

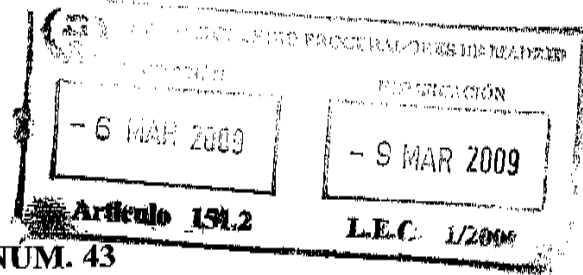
1375
324.463Administración
de Justicia**AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID****Sección 28ª**

Rollo de apelación nº 145/2008

Materia: Propiedad Industrial (modelo de utilidad)

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 604/2005

**SENTENCIA NUM. 43**

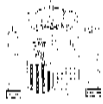
En Madrid, a 27 de febrero de 2009.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Enrique García García y D. José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 145/2008, los autos del procedimiento nº 604/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, el cual fue promovido por D. HÉCTOR ETRATA PADUA contra INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y D. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad industrial.

Han actuado en representación y defensa de las partes, el Procurador D. Jorge Pérez Vivas y el Letrado D. Julio Sánchez Poblador por D. HÉCTOR ETRATA PADUA, el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández y el Letrado D. Jaime Salazar Roncero por INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL y la Procuradora D.ª María Blanca Fernández de la Cruz Martín y el Letrado D. Óscar López Carbajo por IMPAC PLAZA SL y D. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ.



Madrid



Administración
de Justicia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 28 de noviembre de 2005 por la representación de D. HÉCTOR ETRATA PADUA contra INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y D. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"A) Declare que INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y D. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, carecen de derecho alguno para fabricar, ofrecer, ofrecer, introducir en el mercado y/o comercialidad el modelo de utilidad 200002194 propiedad de D. HECTOR ETRATA PADUA.

B) Declare que dichos actos son constitutivos de violación del derecho de protección de dicho modelo de utilidad y constituyen actos de competencia desleal.

C) Condene a los demandados a estar y pasar por dicha declaración, ORDENANDO que cesen en la fabricación, ofrecimiento, introducción en el mercado y/o comercialización del citado modelo de utilidad, ABSTENIÉNDOSE en lo sucesivo de realizar dichos actos, estableciendo una indemnización de 600 euros por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de los actos citados.

D) Condene a los demandados a destruir a su costa los modelos de utilidad ilícitamente fabricados que estén en posesión de estos.

E) Se ordene la publicación de la sentencia condenatoria de los demandados a su costa, mediante anuncios que habrán de ser insertados en los diarios de mayor tirada de la



Madrid



Administración
de Justicia

provincia, en la cadena radiofónica LA COPE, en la franja horaria del programa LOS DECANOS y a las 09:00 horas de la mañana.

F) Condene a los demandados al pago de la indemnización por daño emergente y lucro cesante, que se liquidará en ejecución de sentencia que podrá consistir en el 1% a los beneficios netos totales que los demandados hayan obtenido en el ejercicio anterior a la presentación de la presente demanda o en aquella cantidad que el Juez considere ponderada atendiendo a la naturaleza del modelo de utilidad y a los daños y perjuicios irrogados.

G) Condenar a los demandados al pago de las costas procesales”.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid dictó sentencia, con fecha 20 de septiembre de 2007, cuyo fallo era el siguiente:

“Desestimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Pérez Vivas, actuando en nombre y representación de D. Héctor Etrata Papua contra Instituto Gerontológico SL, Impac Plaza SL y D. Álvaro Fernández de la Cruz, absuelvo a los mismos de las pretensiones formuladas en la demanda.

Se imponen las costas a la parte demandante.”

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. HÉCTOR ETRATA PADUA se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por parte de INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y D. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ y además ulterior impugnación a la sentencia por parte de la primera de ellas, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.



Madrid



La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 26 de febrero de 2009.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que han motivado el presente litigio son los siguientes:

1º) el demandante, D. HÉCTOR ETRATA PADUA, es titular del modelo de utilidad número de solicitud U 200002194 y de publicación ES 1046961, que presentó ante la OEPM el 22 de agosto de 2000, y le fue concedido el 3 de diciembre de 2001, que tiene por objeto una ducha adaptable para disminuidos físicos.

2º) el actor señala que la explotación de dicho modelo se está llevando a cabo por medio de la entidad GERIBATH BAÑOS SL, sociedad participada por aquél y por su mujer, Dª Araceli Moreno García. Dicha entidad tenía el encargo, formalizado mediante contrato de 1 de noviembre de 2001, de fabricar bañeras para uso geriátrico y de discapacitados físicos para INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, que ésta comercializaría bajo su propia marca "Antidex"; y





Administración
de Justicia

3º) tras la resolución de dicho contrato, en abril de 2003, D. HÉCTOR ETRATA ha comprobado que INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL ha seguido comercializando, sin autorización del demandante, productos que responden al modelo de utilidad que él tiene registrado y que estaría fabricando un tercero, la entidad IMPAC PLAZA SL, que es administrada por D. Álvaro Fernández de la Cruz, que también de modo personal estaría comercializando, según el demandante, objetos que responden al citado modelo de utilidad bajo el logo comercial TVC VACUUM.

A causa de tales antecedentes el actor interpuso demanda judicial interesando que se declarase que se había vulnerado su derecho, se ordenase el cese en la fabricación y comercialización de dichos objetos, se ordenase la destrucción de los mismos, se publicase la resolución y se condenase a los demandados a indemnizarle por los daños y perjuicios causados.

La demanda no prosperó en la primera instancia, pues tras limitarse a señalar en la sentencia dictada que no procedía analizar la excepción de nulidad del modelo de utilidad opuesta por uno de los codemandados por no haberse planteado en forma adecuada mediante reconvencción, se adujo también en dicha resolución que faltaba una peritación que confrontase el modelo de utilidad aducido por el demandante con el modelo que también tenía registrado la parte demandada, en el que se advertían innovaciones y mejoras.

El objeto de la apelación contra dicha sentencia, desestimatoria tanto de la demanda de D. HÉCTOR ETRATA como de la excepción planteada por INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, abarca en su totalidad el debate sostenido en la primera instancia, pues ninguna de las partes se conforma con el rechazo de sus respectivas argumentaciones. Lo cierto es que el enfoque que se realiza en dicha resolución del problema objeto de litigio no es el más adecuado, lo que explica que haya que encauzarlo debidamente en esta alzada para no distorsionar el debate.



Madrid



Consideramos que lo más correcto, por razones de sistemática y de lógica jurídica, es analizar en primer lugar la excepción de nulidad del modelo de utilidad de la actora, porque sólo si tal petición fuera desestimada tendría sentido plantearse a continuación si habría podido mediar vulneración del citado modelo. Debemos precisar que la nulidad no solo puede constituir motivo de una acción reconvencional, como equivocadamente se entendió en la resolución recurrida, sino que también puede ser simplemente opuesta, como razón para la desestimación de la demanda, por vía de excepción, tal como resulta del artículo 126 de la LP, aplicable a los modelos de utilidad merced a la remisión de los artículos 152.1 y 154 de la Ley de Patentes. Su análisis, y en esto se equivoca también la parte apelada, es competencia de los Juzgados de lo Mercantil (artículo 86 ter de la LOPJ), que están integrados en el orden jurisdiccional civil, que son los que deben conocer de las acciones de nulidad, caducidad o infracción de estos derechos de exclusiva (artículos 123, 125 y 126 de la LP), quedando reservada la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el ámbito relacionado con el procedimiento registral de los mismos (artículos 47 y 48 de la LP). Es más, es una estrategia habitual en este tipo de litigios que el demandado se plantee, sobre todo cuando no haya mediado examen de novedad y actividad inventiva previo a su concesión, atacar la validez de la patente o modelo de utilidad esgrimidos de contrario, ya que la acción de infracción sólo podría prosperar sobre el sustento de un título de propiedad industrial que resultase válido y pudiese justificar la existencia del derecho de exclusiva oponible a la parte contraria.

SEGUNDO.- Un modelo de utilidad, que es una invención menor que se caracteriza por su corporeidad, tiene que cumplir, para ser merecedor de protección y gozar con ello de un ámbito de exclusiva, las exigencias de novedad y actividad inventiva que menciona el artículo 143.1 de la Ley de Patentes. Si así no fuere debería declararse su nulidad a tenor de lo previsto en el nº 1 del artículo 153 de la Ley 11/1986.

La novedad en materia de modelos de utilidad implica que la invención no estuviese comprendida en el estado de la técnica antes de presentarse la solicitud, estando integrado éste por lo que efectivamente se hubiese divulgado en España por una



Madrid



descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Al contrario de lo que ocurre con las patentes, no se exige una novedad absoluta (mundial), bastando la relativa, es decir, ceñida al ámbito espacial español, lo que supone suavizar el requisito de la novedad en los modelos de utilidad.

Las anticipaciones alegadas por la demandada no excluyen la novedad de la invención registrada por la actora, pues no hay que olvidar que el modelo del demandante no lo es de una ducha adaptable que en su configuración general pueda ser similar a otras preexistentes sino que la clave de la invención estribaba en que se dotaba al plato de ducha y a su trasera de unos tabiquillos en sus zonas extremas y en su cara interna que, sin menoscabo de la rigidez estructural, pueden ser eliminados mediante corte en lo que resulte preciso para encajar el conjunto en las dimensiones físicas del espacio en cada cuarto de baño. Así resulta de la lectura de la reivindicación primera del texto del certificado de protección del modelo de utilidad y de la descripción de la invención que en él se contiene, estribando la ventaja aportada en que se puede adaptar un mismo seno a las exigencias específicas de cada caso, sin necesidad de tener que disponer de una amplísima gama de piezas para cada medida y tamaño, lo que encarecía los costes de producción y no garantizaba además el perfecto ajuste al espacio disponible. Asimismo también se prevé otra ventaja en la segunda reivindicación referida a la existencia de unas ranuras que determinan planos de corte que permiten reducir la altura del seno, de manera que sea la estrictamente necesaria para el sistema de desagüe existente, a fin de facilitar el acceso del disminuido físico.

Pues bien, esas características no las encontramos descritas en los documentos que se han aportado por la parte demandada con el fin de atacar el requisito de la novedad. Desde luego, no nos consta que estuviesen en las propias patentes que se citan en los antecedentes del propio título del demandante (una patente americana, que no resultaría relevante dada la novedad relativa que se exige para el modelo, y una patente española, la nº 9701571 de ducha geriátrica y para minusválidos, que es precisamente la que el inventor señala para poner de manifiesto lo novedoso de su invención, sin que deba perderse de vista el concepto más modesto que de ésta entraña el modelo de utilidad).

Tampoco en el amplio dossier que se acompaña al dictamen pericial aportado por la parte demandada, que consiste en una reseña de todos los antecedentes de una búsqueda retrospectiva en la OEPM, permite arrojar una conclusión distinta. No ha encontrado





este tribunal entre la multiplicidad de dispositivos que ahí se citan (bañeras, asientos, bases de ducha para finalidades geriátricas y para minusválidos, que constituyen un número muy elevado de dispositivos, por lo que no los reseñaremos aquí de uno en uno - folios n 296 a 337 de autos) antecedentes que incorporen esas peculiares características antes reseñadas que definen la invención del actor.

No supone falta de novedad de la invención que tan sólo se anticipasen algunas de sus características técnicas aisladas, pues para ello sería preciso que el documento que integra el estado de la técnica anticipase "todas" las características técnicas de la invención reivindicada y fuera apto para resolver todos los problemas que resuelve la invención, no sólo algunos de ellos. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están directa e inequívocamente descritas en combinación en el documento del estado de la técnica, hay novedad, y el problema se desplazaría a la obviedad, esto es, a la actividad inventiva.

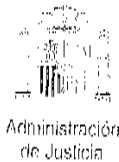
De hecho el dictamen pericial aportado por la demandante ni siquiera aborda el problema de la pretendida falta de novedad del modelo de la parte actora, limitándose a acompañar la citada relación que como se ha señalado antes no permite excluir la novedad de la invención

Tampoco cabe confundir entre lo que ya era conocido y lo que es lo novedoso, a lo que precisamente se refieren las reivindicaciones del modelo de utilidad.

De manera que el modelo objeto de litigio supera, a tenor de lo expuesto, el análisis de novedad, pues, analizado el estado de la técnica preexistente, puede concluirse que la invención que contiene no estaba comprendida en éste y, por tanto, no existía al tiempo de presentarse la solicitud del modelo (ni estaba descrita ni se usaba con anterioridad), al menos en los términos relativos exigidos para posibilitar su registro como tal en España.

TERCERO.- Examinar el requisito de la actividad inventiva supone, como regla general, enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual



Administración
de Justicia

hay que plantearse si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y en función de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado sin aplicar su ingenio. No obstante, dado que nos encontramos ante un modelo de utilidad y no ante una patente, queremos remarcar que la ley 11/1986 (artículo 146.1) es mucho menos rigurosa en la exigencia de tal requisito para los primeros, al tratarse de invenciones menores de vida legal mas reducida que la de las patentes, por lo que basta con que la invención no resulte del estado de la técnica de una manera "muy evidente" para un experto en la materia. Se exige, pues, menos actividad inventiva que en el caso de las patentes, en las que la invención no debe deducirse del estado de la técnica "de una manera evidente" para un experto en la materia (artículo 8.1 de la Ley 11/1986).

En el presente litigio ni tan siquiera se ha portado un dictamen pericial que tenga por objeto evidenciar que la invención debiera resultar, al tiempo de presentarse la solicitud de registro, de manera muy evidente para un experto en la materia. Por lo que no podemos afirmar que la invención se desprendiera de forma "muy evidente" del estado de la técnica en la fecha en que fue solicitado el modelo. Consideramos como indicios objetivos reveladores de que no debía resultar una solución tan obvia, con independencia de cuál fuese la entidad de la inversión económica realizada, los siguientes: 1º) que, pese a su simplicidad, la invención supuso ventajas en relación con lo anterior, pues entrañaba una mejora técnica que ha interesado a los implicados en este sector; y 2º) no parece defendible que se hable de obviedad y que, sin embargo, antes de que produjese la solicitud del modelo, no haya constancia de que se hubiese estado utilizando la mejora técnica introducida por el modelo. Por tanto, tampoco resultaría viable la excepción de nulidad por el reproche de falta de actividad inventiva.

CUARTO.- Como ha tenido ocasión de señalar este tribunal en pronunciamientos precedentes (últimamente en los autos de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 16 de abril de 2008 y 31 de octubre de 2008) el Derecho de patentes (en el que se comprenden los modelos de utilidad), que garantiza al inventor la explotación exclusiva de su invención durante un determinado tiempo, no ha optado por un sistema en el que los pormenores de la invención puedan permanecer secretos, pese a que ello redundaría en una mayor facilidad para que la explotación de la invención fuera exclusiva para su titular. Por el contrario, la publicidad constituye la norma general del sistema de



Madrid

Administración
de Justicia

patentes. Tal publicidad implica, en nuestra Ley de Patentes y el Reglamento que la desarrolla, la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior y las concretas características técnicas de la invención que se protege, entre otros extremos (artículo 21 y siguientes de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y artículo 4 y siguientes del Real Decreto 2245/1986, de 10 octubre 1986, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes). Esta publicidad tiene como finalidad básica que quienes actúan en un determinado sector de la tecnología puedan hacerlo con seguridad jurídica, esto es, que sepan con claridad cuál es la invención protegida por la patente y, por tanto, cuándo infringen y cuándo no infringen ese ámbito de protección. De manera que si no quieren pagar al inventor la regalía que éste solicita por una licencia o el inventor no desea licenciar la patente, puedan producir y comercializar sus propios productos sin infringir la patente, bien por haber investigado por su cuenta o haber licenciado otras soluciones innovadoras, bien por afrontar el problema técnico con medios que ya se encuentran en el estado de la técnica de dominio público, puesto que el derecho de exclusiva que supone la patente no puede suponer una restricción absoluta de la competencia en ese sector del mercado.

Las reivindicaciones son el elemento esencial de la solicitud de patente (lo que es aplicable al modelo de utilidad por lo previsto en los artículos 152.1 y 154 de la Ley de Patentes), pues en la doble función que le atribuyen tanto la ley nacional como el Convenio sobre Concesión de la Patente Europea definen el objeto para el que se solicita la protección y, consecuentemente, determinan el concreto alcance de la protección de la invención otorgada al titular de la patente. Así resulta de los artículos 26 de la Ley de Patentes española y 84 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, que prevén que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Ahora bien, si la extensión de la protección conferida se determina por el contenido de las reivindicaciones, también merecen relevancia, a efectos interpretativos, las descripciones y dibujos (artículo 60 de la Ley 11/1986), lo que permite comprender la explicación efectuada en el párrafo anterior, puesto que la parte demandada parece



Madrid



querer obviar a qué va referida la reivindicación del modelo realizando una lectura de ésta ajena a las referencias interpretativas que la propia ley contempla.

Precisamente, en las sentencias de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 19 de abril de 2006, 25 de octubre de 2007 y 16 de mayo de 2008 hemos remarcado, y volvemos a remacharlo ahora, que la determinación de qué es objeto de la patente es fundamental para decidir si se ha producido la infracción de la misma, por cuanto que la extensión de la protección conferida por la patente también se determina por el contenido de las reivindicaciones (artículo 60.1 de la Ley de Patentes), interpretadas con ayuda de la descripción y los dibujos. Dada la práctica identidad entre el artículo 60.1 de la Ley de Patentes y el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, puede acudirse como guía de interpretación a lo dispuesto en el Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio de Patente Europea (CPE), elaborado, fundamentalmente, para superar las dificultades derivadas de las discrepancias en las traducciones oficiales del mismo. La última revisión del Convenio, efectuada por Acta hecha en Munich del 29 de noviembre de 2000 (BOE de 25 de enero de 2003), entró en vigor el 13 de diciembre de 2007. Del Protocolo de Interpretación del artículo 69 CPE, aplicable para la interpretación del artículo 61.1 de la Ley de Patentes, cabe extraer las siguientes reglas: 1ª) no debe efectuarse una interpretación literal y estricta de las reivindicaciones; 2ª) las reivindicaciones deben siempre interpretarse teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, sin que estos sólo sirvan para disipar dudas o ambigüedades; 3ª) las reivindicaciones no son meras líneas directrices, de modo que la protección se extienda a lo que un experto en la materia deduzca que el titular ha querido proteger a la vista de la descripción y los dibujos; y 4ª) la interpretación de las reivindicaciones debe buscar un punto de equilibrio entre la protección equitativa del solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros.

Pues bien el tenor de las reivindicaciones del modelo de utilidad número de solicitud U 200002194 y de publicación ES 1046961 que esgrime el demandante es el siguiente:

"1ª Ducha adaptable para disminuidos físicos, que siendo del tipo de las que están estructuradas mediante varias piezas preferentemente inyectadas en material plástico, que se fijan entre sí mediante adhesivo, concretamente una pieza constitutiva del seno o



Administración
de Justicia

plato de ducha, otra pieza constitutiva de la trasera o pared de fondo, y otras dos piezas constitutivas de sus costados derecho e izquierdo, opcionalmente asistidas por tapas exteriores cuando dichos costados quedan al aire, y en la que tales piezas están provistas de una pestaña perimetral que las convierte en un especie de cazoleta, de escasa profundidad, para rigidizar su estructura, se caracteriza porque la pieza constitutiva del seno o plato de ducha, al igual que la pieza constitutiva de su trasera, están dotadas en sus zonas extremas y en su cara interna de una pluralidad de tabiquillos transversales, paralelos y relativamente próximos, que se extienden hasta el nivel del borde libre del faldón perimetral y que, sin menoscabo de la rigidez estructural de dichas piezas, permiten la eliminación mediante corte de parte de las mismas, en uno o ambos de sus extremos, para adecuar dimensionalmente tales piezas a las exigencias específicas de cada caso.

2ª Ducha adaptable para disminuidos físicos, según reivindicación 2ª, caracterizada porque la pieza constitutiva del seno o plato de ducha está dotada además, tanto en su faldón perimetral como en sus tabiques interiores, de una pluralidad de ranuras perimetrales, uniformemente distribuidas, que señalan y establecen líneas de corte para adecuar a su vez la altura efectiva de dicha pieza a las exigencias del sistema de desagüe, con un escalonamiento mínimo entre la cara superior de dicha pieza y el plano general del suelo.

3ª Ducha adaptable para disminuidos físicos, según reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la pieza constitutiva del seno o plato de ducha presenta en su cara superior dotada integralmente de una superficie antideslizante, mientras que la pieza constitutiva de la trasera y las constitutivas de los testeros, están dotadas de al menos una embutición longitudinal y media que rigidiza su estructura limitando la deformabilidad por pando de dichas piezas.

4ª Ducha adaptable para disminuidos físicos, según reivindicaciones anteriores, caracterizada porque con la pieza constitutiva del seno o plato de ducha colabora una rampa, de perfil en cuña, de anchura adecuada para permitir el paso a su través de una silla de ruedas, maciza o con una estructura interna profusamente reticulada, en orden a permitir la fragmentación de la misma, mediante corte, para adecuar la altura de su extremo más alto a la definitiva altura adoptada por el seno o plato de ducha con respecto al suelo."



Madrid



QUINTO.- Para comprobar si ha mediado infracción del citado modelo de utilidad la operación a realizar es la de confrontar las reivindicaciones de éste con el objeto fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. Se considerará que la realización controvertida del demandado vulnera el modelo de utilidad de la parte actora si en ella se dan simultáneamente todos los elementos de la reivindicación de la actora. Si la realización cuestionada incorpora todas y cada una de las características técnicas protegidas por el modelo de utilidad de la parte demandante (concretamente de su parte caracterizadora, constituida por las reivindicaciones) mediará infracción del derecho de exclusiva concedido a la misma. La fabricación, comercialización o utilización de objetos que vengan a ser una reproducción, en cuanto a sus características técnicas, del modelo de utilidad que tiene registrado el demandante permitirá invocar a éste la protección que el ordenamiento jurídico otorga a las patentes (artículo 152.1 de la Ley de Patentes en relación con los artículos 50 y 63 del mismo texto legal). No basta cualquier comparación entre la invención reivindicada y la realización controvertida para resolver si existe infracción de aquélla sino que ha de realizarse una comparación elemento por elemento entre ambas (sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de abril de 2005 y sentencia de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006, entre otras), de modo que sólo cuando todos los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada, por identidad o por equivalencia, se habrá producido una vulneración del derecho conferido por aquélla (regla de la simultaneidad de todos los elementos).

Cuando la parte demandada alega que su objeto podría estar protegido por otro modelo de utilidad posterior (en este caso el solicitado por INSTITUTO GERONTOLÓGICO el 2 de abril de 2003 con el nº U 200300849 y nº de publicación 1054336, consistente en ducha ortopédica para discapacitados) lo procedente no es la comparación entre ambos modelos de los que sean titulares respectivos cada parte, sino entre el modelo de la actora y la realización práctica efectuada o manejada por la parte demandada a fin de comprobar si media infracción de aquél. La vulneración de la patente o del modelo de utilidad se constata al comparar con la patente o modelo de la actora la realización





controvertida fabricada y/o comercializada por la demandada, siendo indiferente que ésta se corresponda o no con la patente o el modelo del que ésta pueda ser titular. Lo único relevante es si la realización cuestionada cae dentro del alcance de la protección de la patente de la actora, concretamente de su parte caracterizadora, constituida por las reivindicaciones. La parte demandada, titular de una patente, no puede invocarla para defenderse frente a acciones dirigidas contra ella por violación de otra patente que tenga una fecha de prioridad anterior a la de la suya, según el artículo 55 de la Ley de Patentes (sentencia de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006), que es también aplicable en materia de modelos de utilidad merced a la remisión del artículo 154 de la propia Ley de Patentes.

Para que medie infracción, en el caso de que existan varias reivindicaciones, bastará con que se vulnere cualquiera de ellas, pues cada una supone por sí misma una invención legalmente protegida. Si están estructuradas como una reivindicación más amplia y otras denominadas dependientes (artículo 7 del RD 2245/1986, de 10 de octubre, del Reglamento para ejecución de la Ley de Patentes), aunque son de la misma categoría que aquélla, será suficiente con la constatación de que existe vulneración de alguna de ellas para que prospere la acción por infracción.

En el caso objeto de autos todos los elementos de la primera reivindicación del modelo de la actora concurren en la ducha comercializada por la demandada, pues como se desprende tanto del dictamen pericial aportado por la parte actora (folios nº 97 a 121 de autos), como incluso del presentado por la parte demandada (folios nº 254 a 263 de autos), el seno o plato de la misma presenta en su extremos unos tabiques como los descritos en la reivindicación del modelo, transversales y paralelos, que cumplen precisamente la finalidad perseguida de que, manteniendo la rigidez estructural de las piezas, pueden realizarse cortes, en uno o ambos de sus extremos, para adecuarse dimensionalmente a las exigencias específicas de cada caso. Las fotografías incorporadas al informe pericial del ingeniero industrial Sr. Castilla (presentado por el actor), que coteja el modelo de utilidad con un ejemplar físico de una ducha a la que se había retirado el embalaje y precinto de INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL (pues previamente fue adquirida por medio de un detective, según contrato y facturas



Administración
de Justicia

incorporados a autos – folios nº 90 a 95 de autos) son muy reveladoras en el sentido indicado; es más, incluso acudiendo al informe pericial del ingeniero industrial Sr. Álvarez (aportado por la demandada), aunque éste no cotejase el modelo de utilidad de la actora con un objeto físico, sino con el modelo de la demandada, si aceptamos que lo que comercializa ésta, como ella misma dice, se adaptaba a este último, nos permite volver a comprobar en los dibujos que allí se incorporan los mismos detalles, para concluir que todos los elementos de la primera reivindicación están en la realización cuestionada. Es más, el perito de la parte demandada no excluye de forma expresa tal coincidencia, sino que insiste en remarcar qué nuevas ventajas aportaría el modelo de INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL sobre el anterior, lo que supone partir de éste para dar un nuevo avance, lo que sería lícito si no se infringiese el anterior. Pero si todas las características del precedente vuelven a aparecer en el posterior que todavía está vigente, aunque se pretendan añadir otros avances sobre él, la infracción existirá si se obra sin autorización de su titular.

La infracción de esa primera reivindicación del modelo de utilidad, con independencia de que ésta incluya además otras posteriores (relativas a modos alternativos más concretos de realizar la primera) que es con las que el perito de la actora admite que puede haber ciertas diferencias, ya es de por sí suficiente para que su titular pueda accionar, invocando la protección que la ley confiere a su derecho de exclusiva, ante el que está fabricando, comercializando o utilizando una ducha para discapacitados que reproduce los elementos característicos de la de su modelo. La demandada puede haber ideado un sistema de refuerzo central novedoso o haber adicionado una puerta y una mampara particularmente ventajosos, lo que no se discute en este litigio porque ni tan siquiera es objeto del mismo, pero no puede fabricar ni comercializar, al menos sin la correspondiente autorización del titular, una ducha para discapacitados que, en cualquier caso, posea también las características de la primera reivindicación del modelo de utilidad, pues forma parte del derecho de exclusiva de otro fabricante. Lo que justifica el éxito de las acciones declarativas de infracción, de cesación de los actos de violación y de remoción de los efectos de los mismos que fueron ejercitadas en la demanda por el titular del modelo de utilidad, que está legitimado para reclamar al amparo de los



Madrid



artículos 62 y 63 de la Ley 11/1986 contra INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL como responsable de la comercialización del objeto infractor.

SEXTO.- La atribución de la condición de infractores debe hacerse extensiva a los codemandados IMPAC PLAZA SL y D. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, ya que mediante el informe de detective privado elaborado en mayo de 2004 por Beltrán Investigación SLU (folios nº 79 a 88 de autos), que fue aportado con la demanda (y ratificado en el acto del juicio por el titular de la agencia, además de complementado con la declaración testifical del investigador que realizó las correspondientes averiguaciones y el visionado en la vista pública de la grabación videográfica realizada por éste), fueron identificados como fabricantes de los dispositivos de ducha geriátricos del mismo tipo de los de INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, pues el último de los demandados reconoció telefónicamente al detective, el cuál visitó primero sus instalaciones en Arganda del Rey, que ellos fabricaban y suministraban dicho material a la citada codemandada y podían facilitárselo directamente a mejor precio que ésta; es más, el investigador afirmó en el acto del juicio que él pudo comprobar que había, en la nave industrial que visitó, platos de ducha que le parecieron muy similares a los que había visto en INSTITUTO GERONTOLÓGICO. Además, obran en autos diversos presupuestos en los que figura el nombre del demandado Sr. Fernández, uno bajo el signo TCV VACUUM, para la fabricación de platos de ducha especiales para la tercera edad (folios nº 167 y 168 de autos) y otro bajo el membrete de IMPAC PLAZA suscrito por la mentada persona, dando en ambos las mismas direcciones y teléfonos. E incluso el testigo presentado por la parte actora, el fabricante de platos de duchas Poliester Besada SL, indicó en el acto del juicio que recordaba haber visto el mismo plato objeto del modelo en las instalaciones de IMPAC PLAZA en Arganda. No descarta este tribunal que puedan existir otros suministradores para la entidad codemandada, como se ha tratado de acreditar en autos, pero ello no necesariamente excluiría la actividad ilícita que se ha atribuido a los demandados IMPAC PLAZA SL y D. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ merced a los referidos medios de prueba.





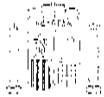
SÉPTIMO.- Cuando está en juego un derecho de exclusiva del tenor de la propia infracción del mismo por parte de un tercero cabe deducir la necesaria existencia de daños y perjuicios (regla "*ex re ipsa loquitur*"). Lo que legitimaría a su titular a exigir la justa indemnización de los mismos, al amparo de los artículos 63.b –en la actualidad sería la letra b nº 1, tras la reforma 19/2006- y 64 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Sin embargo, lo que no resulta sostenible es que se pretenda en la demanda obtener de los demandados una compensación por una cantidad equivalente al 1% de los beneficios totales que hubiesen obtenido en un ejercicio social, desvinculando tal petición de lo que debería ser la lógica referencia que no lo sería otra que la relacionada con la comercialización, en concreto, del objeto infractor, que es lo que podría tener sentido. No pueden tener cabida en el campo del resarcimiento por daños y perjuicios pretensiones que no guarden una proporcionada y racional correlación con el valor de la pérdida sufrida o con el de la ganancia dejada de obtener.

Por otro lado, lo que el demandante no puede eludir es la necesidad de concretar los daños y perjuicios sufridos y de cuantificar la reclamación correspondiente a los mismos, conforme a la exigencia del artículo 219.1 de la LEC; ni tampoco puede inhibirse en el esfuerzo de verter al proceso los medios de prueba (pericial, exhibición documental, etc) que pudieran permitir la traducción del resarcimiento a un importe concreto y adecuado a las circunstancias del caso. Esa labor no puede suplirla el tribunal, que tampoco puede fijar indemnizaciones de modo arbitrario al margen del rigor exigible en estos casos. Por lo que no puede prosperar la reclamación indemnizatoria a la que de modo inconcreto desde el punto de vista cuantitativo y además poco afortunado en cuanto a la referencia mencionada se aludía en la demanda.

OCTAVO.- La publicidad de la resolución judicial, que el titular del derecho de propiedad industrial infringido tiene derecho a interesar (letra f del artículo 63 –en la actualidad sería nº 1 tras la reforma 19/2006- de la Ley de Patentes), debe responder a un doble objetivo, reparador e informador, pues habrá de cumplir no sólo la finalidad de, en la medida de lo posible, contribuir a restablecer la situación de la empresa perjudicada, deshaciendo posibles equívocos, o proporcionar un resarcimiento, siquiera



Administración
de Justicia

de índole moral, al perjudicado, sino también la de poner en conocimiento de determinados interesados o, en su caso, del mercado (resto de empresarios y consumidores) el resultado del conflicto. Además, hay que recordar que no se trata de una consecuencia automáticamente anudada por la ley a la infracción de un derecho de propiedad industrial. Por el contrario, en el indicado precepto legal se señala que tal medida sólo será aplicable cuando la propia sentencia así lo aprecie, por lo que el juez habrá de valorar las circunstancias de cada caso, considerando motivadamente si la publicidad de la resolución judicial del conflicto (más allá de su preceptiva notificación a las propias partes) va a constituir un modo adecuado de contribuir al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados (que habrían podido acarrear descrédito al demandante o afectación al prestigio, etc), calibrando entonces su proporcionalidad con la entidad de la infracción sufrida y si se justificaría la procedencia de informar adecuadamente de lo acaecido a determinados interesados, mediante notificaciones al efecto, o a los profesionales del sector o al público en general, mediante anuncios, de cuál hubiese sido el resultado de la contienda.

Pues bien, en el presente caso tales finalidades no justificarían la medida interesada de publicación de la sentencia en un periódico de tirada nacional, pues la trascendencia en los medios informativos de la infracción se habría manifestado con más intensidad a través de la campaña radiofónica en la CADENA COPE que se exponía en la demanda. No encuentra justificación este tribunal para ordenar una medida de publicidad más general, porque ni ello contribuiría a compensar el perjuicio ocasionado ni hay razón alguna para entrever que el resultado del litigio pueda interesar al público en general. Sin embargo, la difusión radiofónica del resultado del litigio a través del mismo medio utilizado para potenciar la comercialización del producto infractor sí puede contribuir de modo eficaz al restablecimiento del daño sufrido y a dotar de la cobertura informativa ajustada a las circunstancias de este caso. Por lo que la publicación de la presente sentencia a costa de los demandados deberá efectuarse mediante la lectura del encabezamiento y del fallo de la misma en la emisora radiofónica CADENA COPE en la franja horaria de emisión del programa "Los decanos" que precisamente dirige el representante legal de una de las entidades aquí demandadas.



Madrid

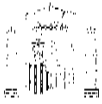


NOVENO.- El establecimiento de multas coercitivas a los efectos de motivar el cumplimiento de las obligaciones de hacer o de no hacer es una medida judicial que incumbe a la fase de ejecución, en función de la evolución de ésta. Por lo tanto a ella nos remitimos, pues es allí donde deberían aplicarse las previsiones legales (artículos 750 a 711 de la LEC) que puedan proceder para la ejecución de ese tipo de obligaciones.

DÉCIMO.- Respecto a las acciones por competencia desleal que también se ejercitaban en la demanda solo tenemos que decir que el otorgamiento de protección a la parte actora al amparo de la normativa que protege la propiedad industrial hace innecesario que se invoque además la tutela por vía de la LCD. Este tribunal viene sosteniendo (así, en las sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de mayo de 2006 y 23 de junio de 2006, entre otras) que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. La doctrina lo ha explicado muy gráficamente mediante la teoría de los círculos concéntricos para explicar las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (Propiedad Industrial y Competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella.

UNDÉCIMO.- Consideramos que no procede efectuar expresa imposición de las costas ocasionadas a las partes en la primera instancia, al amparo del nº 2 del artículo 394 de la LEC, ya que la demanda resulta parcialmente estimada.





Administración
de Justicia

DUODÉCIMO.- En cuanto a las costas correspondientes a esta segunda instancia la estimación, ya sea total o parcial, de la apelación conlleva la no imposición de las que de ella se hayan derivado, al amparo de lo establecido en el n° 2 del artículo 398 de la LEC.

Tampoco efectuaremos expresa imposición de las derivadas de la impugnación planteada por la apelada INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, al amparo de la solución excepcional que posibilita el artículo 398.1 de la LEC en relación con el artículo 394.1 del mismo cuerpo legal, ya que la excepción de nulidad, que motivó el recurso adhesivo, ni tan siquiera fue objeto de suficiente análisis en la resolución recurrida, lo que forzó a dicha parte, ante la incertidumbre generada, a volver a plantear el debate a ese respecto ante este tribunal.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal emite el siguiente

FALLO

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. HÉCTOR ETRATA PADUA contra la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2007 el Juzgado



Administración
de Justicia



de lo Mercantil nº 1 de Madrid en el juicio ordinario nº 604/2005 por lo que revocamos dicha resolución y en su lugar:

1º.- Estimamos en parte la demanda presentada por D. HÉCTOR ETRATA PADUA contra INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL, IMPAC PLAZA SL y D. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, por lo que:

a) declaramos que los citados demandados han infringido el modelo de utilidad número de solicitud U 200002194 y de publicación ES 1046961 del demandante, que tiene por objeto una ducha adaptable para disminuidos físicos;

b) ordenamos a los referidos demandados que cesen en dicha infracción, por lo que deberán dejar de fabricar, ofrecer o introducir en el comercio objetos que infrinjan el citado modelo;

c) ordenamos la destrucción los objetos producidos o comercializados por los demandados con infracción del citado modelo y que se encuentren en su poder; y

d) ordenamos la publicación de la presente sentencia a costa de los demandados mediante la lectura del encabezamiento y del fallo de la misma en la emisora radiofónica CADENA COPE en la franja horaria de emisión del programa "Los decanos".

2º.- Declaramos que no procede efectuar expresa imposición de las costas ocasionadas a las partes en la primera instancia como consecuencia de la demanda.

3º.- Desestimamos la impugnación planteada por la representación de INSTITUTO GERONTOLÓGICO SL.

4º.- Asimismo declaramos que no procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de la segunda instancia.





Administración
de Justicia

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los
ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.



Madrid