

Roj: **STS 508/1996** - ECLI: **ES:TS:1996:508**Id Cendoj: **28079110011996102596**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **30/01/1996**Nº de Recurso: **2260/92**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**Ponente: **JOSE ALMAGRO NOSETE**Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a

En la Villa de Madrid, a 30 de Enero de 1.996. Visto por la Sala

Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera instancia número veintiséis de Madrid, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad Ventiklar, S.A. representado por el procurador de los tribunales Don Aquiles Ullrich Dotti en el que es recurrida la entidad **Natural Mamparas de Baño**, S.A. representada por el procurador de los tribunales Don José Pedro Vila Rodríguez.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera instancia nº 26 de Madrid, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía promovidos a instancia de Ventiklar S.A. contra **Natural Mampara de Baño** S.A., sobre reclamación de cantidad.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, se dictara sentencia condenando a la parte demandada a: 1º.- A la cesación de los actos que viene efectuando, lesionando el derecho de exclusiva que deriva de la inscripción del modelo de Utilidad número 256.195, al fabricar y vender **mamparas de baño** de las características de las que es objeto el mencionado modelo de utilidad, caracterizada esencialmente porque la guía



inferior de la **mampara** está constituida por dos piezas independientes y de igual sección, que se unen por testa, formando ambas el conjunto de las guías sin solución de continuidad y porque cada una de las referidas piezas presenta una dimensión longitudinal como mínimo igual a la anchura de las puertas. 2º.- A que cese en la utilización del folleto de instrucciones de montaje e instalación acompañado a la demanda como documento núm. 6, por interferir los derechos de propiedad intelectual que pertenecen a la entidad Ventiklar, S.A., derivados de la publicación prioritaria del folleto igualmente acompañado a la demanda incorporado al documento núm. 5 de la misma. 3º.- A la retirada del comercio y destrucción de los ejemplares ilícitos del folleto de la mencionada entidad al que se refiere el anterior, pronunciamiento y a la inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de tal folleto. 4º.- A indemnizar a la entidad Ventiklar S.A. por los daños y perjuicios irrogados a la misma por la lesión del derecho de exclusiva que deriva de la inscripción del Modelo de utilidad núm. 256.195, en la cuantía que se concrete en el periodo de práctica de pruebas y posteriormente en el de ejecución de sentencia. La cuantía del perjuicio irrogado a la entidad Ventiklar S.A. vendrá determinada sobre la base de los beneficios que habría obtenido previsiblemente de la explotación del objeto del modelo de utilidad núm. 256.195 si no hubiera existido la competencia de la entidad **Natural Mampara de Baño S.A.** 5º.- A las costas del juicio. 6º.- Acordar expresamente la publicación de la sentencia condenatoria de la firma infractora, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las firmas fabricantes de **mamparas**.

Admitida a trámite la demanda, la entidad demandada la contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos, y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia desestimatoria de la demanda, con expresa imposición de costas a la entidad actora, formuló demanda reconvenional alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó de aplicación al caso y terminó suplicando se dictara sentencia estimando el "petitum" de la demanda reconvenional y decretando la nulidad del modelo de utilidad núm. 256.195, del que es titular registral la sociedad reconvenida, con todos los efectos inherentes a esta declaración, e imponiendo el pago de las costas a la reconvenida.

Por el juzgado se dictó sentencia con fecha 7 de septiembre de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando la demanda deducida en representación de Ventiklar, S.A., contra **Natural Mampara de Baño S.A.** y desestimando la reconvenición formulada por **Natural Mampara de Baño S.A.**, debo condenar y condeno a la citada entidad demandada a: 1.- A la cesación de los actos que viene efectuando, lesionando el derecho de



exclusiva que deriva de la inscripción del Modelo de Utilidad núm. 256.195, al fabricar y vender **mamparas de baño** de las características de las que es objeto el mencionado Modelo de Utilidad. 2.- A que cese en la utilización del folleto de instrucciones de montaje e instalación, acompañada a la demanda como documento núm. 6, por inferir los derechos de propiedad intelectual que pertenecen a la entidad Ventiklar S.A., derivados de la publicación prioritaria del folleto acompañada como documento núm. 5 de la demanda. 3.- A la retirada del comercio y destrucción de los ejemplares ilícitos del folleto de la mencionada entidad al que se refiere el anterior pronunciamiento y a la inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de tal folleto. 4.- A indemnizar a la entidad Ventiklar S.A. por los daños y perjuicios irrogados a la misma por la lesión del derecho de exclusiva que deriva de la inscripción del Modelo de Utilidad núm. 256.195, en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia y que será determinada sobre la base de los beneficios que previsiblemente hubiera obtenido la entidad actora de la explotación del objeto del Modelo de Utilidad núm. 256.195, si no hubiera existido la competencia de la entidad **Natural Mampara de Baño S.A.**, y condeno igualmente a la entidad demandada **Natural Mampara de Baño S.A.** al pago de las costas causadas en el presente procedimiento".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 14 de abril de 1992, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "**Natural Mampara de Baño S.A.**" contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 26 de Madrid, en el juicio de menor cuantía contra ella seguido a instancia de la entidad "Ventiklar S.A.", debemos absolver a aquélla de todas las peticiones contenidas en la demanda; y estimando la reconvención de la parte demandada debemos decretar la nulidad del Modelo de Utilización nº 256.195 del que es titular registral la sociedad reconvénida con todos los efectos inherentes a todo ello y con imposición de costas de primera instancia a la parte actora-apelada, sin hacer expresa condena en costas en esta segunda instancia".

TERCERO.- El procurador Don Aquiles Ullrich Dotti en representación de la entidad Ventiklar S.A. formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Primero: Al amparo del nº 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, por falta de aplicación de los artículos 6, 165 y 167.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de las sentencias



dictadas por la Sala 4ª del Tribunal Supremo de fecha 28 de octubre de 1960, 29 de febrero de 1968, 5 de febrero de 1973 y 6 de junio de 1977.

Segundo: Al amparo del nº 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia en la sentencia recurrida infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, por infracción, por falta de aplicación de los artículos 178.3 y 180.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fechas 23 de octubre de 1968, 2 de marzo de 1976 y 15 de noviembre de 1985 y de la Sala 4ª del propio Tribunal Supremo de fechas 10 de junio de 1970 y 23 de junio de 1971.

Tercero: Al amparo del nº 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia en la sentencia recurrida infracción de las normas del ordenamiento jurídico, por infracción, por interpretación errónea del artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual y por falta de aplicación de los artículos 2, 5, 6, 10.1 apartado a), 17, 123 y 124 de la mencionada Ley.

CUARTO.- Admitido el recurso de casación formulado y evacuando el traslado conferido, el procurador Don José Pedro Vila Rodríguez en representación de la entidad recurrida **Natural Mampara de Baño S.A.**, presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 16 de enero de 1996, en que ha tenido lugar.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON JOSE ALMAGRO NOSETE

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Discrepa, el primer motivo del recurso, que discurre bajo el cauce del artículo 1.692-4º -como asimismo los demás- con la legitimación activa reconocida por la sentencia recurrida a la parte reconviniente para reclamar la nulidad de la protección registral concedida a los "modelos de utilidad" del actor y recurrente, al establecer, según se explica en el fundamentó jurídico sexto de la referida sentencia que no carece de aquella por el hecho de alegar que dichos modelos estaban anticipados por otros anteriores pertenecientes a terceros, en cuanto no puede negársele interés si de ello puede resultar perjudicado (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1985). Sostiene, en apoyo de su pretensión que no se han aplicado los artículos 6, 165 y 167-2 del Estatuto de la propiedad industrial. Mas, aparte el carácter genérico del artículo 6º que, en sí mismo carece de contenido directo aplicativo y del inaplicable al caso artículo 165 que define el alcance del derecho



exclusivo que confiere el registro de modelos y dibujos, por cuanto que no constituye ello cuestión litigiosa, es lo cierto que la remisión al artículo 167.2, no resulta tampoco afortunada, pues confunde el derecho a oponerse ante el Registro de la Propiedad Industrial, a la concesión del certificado del registro de modelos que considera lesivo para sus derechos con el ejercicio de cualquiera de las acciones indicadas en el Título IV del Estatuto, derogado por la vigente Ley de patentes (Ley 11/1986 de 20 de marzo), que, en su disposición transitoria séptima, no obstante, dejar a salvo que los modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de 30 de abril de 1930 se rijan por las normas del mismo, ordena la aplicación a las patentes y "modelos de utilidad" de los títulos once, sobre nulidad y caducidad de las patentes y trece, sobre jurisdicción y normas procesales, ambos de la citada Ley de Patentes que atribuye el ejercicio de la acción (en el caso planteado por la reconvención) a quienes "se considera perjudicados". Y tal perjuicio concurre en quien se ve directamente afectado en su esfera patrimonial por una posible desventaja económica que no está obligado a soportar como consecuencia de la prevalencia jurídica de un modelo de utilidad que no se ajusta en su contenido a las exigencias legales determinantes de su protección, lo que, en definitiva, muestra el "interés legítimo" de la parte. Por ello, el motivo fenece.

SEGUNDO.- Antecedentes del caso, que deben consignarse para la mejor comprensión del asunto son los siguientes: A) La entidad recurrente Ventiklar S.A. obtuvo el 8 de febrero de 1982 el modelo de utilidad nº 256.195 para "**mampara** perfeccionada para **baños**" con una, dos o tres puertas correderas, que había solicitado el 26 de enero de 1981 y que venía confeccionando la empresa Servi S.A. desde el mes de marzo de 1981 con la característica esencial de que la guía inferior de la **mampara** está construida por dos piezas independientes y de igual sección que se unen por testa, formando ambos el conjunto de las guías sin solución de continuidad y porque cada una de las referidas piezas presenta una dimensión longitudinal como mínimo igual a la anchura de las puertas, con el objeto de que una vez agrupadas dichas puertas sobre una de las piezas integrantes de la guía, resulta factible la extracción de la otra pieza y viceversa con el fin de permitir el acceso al canal de desagüe para su adecuada limpieza, según se relaciona en la Memoria descriptiva del citado Modelo de Utilidad. B) Enterada la parte demandante -hoy recurrente- que la demandada -hoy recurrida- "**Natural Mampara de Baño**, S.A." venía fabricando y distribuyendo en el mercado propio del ramo, **mamparas** de iguales características a las descritas en el antecedente anterior y con la intención de que cesara en tal actividad le requirió notarialmente el 21 de septiembre de 1987 a lo



que la demandada-recurrída contestó negativamente con apoyo fundamentalmente en que el modelo de utilidad 256.195 no contenía innovación o nueva solución técnica alguna pues incluso ya venía siendo utilizado en el mercado la variante reivindicada de la guía inferior formada de dos piezas, por modelos de utilidad registrados varios años antes de la concesión a la actora de 1982, insistiendo ésta en su requerimiento el 14 de diciembre de 1987 y finalmente a través de la demanda que dio lugar al procedimiento del que este rollo dimana, formulada el 9 de mayo de 1988 y presentada el día 17 del mismo mes interesando lo que ya venía sosteniendo, es decir, que deje de fabricar las **mamparas** de referencia así como que no utilice y retire de la circulación los folletos de instrucciones sobre su montaje todo ello con indemnización de daños y perjuicios. C) La recurrida, no sólo se opuso a cuanto pretendía la actora por las razones que ya adujo al contestar al requerimiento que se le practicó con anterioridad a la interpelación, sino que, además formuló reconvencción instando la declaración de nulidad del modelo de utilidad de la actora núm. 256.195 por ser de iguales características a modelos precedentes aportando un informe pericial emitido por el ingeniero técnico industrial Don Gabriel en tal sentido y que resulta de signo distinto al formulado por el ingeniero industrial, Don Rodolfo , acompañado en la demanda.

TERCERO.- El concepto de novedad -como explaya la sentencia recurrida- que todo modelo de utilidad debe aportar, ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia pues la protección que se concede al mismo es por razón de la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, recayendo en instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos, o parte de los mismos que aporten a la función a que son destinados un beneficio, efecto nuevo, o una economía de tiempo o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicológicas del trabajo, lo que equivale a decir que para la existencia legal del modelo de utilidad, en cuanto viene a ser un pequeño invento, debe concurrir un doble requisito: por una parte una innovación formal introducida sobre la existente y, por otra, que tal modificación en la forma, produzca una utilidad en cualesquiera de las manifestaciones expresadas en el artículo 171 (Ss. de 16 de abril de 1986 y 12 de junio de 1986) y no puede considerarse como nuevo, y por tanto protegible, lo que sea de dominio público (S. de 12 de marzo de 1986).

CUARTO.- Aplicados los anteriores criterios al supuesto controvertido -y dentro ya del tercero de los hechos probados- cabe señalar, según establece la sentencia recurrida, que la actora-recurrente, aportó con su escrito inicial un informe emitido por ingeniero industrial



del que se desprende que la parte demandada-recorrida viene comercializando **mamparas** para **baño** de iguales características que el modelo de utilidad 256.195 obtenido por la primera, lo que debe articularse con el resultado del informe proporcionado por otro profesional equivalente a instancia de la parte demandada, en el que se recoge de manera clara que dicho modelo de utilidad no ha introducido novedad alguna en el mercado pues, antes al contrario, se relacionan otros como los 71.104, 195.291 y, fundamentalmente, el 220.361 que ofrecían idénticas características que el de la parte demandante. Tal disparidad de criterio llevó a las partes a solicitar prueba pericial dentro del período procesal oportuno que no pudo llevarse a efecto y se practicó finalmente para mejor proveer a través de perito insaculado y con un resultado tan contundente que llevó al perito a entender que el modelo de la parte actora no puede considerarse como novedoso, lo que no podía ser de otra forma si tenemos en cuenta que el modelo 220.361 depositado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de abril de 1976, es decir, cinco años antes que el de la actora, resulta de idénticas características al de ésta, es decir, con carriles inferiores partibles para facilitar su limpieza según consta de forma prolija en su memoria descriptiva.

QUINTO.- Frente a la claridad de los expuestos antecedentes fácticos y conclusiones probatorias el motivo segundo del recurso alega las infracciones de los artículos 173.3 y 180.1 del Estatuto con distorsión de aquellas conclusiones de manera que lo que se trata de combatir es una cuestión de hecho relativa a la novedad del modelo del actor y recurrente, materia que ha sido objeto de repetida doctrina jurisprudencial. En efecto las declaraciones fácticas de la sentencia recurrida hacen que sea aplicable al caso la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1991, que en supuesto análogo, determina la desestimación del motivo "por basarse sobre una fundamentación fáctica contraria a la que sustenta la resolución impugnada, pues si con arreglo a lo declarado en la misma y no combatido en esta vía casacional, ambos modelos de utilidad se apoyaban en características conocidas con anterioridad, carentes de novedad, obvio resulta que por aplicación del artículo 174 del Estatuto, procede acceder a la nulidad de la inscripción". En definitiva es necesario que el modelo de utilidad, "introduzca novedad o represente una evidente utilidad práctica respecto de los precedentes, siendo la apreciación de los requisitos de la novedad competencia de los Tribunales de instancia (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de marzo y 30 de noviembre de 1989, 31 de mayo y 15 de noviembre de 1994). Por tanto, el motivo, peca.

SEXTO.- Finalmente la recurrente denuncia como motivo tercero la interpretación errónea del artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual y



la falta de aplicación de los artículos 10.1 apartado c), 17, 123 y 124 de la citada ley, en relación con la solución dada por la sentencia recurrida a los pedimentos formulados acerca del folleto de instrucciones para explicación del uso y utilidad de las **mamparas** que comercializa, a partir de su consideración como obra no incura en el ámbito del artículo 1º de la mentada Ley especial. Sostiene, en este sentido, la parte recurrida que no tiene amparo la pretensión de la recurrente porque un folleto conteniendo instrucciones para el montaje de una **mampara** no es una obra ni artística, ni literaria ni científica, debiendo señalar que el artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual indica como autor de la obra a la persona **natural** y no jurídica, salvo las excepciones previstas en la Ley (no aplicables al caso) que crea una obra literaria, artística o científica. Es decir, la recurrente, que es una persona jurídica, no tiene la calidad de autor con arreglo a la Ley y carece de legitimación para ejercitar acciones por tal concepto. Asimismo, mantiene que el apartado 1-a del artículo 10 no se refiere al folleto en cuestión, sino a una auténtica creación literaria, pues en el presente caso el folleto está íntimamente unido al producto fabricado, que es quien tendría protección legal, ya que es evidente que su titular está habilitado para desarrollar el objeto protegido en todas las facetas en que ha de desenvolverse, de ahí que no pueda dividirse la continencia de la causa, dando una protección distinta, por un lado, al objeto fabricado y, por otro al folleto explicativo de montaje. Por ello es inaplicable al presente caso el artículo 17 invocado de contrario. Pero la verdad es que cualquiera que sea el valor literario del folleto, entendido como calidad noble del arte de la expresión por medio de la palabra, lo que la Ley protege es la creación original de una composición del lenguaje escrito de modo que en el caso tal característica se da, y, por ello, procede acoger el motivo pues, aunque el autor no conste, ya que el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual corresponde a la persona jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor (artículo 6º.2), mientras este no revela su identidad y ningún dato expresa que la empresa haya actuado torcidamente respecto de los derechos en cuestión.

SEPTIMO.- El rechazo de dos motivos y la estimación de uno, con el sentido que resulta de su exposición, obliga a la declaración de haber lugar a la casación parcial de la sentencia recurrida (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y, a resolver en la instancia en cuanto al particular objeto de casación en la misma forma que estableció el Juzgado de 1ª Instancia, respecto del cese en la utilización del folleto y retirada del comercio y destrucción de los folletos ilícitos editados por la demandada-recurrida. No se condena en las costas de ninguna de las





instancias. Las del recurso deberán satisfacerse por cada parte las suyas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución:

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

## FALLAMOS

Declaramos haber lugar en parte al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Ventiklar S.A., y por ello a la casación parcial de la sentencia recurrida de fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y dos, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Duodécima, recaída en apelación de los autos de juicio de menor cuantía número 601/88, instados por Ventiklar, S.A. contra **Natural Mampara de Baño** S.A. y seguidos ante el Juzgado de Primera instancia número veintiséis de Madrid, y anulamos la sentencia recurrida en el particular relativo a la desestimación de los pedimentos sobre propiedad intelectual, que deben acogerse en los términos expresados en los puntos 2 y 3 de la sentencia de primera instancia, extremos que damos por reproducidos y en cuyo sentido condenamos, con estimación por ello parcial de la demanda, sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias. Las del recurso se satisfarán por cada parte las suyas; y líbrese a la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la colección legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA JOSE ALMAGRO NOSETE

GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el

EXCMO. SR. DON JOSE ALMAGRO NOSETE, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.