



Roj: **SAP M 1733/2015 - ECLI:ES:APM:2015:1733**

Id Cendoj: **28079370282015100028**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **02/02/2015**

Nº de Recurso: **219/2013**

Nº de Resolución: **32/2015**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **GREGORIO PLAZA GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, 11, 23-10-2012,**
SAP M 1733/2015

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0003969

ROLLO DE APELACIÓN Nº 219/2013.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 26/2011.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid.

Parte recurrente: L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC Y L-3 COMMUNICATION CORPORATION

Procurador: D. Rafael Gamarra Megías

Letrado: D. Carlos González-Bueno

Parte recurrida: ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. y D. Carlos María

Procurador: D. Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros

Letrado: D. Antonio José Vela Ballesteros

SENTENCIA N° 32/2015

En Madrid, a dos de febrero de dos mil quince.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 26/2011 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Once de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día veintitrés de octubre de dos mil doce.

Ha comparecido en esta alzada la parte demandante, L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC Y L-3 COMMUNICATION CORPORATION, representada por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Megías y asistida del Letrado D. Carlos González-Bueno, así como los demandados, ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. y D. Carlos María, representados por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros y asistidos del Letrado D. Antonio José Vela Ballesteros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada seguido a instancia de las mercantiles L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC (EOTECH) Y L-3 COMMUNICATION CORPORATION (L-3), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Megías y asistido del Letrado D. Carlos González-Bueno contra ACADEMIA ESPAÑOLA DE



INTELIGENCIA, S.L. y contra D. Carlos María , representados ambos por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros y asistido por el Letrado D. Antonio J. Vela Ballesteros debo absolver a los demandados de las pretensiones de las actoras, con expresa condena en costas a la parte instante del procedimiento."

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintinueve de enero de dos mil quince.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Las mercantiles L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC y L-3 COMMUNICATION CORPORATION interpusieron demanda de juicio ordinario contra ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. (AEI) y D. Carlos María por la que solicitaban lo siguiente:

Pretensión principal: acción reivindicatoria del **modelo de utilidad** 1.065.204.

Declare que mi mandante ostenta frente a la mercantil AEI un derecho preferente sobre el **modelo de utilidad** 1.065.204 para explotar el objeto que describe al haberlo desarrollado con anterioridad a la fecha de su solicitud y que el codemandado Sr. Carlos María no ostenta la cualidad de inventor del mismo.

Declare que el **modelo de utilidad** 1.065.204 ha sido solicitado en fraude de los derechos de mi mandante y con mala fe.

Declare que el **modelo de utilidad** 1.065.204 corresponde a mi mandante y en consecuencia su derecho a subrogarse en su titularidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas en sustitución de los demandados.

Ordene la transferencia del **modelo de utilidad** a favor de mi mandante, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina española de Patentes y marcas.

2. Pretensión subsidiaria: Declaración de nulidad para el caso de que no se estimase la acción reivindicatoria.

v) Declare subsidiariamente que el **modelo de utilidad** 1.065.204 es nulo por adolecer de falta de novedad y falta de descripción de la invención a la fecha de su solicitud y la falsedad en la constancia del nombre del inventor.

vi) Declare subsidiariamente que el **modelo de utilidad** 1.065.204 ha sido solicitado en fraude de los derechos de mis mandantes y con mala fe.

vii) Ordene subsidiariamente la cancelación del **modelo de utilidad** 1.065.204, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Pretensión accesorio: Acción de competencia desleal.

viii) Declare que la conducta de los demandados es susceptible de calificarse como ilícita desde el punto de vista concurrencial por cuanto atentan contra la buena fe mercantil

ix) Condene al resarcimiento de los daños morales en la cantidad de 50.000 €.

La demanda se sustentaba, en lo esencial, en los siguientes hechos:

Las demandantes son compañías líderes en el sector de la defensa y gozan de una reconocida implantación en el mercado mundial de visores nocturnos con mira holográfica que comercializan bajo las marcas EOTECH y L-3.

EOTECH fue la primera compañía en el mundo en crear un visor holográfico para armas. EOTECH es titular de la patente US 6.490.060 "mira holográfica ligera", solicitada el 13 de octubre de 2000 y que se encuentra en vigor. Los visores nocturnos que incorporaban esta invención fueron comercializados en España (doc. 2, traducción de la patente, doc. 3, publicidad de 2007, doc. 3.1, catálogo de armería de 2005 y doc. 3.2, foros de 2007 en los que aparecen las miras holográficas EOTECH, a fin de acreditar la divulgación en España del **modelo de utilidad**).

D. Gabino consiguió, en nombre de ELINT, S.A. (ELINT) y AEI la comercialización y distribución exclusiva en España de los visores nocturnos de las actoras durante los años 2004 a 2007.

Mediante carta de fecha 5 de julio de 2007 las actoras prescindieron de los servicios de ELINT y AEI.



La OEPM concedió a la mercantil AEI el registro de la marca núm. 2.751.965 "L-3 COMMUNICATIONS EOTECH" a favor de la mercantil AEI.

Las aquí actoras interpusieron una demanda de inmediato solicitando la reivindicación y subsidiaria nulidad de la citada marca, que se sustancia ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid.

El 28 de octubre de 2010 el codemandado D. Carlos María , en nombre de AIE, envió a uno de los distribuidores de las actoras (Technik Consulting Alvade, S.L.) un burofax por el que advertía del registro de un **modelo de utilidad** para mira holográfica a nombre de AEI y amenazaba con hacerlo efectivo ante las Aduanas españolas si continuaba importando visores EOTECH en España.

La mercantil AEI solicitó en fecha 04/04/2007 ante la OEPM el **modelo de utilidad** 1.065.204, que fue concedido por resolución de fecha 18/09/2007 y publicado en el BOPI el día 01/10/2007, apareciendo como inventor D. Carlos María .

El **modelo de utilidad** es una apropiación de los derechos prioritarios de las actoras que era conocido por AEI como antigua distribuidora exclusiva en España. Se aporta informe pericial de D. Nemesio (doc. 16) que compara el **modelo de utilidad** con la patente, considerando que carece de novedad y que no se describe la invención de forma suficientemente clara. El inventor, D. Carlos María era administrador único de ELINT y apoderado de AEI.

Así se trata de impedir la distribución en España de los visores nocturnos.

SEGUNDO. En su contestación a la demanda alegaron los demandados la indebida acumulación de acciones por ejercitarse la acción reivindicatoria y la acción de nulidad, que se excluirían mutuamente.

En segundo lugar se alega la prescripción de las acciones de competencia desleal pues ha transcurrido el plazo de un año desde la solicitud del **modelo de utilidad**, y en todo caso el plazo de tres años.

En lo sustancial, señala la contestación a la demanda que la patente norteamericana no otorga derecho alguno en España. El titular de un derecho en otro país solo dispone del derecho de prioridad unionista contemplado en el artículo 28 LP.

Añade que no se acredita que fuera divulgada en España. Por otra parte el resto de documentos carecen de cualquier dato técnico que permita su contraste.

Respecto al informe pericial señala que no acredita la divulgación en España de los documentos. La incorporación al Fondo documental de la patente americana se efectuó el 3 de enero de 2011, fecha muy posterior a la solicitud del **modelo de utilidad** (doc. 5 de la contestación).

Añade que la comparación efectuada por el perito "no resalta la diferenciación y existencia de elementos divergentes que se corresponden a características o reivindicaciones protegidas por los antecedentes que señala y que pudieran constituir reivindicaciones independientes según el art. 153 de la Ley de Patentes".

Por último señala que la reclamación de 50.000 euros por daños morales no se justifica.

Rechaza la contestación que se hubiera actuado de forma contraria a la buena fe o realizado actos de imitación, dado que dispone de un derecho de exclusiva y la existencia de ese derecho impone que la protección se invoque al amparo de la Ley de Patentes, no de la Ley de Competencia Desleal.

TERCERO. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatoria de la pretensión.

Respecto a la prescripción de las acciones de competencia desleal considera, en relación al primero de los hechos en que se sustenta, el registro del **modelo de utilidad**, que la inscripción del **modelo de utilidad** se produjo el día 1 de julio de 2007 y la demanda fue presentada en Enero de 2011, por lo que las acciones habrían prescrito. La sentencia no se pronuncia sobre la prescripción de las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Patentes al no haberse formulado la excepción en la contestación a la demanda, sino en trámite de conclusiones.

No aprecia prescripción en relación al acto de competencia desleal por el segundo de los hechos en que se sustenta, el requerimiento efectuado por burofax.

Respecto a las acciones reivindicatoria y de nulidad del **modelo de utilidad** señala la sentencia que en la patente figuran como titulares de la invención Juan Ramón y Baltasar y cesionario EOTECH, INC y no consta ningún documento de transmisión a favor de las actoras L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC y L-3 COMMUNICATION CORPORATION, por lo que concurre falta de legitimación activa.

A continuación analiza la existencia de un acto de competencia desleal en relación al requerimiento efectuado por el titular del **modelo de utilidad** y señala que no existe imitación de prestaciones porque no se acredita la



vinculación de los actores con la patente americana y el envío del burofax tampoco encuentra encaje en el art. 15 LCD, dado que no se ha infringido una ley para obtener una ventaja competitiva.

CUARTO. Frente a la citada resolución se alza el recurso de apelación interpuesto por L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC Y L-3 COMMUNICATION CORPORATION.

El primero de los motivos se refiere a la infracción del artículo 113 LP en cuanto dicho precepto atribuye legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad a quienes se consideren perjudicados, y los actores han sido requeridos para dejar de comercializar sus productos en España en base a la vigencia de un título nulo.

En segundo lugar considera el recurso que se incurre en error por declarar no probada la condición de inventor y de causahabiente de la actora puesto que este hecho no se discutió por los demandados y los actores, como titulares actuales de la patente, se han subrogado en los derechos de los inventores "personas físicas" para reclamar la reivindicación y nulidad del **modelo de utilidad** y se remite a lo dispuesto en los arts. 10 y 12 LP que reconocen la transmisibilidad del derecho a la patente.

En tercer lugar señala que la sentencia es incongruente en cuanto los demandados han reconocido la legitimación (condición de inventoras o causahabientes) dentro y fuera del proceso. A este respecto se remite a los documentos 6 a 9 de la demanda "para comprobar cómo los demandados se dirigieron a las actoras como dueñas y titulares de la invención". Añade que no plantearon la excepción de falta de legitimación activa.

En cuarto lugar se refiere el recurso a que la sentencia vulnera el principio pro actione al declarar de oficio la falta de legitimación activa de las demandantes, considerando tal decisión de un rigorismo o formalismo excesivo.

Se remite el recurso al criterio sustentado sobre la legitimación en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de noviembre de 2011 que estimaba una acción reivindicatoria y subsidiaria de nulidad de varios **modelos de utilidad**. Señala que en ese caso no constaba la intervención de los inventores "personas físicas" de las patentes americanas.

Por último considera el recurso que la sentencia infringe el artículo 24 CE al negar un pronunciamiento de fondo sobre las acciones reivindicatoria y de nulidad. Señala al respecto que se cumplieron todas las premisas necesarias para la interposición de las acciones reivindicatoria y de nulidad del **modelo de utilidad**.

QUINTO. En su escrito de oposición al recurso de apelación ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. y D. Carlos María se remiten a los razonamientos de la sentencia para la desestimación de la acción reivindicatoria puesto que los inventores de la patente no son las actoras y no consta cesión o transmisión de derechos. El titular de la patente en otro país no puede reivindicar la invención y no ostenta derecho de exclusiva en España, salvo la posibilidad de que el inventor ejercite el derecho de prioridad unionista en el plazo de un año.

Respecto a la nulidad del **modelo de utilidad** añade que la divulgación de la patente norteamericana en España es posterior a la solicitud del **modelo de utilidad**, según certificó la OEPM (doc. 5 de la contestación).

Aunque el escrito de oposición se refiere a que la sentencia no se ha pronunciado sobre el ejercicio de la acción en plazo de dos años previsto en el artículo 12.3 LP hemos de recordar que la sentencia expresamente señala que no se pronuncia sobre la prescripción de las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Patentes al no haberse formulado dicha excepción en la contestación a la demanda, sino en conclusiones.

Para terminar destaca el escrito de oposición que no se ha hecho prueba de la existencia de divulgación en España y la patente americana fue accesible al público el 3 de enero de 2011.

SEXTO. Es necesario en primer lugar delimitar el objeto del recurso, en cuanto no se reproducen la totalidad de las cuestiones controvertidas en la primera instancia. El objeto de conocimiento queda delimitado por los motivos en que se sustenta el recurso.

Dicho objeto se circunscribe a la apreciada falta de legitimación relacionada con las acciones reivindicatoria y de nulidad del **modelo industrial**. Y respecto a las acciones de nulidad el recurso solo menciona (además incidentalmente, puesto que se incluye en el extremo sexto), refiriéndose al dictamen aportado con la demanda, a la nulidad por falta de novedad. Más adelante, al referirnos a la acción de nulidad, expondremos cuáles son las concretas cuestiones planteadas en el recurso.

Quedan por lo tanto fuera del recurso las acciones por competencia desleal, sobre las que nada se alega ya, y la nulidad por otros motivos distintos del que luego se analizará. No obstante debemos añadir que resulta incomprensible que se configure una causa autónoma de nulidad (por fraude y mala fe en la solicitud, y así se indicó además en el propio suplico de la demanda) no prevista entre las causas contempladas para los **modelos de utilidad** y las patentes.



El **modelo de utilidad** solo puede ser nulo por las causas previstas en el artículo 153 LP.

SÉPTIMO. Aclarado el alcance del recurso atendiendo a los motivos en que se sustenta, debemos rechazar los alegados en los apartados tercero, cuarto y sexto.

El apartado tercero sostiene que la sentencia es incongruente al estimar la falta de legitimación activa. El apartado cuarto considera que la sentencia vulnera el principio pro actione. El apartado sexto se sustenta en que la sentencia vulnera el artículo 24 CE al negar a la actora un pronunciamiento sobre el fondo.

No podemos aceptar ni que la apreciación de oficio de la falta de legitimación determine defecto alguno de incongruencia (luego nos referiremos a lo que fuera o no reconocido por los demandados), ni la vulneración del principio pro actione o del artículo 24 CE .

Tiene declarado el Tribunal Supremo que no cabe imputar a la resolución impugnada incongruencia omisiva por no haber entrado a conocer sobre el fondo de la cuestión planteada cuando se aprecia cualquier defecto o excepción alegada por las partes o apreciable de oficio (entre otras sentencia de 24 de marzo de 2009). La tutela judicial efectiva se ve también satisfecha cuando la respuesta obtenida consiste en la negativa a entrar en la cuestión de fondo planteada, siempre que esta negativa se encuentre justificada de manera motivada y razonable en la falta de cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para acceder a las distintas acciones y recursos previstos por el ordenamiento procesal (SSTC 37/1982 , 19/1983 , 68/1983 , 93/1984 y 62/1989 , entre otras muchas). Otra cosa es que se discrepe de la falta de legitimación apreciada.

El Tribunal Constitucional ha elaborado una consolidada doctrina en relación al alcance del derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, en donde el principio «pro actione» actúa con toda su intensidad, que resumimos a continuación (entre otras muchas, SSTC 73/2006, de 13 marzo y 65/2009, de 9 de marzo).

El derecho a la tutela judicial efectiva es «un derecho fundamental de configuración legal», en la determinación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva activamente el propio legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada orden jurisdiccional, por lo que para entenderlo lesionado habrá que observar si el comportamiento del órgano juzgador respeta lo establecido en las normas procesales.

El referido derecho también se satisface incluso con la obtención de una resolución de inadmisión, que impida entrar en el fondo de la cuestión planteada cuando tal decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifica y que resulta aplicada razonablemente por el órgano judicial. Y es que, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, ha establecido el legislador, quien no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarias o caprichosas que impidan la efectividad de la tutela judicial garantizada constitucionalmente.

Y la apreciación de oficio de falta de legitimación activa, con independencia de la controversia que pueda suscitar esta cuestión con ocasión del recurso de apelación, difícilmente puede calificarse de arbitrariedad o de decisión adoptada sobre la base de un rigorismo formal, al margen de que, en todo caso, el principio pro actione no supone ni exige necesariamente que se seleccione la interpretación de la legalidad más favorable entre todas las posibles (SSTC 220/2003, de 15 de diciembre [RTC 2003, 220] , F. 3 ; 3/2004, de 14 de enero [RTC 2004, 3] , F. 3 ; 294/2005, de 21 de noviembre [RTC 2005, 294] , F. 2 ; 63/2006, de 27 de febrero [RTC 2006, 63] , F. 2 ; 127/2006, de 24 de abril [RTC 2006, 127] , F. 2 ; 358/2006, de 18 de diciembre [RTC 2006, 358] , F. 3 ; 1/2007, de 15 de enero [RTC 2007, 1] , F. 2 ; 52/2007, de 12 de marzo [RTC 2007, 52] , F. 2, por todas), ni en este caso se ha visto privada de obtener una resolución que, tras la tramitación del procedimiento, decide sobre la petición efectuada.

En definitiva, la decisión adoptada en función de la falta de legitimación activa podrá discutirse, pero no entraña incongruencia, vulneración del principio pro actione o del artículo 24 CE .

La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2006 declaró, con cita de otras anteriores, que constituye jurisprudencia reiterada la que permite apreciar de oficio la falta de legitimación activa, incluso en casación.

Y como recuerda la STS de 28 de diciembre de 2007 , la falta de legitimación activa, que tiene que ver con el fondo del asunto, aunque en puridad es preliminar al fondo, puede y debe ser apreciada de oficio aunque como tal no la hayan planteado las partes.

Al margen de la posible apreciación de oficio, no puede aceptarse que se hubiera reconocido por los demandados la condición de las actoras de "inventoras" o sucesoras de los derechos sobre la invención, teniendo en cuenta que la contestación a la demanda negó los hechos contenidos en el escrito de demanda en cuanto no concordasen con los expresados en la contestación. Es más, lo que se afirma en la contestación a la demanda es que la titularidad de la patente no otorgaba derecho alguno en España, por lo que difícilmente



podría entenderse reconocida la legitimación activa que se dice reconocen los demandados. Ni siquiera se reconocía que la patente se encontrase en vigor. No obstante debemos advertir que esta alegación (la patente no está en vigor) no excluye que se deba acreditar por la parte demandada, que es quien la invoca, un hecho positivo, que es la concurrencia de una de las circunstancias que determinarían la caducidad de la patente. No puede admitirse como norma absoluta que los hechos negativos no puedan ser probados, pues cuando las afirmaciones encierran en realidad otros hechos positivos o hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, corresponde a quien efectúa la alegación la prueba correspondiente (STS de 23 de septiembre de 1986 [RJ 1986, 4782] y en similares términos SST15 de febrero de 1985 [RJ 1985, 555], de 8 de marzo de 1991 [RJ 1991, 2200], 23 de febrero de 2007 [RJ 2007, 657], 20 de junio de 2007 [2007, 3458] y 27 de junio de 2007 [2007, 3785]).

Y el recurso se remite a los documentos 6 a 9 de la demanda "para comprobar cómo los demandados se dirigieron a las actoras como dueñas y titulares de la invención", como muestra del reconocimiento extrajudicial. Nada más lejos de la realidad. Si observamos dichos documentos, se refieren a la relación de distribución comercial de los productos "L-3 EOTech" existente entre las partes, después concluida.

OCTAVO. De la acción reivindicatoria del **modelo de utilidad**.

El derecho a obtener el certificado de protección de **modelo de utilidad** corresponde al inventor. La Ley le reconoce tanto la facultad de reclamar para sí la exclusiva como la de reclamar la titularidad cuando ya hubiera sido concedida la protección.

El artículo 144 LP establece que el derecho a la protección de **modelos de utilidad** pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce. El apartado segundo de dicho precepto añade que será de aplicación a la protección de **modelo de utilidad** lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 10 de la Ley.

El artículo 10.3 LP contempla el supuesto de pluralidad de inventores independientes. Se trata de supuestos en que se desarrolla la actividad inventiva de forma paralela, lo que impide cuestionar la validez de la protección obtenida en España, en cuanto quien aparece como titular también es inventor.

Sin embargo lo que se sostiene en este caso es que solo hay un inventor y que la protección ha sido concedida a ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.L. cuando quien figura como inventor, D. Carlos María , no lo es, puesto que se ha aprovechado de las enseñanzas de la patente norteamericana. Si la protección como **modelo de utilidad** hubiere sido concedida, la persona legitimada en virtud del artículo 10 LP - en relación al artículo 144 LP - podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad, derecho ejercitable en plazo de dos años desde la publicación de la concesión en el BOPI, salvo que el titular conociera que no tenía derecho a la protección en cuyo caso el citado plazo no es aplicable (artículo 12 LP).

En consecuencia, se encuentra legitimado para el ejercicio de la acción reivindicatoria el inventor o sus causahabientes. Además, como quiera que el derecho a la protección de **modelos de utilidad** es transmisible, corresponderá también a aquel a quien se le hubiera transmitido tal derecho (artículo 144 LP).

Lo cierto es que la invención, después patentada, parece corresponder a dos inventores: Juan Ramón y Baltasar , según la patente US 6.490.060, de la que es titular EOTech, Inc.

Sin embargo, el supuesto titular derivativo es la mencionada sociedad EOTech, Inc. mientras que aquí ejercitan la acción reivindicatoria L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC y L-3 COMMUNICATION CORPORATION. Ni en la demanda ni siquiera en el recurso - aunque sería de forma extemporánea - se ofrece explicación alguna al respecto, lo que hubiera exigido que ya con la demanda se acreditase documentalmente un hipotético cambio de denominación, una modificación estructural o una ulterior transmisión que justificase la legitimación de las actoras, puesto que, por otra parte, el cambio de titularidad solicitado se refiere a ambas sociedades y no a una sola, sin que se explique tampoco esa titularidad conjunta.

Lo expuesto conduce a rechazar la falta de legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria.

Hemos de señalar además que la recurrente viene a mezclar en sus argumentaciones en defensa de la legitimación de las citadas sociedades para la reivindicación del **modelo de utilidad** diversos aspectos:

La invención v. la patente norteamericana

La patente norteamericana v. el derecho al **modelo de utilidad**.

La invención es una creación consistente en una regla técnica no conocida de la que deriva un resultado aplicable en la industria. La patente es un título por el que se reconoce un derecho de exclusiva o, más bien, un conjunto de derechos y obligaciones derivados de su ámbito de protección.

La titularidad de una patente norteamericana no legitima a dicho titular para, a modo de derecho de proyección universal, ejercitar una acción reivindicatoria del **modelo de utilidad** en España. Lo que ha cedido el inventor o inventores (que aquí se identifican con los inventores que figuran en la patente) es el derecho a la patente US 6.490.060, y esto no es lo mismo que la cesión de los derechos sobre la invención o de los derechos que pueda ostentar el inventor sobre el **modelo de utilidad** en España o la cesión del derecho a reivindicar u obtener la protección del **modelo de utilidad**.

Por ello debemos entender que la titularidad de la patente norteamericana no priva al inventor (o sus causahabientes) de un derecho que no ha transmitido y que no se confunde con el derecho a la patente US 6.490.060. Naturalmente, salvo que se acreditase una cesión global sobre todos los derechos derivados de la invención, lo que aquí no se acredita.

Ello conduciría igualmente a rechazar la pretensión reivindicatoria del **modelo de utilidad**.

Por último, debemos señalar que para sustentar sus argumentos sobre la legitimación activa en relación a la acción reivindicatoria cita la parte recurrente una sentencia de esta misma Sección, de fecha 11 de noviembre de 2011 (Rec. 148/2011), que se refiere en realidad a un procedimiento promovido por ITT MANUFACTURING ENTREPRISES INC e ITT DEFENSE INTERNATIONAL INC contra ELINT S.A y ACADEMIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA S.L. en ejercicio de acción de nulidad -fundada en la ausencia de novedad o de actividad inventiva- de tres **modelos de utilidad** y de una acción acumulada de nulidad por registro de mala fe de una marca española. Resulta por lo tanto incomprensible que el recurso afirme lo siguiente (pg. 13, § 46):

"Los hechos y la valoración jurídica en los que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid fundamenta la estimación de la acción reivindicatoria del **modelo de utilidad** son idénticos a los que sirvieron de fundamento a la acción reivindicatoria del **modelo de utilidad** ejercitada en este procedimiento".

NOVENO. De la acción de nulidad del **modelo de utilidad**.

Los supuestos de nulidad de la protección del **modelo de utilidad** se contemplan en el artículo 153.1 LP.

El recurso, en su apartado sexto, se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (que ya hemos rechazado) al negarse a la actora un pronunciamiento sobre el fondo, en referencia a que "la excepción de falta de legitimación activa ha dejado imprejuzgada las acciones reivindicatorias y de nulidad del **modelo de utilidad**".

A pesar de que no constituye el fundamento del motivo, y al hilo del mismo, hace referencia el recurso a que el informe pericial aportado concluía que el **modelo de utilidad** 1.065.204 carece de novedad y añade lo siguiente (pg. 15, § 59):

De esta manera, la cuestión nuclear que debió resolver el juzgador en la primera instancia (sobre la que ahora se debe pronunciar esta Sala) y ha quedado imprejuzgada viene referida a la de determinar si en el **modelo de utilidad** reivindicado cuya nulidad se postula, concurre o no el requisito de la novedad y actividad inventiva, siempre necesario para que una invención pueda ser objeto de protección.

La mención al requisito de actividad inventiva no se alcanza a comprender, pues no fue objeto de las actuaciones.

Y nuevamente en relación a la falta de novedad concluye (pg. 15, § 60):

A este respecto, las conclusiones del perito, no rebatidas de contrario, debieron ser determinantes para declarar la nulidad del **modelo de utilidad**: "todas las reivindicaciones del **modelo de utilidad** 1 066 205 carecen de novedad en relación a la patente US 6490060".

A pesar de que el motivo del recurso fue rechazado, puesto que, no olvidemos, se sustentaba en la infracción del artículo 24 CE, en su vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto la apreciación de la falta de legitimación activa impedía un pronunciamiento sobre el fondo, podemos admitir con cierta flexibilidad que el motivo pretende una revisión de la nulidad fundada en la falta de novedad, efectuando alegaciones al respecto por las cuales se remite al informe pericial aportado y considerando que de dicho informe se desprende que debía ser declarada la nulidad por este motivo.

A tal efecto debemos analizar, en primer lugar, la legitimación de las actoras para ejercitar dicha acción y, en segundo lugar, el documento en el que se sustenta en el recurso la falta de novedad, esto es, la patente US 6490060.

El artículo 113 LP en relación a lo dispuesto en el artículo 154 LP, establece que podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados. A tal efecto se entiende que el 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** (STS de 30 de enero de 1996).

En este caso es evidente que las demandantes, que pretenden comercializar sus productos, se ven afectadas por un **modelo de utilidad** que se opone a dicha comercialización, hasta el punto de ser requerido su distribuidor (burofax de 28 de octubre de 2010, doc. 15 de la demanda).

Ostentan, en consecuencia, legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad.

Por cuanto se refiere al requisito de la novedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 LP el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad 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.

El documento anterior al que se refiere el recurso es la patente US 6490060. En la citada sentencia de 11 de noviembre de 2011 nos referimos a lo que se entiende por divulgación en España, en relación a la inclusión de un documento en el Fondo Documental de la OEPM, señalando lo siguiente:

" [...] en vista de la especialidad del objeto de los **modelos** litigiosos (dispositivos destinados a su utilización en actividades de defensa y de seguridad pública), no parece exigible que la "divulgación" a la que se refiere el Art. 145-1 L.P. consista en un conocimiento popular o generalizado entre la ciudadanía de la entraña de las respectivas invenciones, pareciendo mucho más razonable considerar que el requisito de la "divulgación" se satisface suficientemente con un conocimiento que alcance, vgr., al círculo de profesionales, funcionarios y expertos a quienes incumbe la gestión de los departamentos de compras de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues bien, tal y como se ha apuntado acertadamente en el campo doctrinal (VAREA SANZ, "El **modelo de utilidad**"), si bien es cierto que, a diferencia de la mera "accesibilidad", la "divulgación" del Art. 145-1 exige conocimiento efectivo, la prueba de ese conocimiento efectivo -ordinariamente difícil- debe venir facilitada cuando las anterioridades son publicadas en medios cuya difusión se encuentra razonablemente facilitada."

Lo cierto es que la parte demandada aportó con su contestación a la demanda una certificación emitida por el Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM en la que se indica que en el Fondo Documental de la OEPM existe el documento "Patente de Estados Unidos - USA 6490060" y que dicho documento se incorporó al Fondo Documental y fue puesto a disposición del público con fecha 3 de enero de 2011.

Es evidente, en consecuencia, que la actora no acreditó que el documento se hubiera divulgado en España antes de la presentación de la solicitud de **modelo de utilidad** (4 de abril de 2007). El recurso se limita a señalar al respecto que la certificación carece de toda credibilidad y se remite a la divulgación a través de la base de datos ESPACENET. Al margen de que se trata de una alegación que no se incluyó en la demanda, que se limitó a referirse a la patente US 6490060 sin más, manifestando que la patente de encontraba en vigor según la base de datos de la USPO (pg. 3 de la demanda) corresponde a la parte actora acreditar la anterioridad que invoca, para lo cual no basta afirmar que se tiene acceso al documento en una base de datos. Lo que se debe acreditar es que se trata de una verdadera anterioridad. Incluso el perito, en su informe solo manifiesta: "Entiendo que esta patente estaba divulgada en España anteriormente al 4 de abril de 2007 a través de, entre otros medios, la base de datos ESPACENET, disponible en la página web de la Oficina Española de Patentes [...]". Se trata por lo tanto de una mera manifestación del informe pericial que no se respalda en elemento probatorio alguno sobre la anterioridad.

Por otra parte el certificado emitido por el Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM hace mención al Fondo Documental de la OEPM sin distinción alguna.

Visto lo expuesto el recurso debe ser desestimado.

DÉCIMO. Las costas de esta alzada deben ser impuestas a la parte recurrente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC .

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por L-3 COMMUNICATIONS EOTECH INC y L-3 COMMUNICATION CORPORATION contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Once de Madrid en el proceso del que dimanán las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas.



Se decreta la pérdida del depósito constituido por la apelante de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ .

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación de concurrir interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ . De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ