad carecía de novedad y actividad inventiva.

En opinión de la recurrente, el juez de instancia había interpretado erróneamente los requisitos de novedad y actividad inventiva pues los había analizado en relación con el conjunto del modelo de utilidad. No obstante, la Audiencia Provincial entendió que no era cierto que el juez de instancia se hubiera basado en una interpretación de conjunto únicamente, sino que había examinado la novedad y la actividad inventiva en atención a la relación existente entre la reivindicación independiente y las dependientes, esto es, según el grado de dependencia entre las mismas.

De dicho análisis se desprendía según la Audiencia Provincial que tanto la reivindicación principal como las dependientes, además de poseer novedad y actividad inventiva, aportaban también una serie de ventajas de tipo técnico, relativas al uso, fabricación y montaje, que no han sido anticipadas en otros modelos de utilidad ni otras invenciones anteriores, dentro del sector de las mamparas de baño.

En cuanto al tercer motivo, la apelante alegaba que el modelo de utilidad de Hüpe carecía de ventajas prácticamente apreciables para su uso o fabricación. No obstante, la Audiencia Provincial declaró que la parte apelada había descrito claramente cuáles eran las ventajas técnicas de la mampara de baño. En concreto, una de esas ventajas afectaría al uso por parte del usuario, pues impediría que el agua se vertiese fuera del plato de ducha; la otra ventaja afectaría a la fabricación, transporte y montaje, mejorando de esta forma los costes, el embalaje y la instalación de la mampara de ducha.

Respecto al cuarto motivo del recurso, sobre la infracción por error en la apreciación de la prueba e interpretación errónea de los arts. 26 LP y 7 del Reglamento de ejecución de la LP., la Audiencia Provincial declaró que la recurrente había reiterado los argumentos de los motivos anteriores sobre la apreciación de forma unitaria, global y conjunta por el juez de instancia del modelo de utilidad en cuestión. Por ello, se limitó a reproducir los fundamentos ya expuestos y rechazar con ello el motivo.

Por último, en cuanto al motivo quinto donde denunciaba la infracción de los arts. 64.1 y 66 LP, la Audiencia Provincial determinó que en el presente caso, la situación revelaba la existencia de un daño sin necesidad de tener que fundamentarlo en un medio de prueba. Así, la cuantificación del mismo se hizo teniendo en cuenta el beneficio neto perdido que hubiera resultado de comercializar la mampara de baño propiedad de Hüpe sino hubiera existido la infracción realizada por la recurrente.

### **3. Comentario**

Esta sentencia resolvió un recurso planteado en un caso de infracción de un modelo de utilidad. La empresa Vital-Bath había sido condenada en primera instancia por la infracción del modelo de utilidad propiedad de la empresa Hüpe. Dicha infracción había tenido lugar al emplear la solución técnica protegida por el modelo de utilidad en la fabricación del modelo de mampara de ducha SMERU por parte de la demandada.

Como resultado de dicha infracción, la sentencia de primera instancia condenó a Vital-Bath al pago de una indemnización de 12150,54€ por los daños emergentes ocasionados a la demandante, y otra indemnización de 11.012,53€ en concepto de lucro cesante.

La demandada se opuso a dicha condena por medio de un recurso de apelación, basándose fundamentalmente en que las reivindicaciones del modelo de utilidad carecían de novedad y actividad inventiva, además de no aportar ventajas apreciables para su uso o fabricación.

La Audiencia Provincial en respuesta a dichos argumentos, introduce consideraciones a tener en cuenta, relativas a la correcta interpretación de las reivindicaciones de los modelos de utilidad. En concreto, aclara que no cabe deducir del artículo 26 LP<sup>1</sup> y del artículo 60.1 LP<sup>2</sup> que sea necesario realizar un análisis particular de cada una de las reivindicaciones dependientes e independientes del modelo de utilidad para poder hablar de un examen adecuado de la novedad y de la actividad inventiva.

De esta forma, la Audiencia Provincial, deja sentado en esta sentencia que dichos requisitos para la validez de un modelo de utilidad deben ser analizados en atención a la relación existente entre la reivindicación independiente y las dependientes, pues de acuerdo con los arts. 26 y 60.1 LP el objeto de una patente o modelo de utilidad se determinará por el contenido de sus todas sus reivindicaciones.

### **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)

Real Decreto N° 2245/1986, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad:

---

<sup>1</sup> Art. 26 de la LP: “Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección, deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción”.

<sup>2</sup> Art. 60.1 LP: “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.”

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006117\\_REAL\\_DECRETO\\_2245\\_1986\\_10\\_10.htm](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006117_REAL_DECRETO_2245_1986_10_10.htm)

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

[http://rclip.sakura.ne.jp/db/search\\_detail.php?cfid=3687](http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3687)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride y Nuria Martinez. UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology