



Roj: **SAP V 637/2001 - ECLI:ES:APV:2001:637**

Id Cendoj: **46250370092001100047**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **31/01/2001**

Nº de Recurso: **900/2000**

Nº de Resolución: **65/2001**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **MARIA ANTONIA GAITON REDONDO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ROLLO NÚM. 900/00

SENTENCIA NUM. 65/01

Ilustrísimos Sres.:

PRESIDENTE

D.JOSE MARTINEZ FERNANDEZ

MAGISTRADOS

D.ª MARIA ANTONIA GAITON REDONDO

D. ANTONIO PARDO LLORENS

En la ciudad de Valencia a treinta y uno de enero de dos mil uno.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA ANTONIA GAITON REDONDO, el presente rollo de apelación número 900/00, dimanante de los autos de Juicio m.c.495/99, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia, entre partes; de una, como demandante apelante ART MUXART SA, representada por el Procurador de los Tribunales Sr.AZNAR GOMEZ y de otra como demandada apelada a PACO HERRERO S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales Sra.JURADO SANCHEZ, sobre acción declarativa, de cesación de acto y de indemnización de daños y perjuicios de la Ley de Patentes, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por la Ilma.Sra.Magistrada de Primera Instancia número 3 de los de Valencia, en fecha siete de julio de dos mil, contiene el siguiente FALLO: "Que desestimando íntegramente la demanda sobre PATENTE formulada por el Procurador D.Carlos Aznar Gómez, en representación de la mercantil ART MUXART SA contra PACO HERRERO S.L. debo absolver y absuelvo a la mercantil demandada de todas las pretensiones deducidas en su contra, con imposición de costas a la mercantil actora".

SEGUNDO.- Contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la demandante, que fue admitido en ambos efectos y previo emplazamiento de las partes se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial en donde comparecieron las partes, se tramitó esta alzada, con celebración de vista el día 25-1-01 a cuyo acto asistieron las representaciones y defensa de las partes, quienes solicitaron se dictara resolución conforme a las pretensiones de sus respectivos patrocinados.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS



PRIMERO.- El Juzgado de Instancia desestimó la demanda formulada por la entidad Muxart SA en ejercicio de las acciones declarativa, de cesación de acto y de indemnización de daños y perjuicios previstas en la Ley de Patentes, contra la mercantil Paco Herrero SL. Contra dicha resolución se alza la representación de la parte actora alegando que en autos ha quedado acreditado la presentación por su parte de una solicitud de Modelo de Utilidad, y que con posterioridad a dicha solicitud la demandada tenía a la venta zapatos con la hebilla-cierre objeto de tal solicitud, considerando no ser de aplicación al caso el tenor del artículo 54 de la Ley de Patentes por dos razones: 1) No mediar buena fe en la entidad demandada, pues la buena fe ha de ponerse en relación con los usos y costumbres mercantiles y el modelista de Paco Herrero SL reconoció haber copiado el cierre aún sin recordar la marca de la que copió. Indicaba a este respecto no ser verosímil que no lo recordase y que, además, Muxart SA era el único que la usaba. Añadía que dicho precepto establece una excepción al principio general y por tanto ha de ser interpretado restrictivamente; 2) No haberse demostrado que la demandada, antes de la fecha de la solicitud del Modelo de Utilidad, hubiere hechos actos preparativos serios encaminados a la explotación de lo que constituye el objeto del modelo de utilidad, debiendo tenerse en cuenta a tal efecto que todos los testigos guardan una relación económica con la entidad demandada, sin que medie apoyo de cualquier otro tipo de diligencia probatoria. Concluía señalando que no siendo aplicable el indicado artículo 54, procedía la aplicación de la norma general y, en consecuencia, dictar sentencia conforme al suplico de la demanda, si bien, a tenor de la prueba pericial practicada en las actuaciones, ya se podía concretar como cuantía de daños y perjuicios la de 1.160.250 pesetas.

La parte demandada solicitó la confirmación de la sentencia, alegando haber quedado acreditado que, antes de la fecha de la solicitud del modelo de utilidad, había realizado actos preparatorios serios para su explotación. A tal efecto indicaba que los zapatos comercializados por Paco Herrero SL se dicen vistos por la actora en marzo de 1999, y por tanto corresponden a la colección primavera-verano de dicho año, lo que implica que se inició el proceso de creación de la misma en febrero-marzo de 1998. Añadía que el modelista de Pedro Herrero SL no es trabajador de tal entidad, sino que trabaja por su propia cuenta, y que la buena fe de la demandada se demostraba desde el momento en que, tras el requerimiento de la actora, se cesó en la comercialización.

SEGUNDO.- Con arreglo a la prueba practicada en las actuaciones, resulta acreditado que la entidad Muxart SA, cuyo objeto social es la explotación al por mayor de diseños de zapatos y complementos, instó en fecha 6 de agosto de 1998, con número de solicitud U9802105 el registro de un modelo de utilidad consistente en un broche aplicable a correas o tiras para sujetar calzados, tal y como consta al folio 21 y siguientes de autos. En marzo de 1999 comprueba la actora que se encontraban a la venta diversos modelos de la marca Paco Herrero, de la demandada, que incorporaban una hebilla igual a la que era objeto de modelo de utilidad, razón por la que con fecha 26 de marzo del indicado año se remite a la demandada, por conducto notarial, una carta en el que se hace constar la fecha del registro del modelo de utilidad y que han sido detectados en diversos puntos de España modelos comercializados bajo la marca Paco Herrero "que incorporan una hebilla idéntica a la que se ha instado el registro", por lo que a los efectos previstos en el artículo 59.2 de la Ley de Patentes, se requiere el cese inmediato en la comercialización de cualquier modelo de calzado que incorpore aquella hebilla o broche (f.40). Dicho requerimiento es contestado por la mercantil demandada en fecha 12 de abril del indicado año mediante carta (f. 50) en la que, previa consideración de que las hebillas utilizadas no son idénticas, y de que no puede hablarse de imitación al tratarse de un sistema utilizado tradicionalmente en la industria zapatera, concluye indicando que "no obstante lo anterior y por cuanto la firma Paco Herrero SL siempre se ha distinguido por ofrecer una imagen propia, una vez ha tenido conocimiento del pretendido derecho... sobre la hebilla en cuestión, se abstiene de inmediato en la comercialización de los modelos que incluían la misma". Dicha circunstancia, cese en la comercialización, viene corroborada por la declaración testifical de Luis Alberto (f.197).

La sentencia de instancia, desestima la demanda por entender aplicable al supuesto de autos, dadas sus circunstancias, el tenor del artículo 54 de la Ley de Patentes. Dicho precepto establece "el titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa". Aplicación ésta a la que se opone la parte apelante, como ya se ha indicado, por considerar que no ha habido buena fe, ni actos preparatorios serios en los términos que indican dicho precepto.

TERCERO.- El argumento de la parte apelante referido a la primera de las cuestiones, falta de buena fe, se basa en el hecho de que el modelista de Paco Herrero SL reconoce que copió el cierre, no siendo verosímil que no recuerde la marca a la que copió y que además Muxart era la única que lo usaba. Esta última afirmación en absoluto queda probada en las actuaciones, pero además, en cualquier caso, y dados los términos legales



indicados, la copia habría de venir referida a las fechas en que la actora ya contaba con la protección que le concede la solicitud del registro del modelo de utilidad, lo que no acontece en el caso de autos como se dirá.

No es posible, en este supuesto legal concreto, extender la exigencia de la buena fe en los términos genéricos que pretende la recurrente, pues expresamente determina el citado artículo que la actuación de explotación se refiera a lo que constituye el objeto del registro, ya que nada impide la copia de aquellos productos, bienes o utilidades que estén en el mercado y que no están afectos a la protección legal que concede la Ley de Patentes. Por tanto, la buena fe ha de venir referida al concreto actuar del tercero respecto de lo que es objeto de registro y no a su comportamiento genérico dentro del ámbito mercantil, sin perjuicio de que el mismo pudiera ser calificado al socaire de otras normas jurídicas cuya aplicación no es objeto del presente procedimiento. En definitiva, admite la entidad demandada en su escrito de contestación a la demanda que su modelista, Luis Alberto , inició la preparación de la colección de zapatos correspondiente a la temporada primavera-verano de 1999, viajando a los principales centros de creación de moda, Milán, Londres, Paris, etc, y que de uno de estos viajes trajo varios dibujos, realizados por el mismo, de diseños de broches, adornos y detalles que había visto en distintos escaparates, entre los que se encontraba el broche que se incorporó a la colección de Paco Herrero y que ha venido a ser objeto de este procedimiento, (tales circunstancias son admitidas igualmente por el Sr. Luis Alberto en prueba testifical, indicando que tales viajes los realizó en febrero de 1998); pero de ello no puede concluirse que el broche en cuestión correspondiese a modelos de la marca Muxart, cuyo uso exclusivo previo a la solicitud registral no consta, y debiendo tener en cuenta a este respecto que el testigo Lucas , DIRECCION000 de la "Boutique Casino Asturias SL" (f.209), manifestó haber visto broches como el de la entidad demandada en modelos de diversos fabricantes de firmas italianas en la feria de Dusseldorf. Siendo que los hechos se refieren a un momento histórico anterior a la solicitud por la demandante del registro del modelo de utilidad, y refiriéndose los dibujos o bocetos del Sr. Luis Alberto a diseños que no se ha acreditado fueran de la actora, ha de mantenerse el pronunciamiento de la instancia respecto a la concurrencia de la buena fe de la demandada en los términos a que específicamente se refiere el artículo 54 de la Ley de Patentes.

CUARTO.- Igualmente indicaba la parte apelante no concurrir el segundo de los requisitos mencionados: la realización por la demandada de actos preparatorios serios encaminados a la explotación de lo que constituye el modelo de utilidad. Además de cuantas razones hasta aquí han sido expuestas, y concurriendo con la prueba testifical, abunda en la tesis de la incorporación de los broches a los modelos de zapatos de Paco Herrero SL con anterioridad a la fecha de la solicitud, la documental obrante al folio 152 de autos, oficio de Fornituras L.Mora SL, de la que resulta que el broche en cuestión fue servido a la mercantil demandada, en inicial cantidad de 376 unidades, en los meses de abril a mayo de 1998, facturándose en los meses sucesivos a éstos por otras 5.250 unidades más. Igualmente, y dados los términos del propio requerimiento de la actora en marzo de 1999 y del Acta de presencia notarial verificada en mayo de 1999 en Oviedo (f.52), resulta la comercialización seria y efectiva de los modelos de zapatos de Paco Herrero SL que incorporaban el broche con anterioridad a la fecha de prioridad del modelo de utilidad.

A tales consideraciones son de añadir el notorio hecho de que las colecciones de moda, sean estas de ropa, zapatos o complementos, que se venden al público en una determinada época corresponden al trabajo realizado mucho antes por cuantos intervienen en el proceso de su creación, abarcando periodos que incluso alcanzan un año de antelación. Ello coincide con las manifestaciones de la demandada en el sentido de que la colección en la que se incorporaban los broches, primavera-verano del 99, corresponde a los trabajos iniciados en los primeros meses del año 1998, y por lo tanto con anterioridad a la fecha de solicitud del registro por la demandante, agosto de este último año. Ha de concluirse, por tanto, que la entidad Paco Herrero SL realizó, e incluso concluyó, los preparativos serios y efectivos para explotar el objeto del modelo de utilidad con anterioridad a la fecha de prioridad mencionada, que de este modo no podrá afectar a la explotación en la forma en que se venía realizando hasta entonces y en la medida adecuada para atender las necesidades razonables, lo que permite incluir en tal ámbito el comportamiento de Paco Herrero SL de no retirar del mercado aquellos zapatos que ya habían sido suministrados a los establecimientos con anterioridad al requerimiento de la actora, siendo de plena aplicación al supuesto de autos, por tanto, el tenor del artículo 54 de la Ley de Patentes por cuyo motivo, y con desestimación del recurso de apelación, ha de confirmarse la sentencia dictada en la instancia.

QUINTO.- Por imperativo del artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de la alzada han de ser impuestas a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO



Desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de la mercantil Muxart SA, contra la sentencia de fecha 7 de julio de 2000, dictada por el Juzgado de Primera Instancia-3 de Valencia en autos de juicio de menor cuantía nº 495/99, confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de las costas causadas en la alzada a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, y a su tiempo, con certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOS