

RJ 1997\5415

Sentencia Tribunal Supremo núm. 539/1997 (Sala de lo Civil), de 17 junio

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 2089/1993.

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo.

Texto:

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El motivo primero se ampara en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia infracción del ordenamiento jurídico, por inaplicación de los artículos 59, 100 y 175 del Estatuto de Propiedad Industrial de 1929 ( RCL 1930\759 y NDL 25009), en relación con el artículo 115.6 del mismo Estatuto.

El cuerpo del motivo razona, en síntesis, que en la solicitud del registro de los modelos de utilidad 250.684 y 259.685, base de la demanda, no se hizo constar el nombre del inventor, ya que la casilla correspondiente está en blanco y sí se mencionó el nombre de la solicitante empresa «Schmolz-Bickenbach», titular de los modelos. Ello constituye, en su sentir, una infracción del artículo 175 del Estatuto de Propiedad Industrial de 1929, vigente a la sazón, que exigía la misma forma de presentación para los modelos de utilidad y las patentes, por lo que, continúa el recurrente, como los artículos 59 y 100 del Estatuto de Propiedad Industrial obligan a las sociedades o razones sociales que soliciten una concesión de patente a mencionar el nombre del inventor, y tal exigencia es de carácter imperativo, la conclusión es que según el artículo 115 en relación con los anteriormente citados, los modelos de utilidad de los actores son nulos.

El motivo no puede ser estimado porque la nulidad pretendida por aplicación del artículo 115, número 6, del Estatuto de Propiedad Industrial no se produce en los modelos de utilidad. En las peticiones del registro sí se aplican las formas de la patente, pero no se han de cumplimentar los mismos requisitos, ni tienen las mismas causas de nulidad como recuerda la STS 9 junio 1988 (RJ 1988\4811) y se desprende de la de 28 marzo 1989 (RJ 1989\2276). La norma del artículo 180 del Estatuto al establecer las causas de nulidad de los modelos de utilidad no incluye la de no haber consignado en la solicitud el nombre del inventor, y ello porque la solicitud podía ser hecha por personas ajenas al inventor con la sola exigencia de que los objetos no hubieran sido divulgados ni fabricados en España en la fecha de la solicitud.

SEGUNDO.- El motivo segundo por el cauce del número 4.º del artículo 1692, denuncia infracción por inaplicación, de la disposición transitoria séptima, apartados d) y e) y los artículos 83 y 116, e) de la Ley de Patentes (RCL 1986\939), en relación con el artículo 154 de la citada Ley de Patentes de 20 marzo 1986.

Regidos los modelos de utilidad por el Estatuto de Propiedad Industrial, dice el cuerpo del motivo, se han de aplicar también normas de la Ley de Patentes de 1986, y en concreto, las señaladas por la disposición transitoria, entre las cuales están: el título noveno sobre «obligación de explotar y licencias obligatorias», y el título once sobre «nulidad y caducidad de patentes», con excepción del artículo 112.1. Y continúa razonando que según el artículo 83, perteneciente al título noveno, el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona

autorizada por él, mediante la ejecución de la misma en territorio nacional junto con la comercialización de los resultados obtenidos y de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.

Atendidos los razonamientos y preceptos citados, que son aplicables a los modelos de utilidad, en cuanto no sean incompatibles por disposición del artículo 154, y atendido el hecho reconocido en la sentencia de que «Schmolz-Bickenbach» no fabrica sus postes de emparrado, protegidos por los modelos de utilidad, en España sino en Alemania, concluye afirmando que deben considerarse caducados a tenor de lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley de Patentes y 116 apartado e) y 154 de la misma norma legal, porque cabe conceder licencias de explotación pero la fabricación ha de ser en España, no bastando con la importación para que la explotación se entienda hecha en España.

El motivo tampoco puede ser estimado, porque la falta de fabricación de un objeto protegido por el Registro como modelo de utilidad no siempre es causa de caducidad, pues dicha sanción automática, por falta de explotación, ha sido suprimida en el Convenio de la Unión de París de 1883.

El Acta de Estocolmo de 14 julio 1967 (RCL 1974\254 y NDL 25042), ratificada por Instrumento de 13 diciembre 1971 (BOE de 1 de febrero de 1974), sobre Propiedad Industrial, que modifica el Convenio de París de 20 marzo 1883 (RCL 1956\663, 1006 y NDL 24994 y 25042), revisado en los años 1900 en Bruselas, Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934, y Lisboa 1958, contiene el nuevo texto del artículo 5 que literalmente dice: «La introducción por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad. Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente; por ejemplo, falta de explotación».

A lo anterior se puede añadir que la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene declarado que la previsión que hace el artículo 5 del Tratado de París de que las partes contratantes puedan evitar abusos, «no puede interpretarse en el sentido de que asimilan la satisfacción de la demanda en el mercado nacional mediante importaciones, a una falta de explotación de la patente que justifique la concesión de una licencia obligatoria».

Todo ello, pues, permite afirmar que en el caso de autos, la fabricación en Alemania es compatible con la venta (explotación) en España por el titular de la licencia, pues lo contrario sería contravención del artículo 30 del Tratado de Roma (LCEur 1986\8), sobre libre circulación de mercancías.

Criterio del Tribunal Europeo que se reitera en la Sentencia 30/1990, también referida a libre circulación de mercancías protegidas por las normas de Propiedad Industrial, cuando declara: «El Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado de la CEE al equiparar a los casos en que una licencia obligatoria puede concederse por explotación insuficiente de la patente, el supuesto en que la demanda del producto cubierto por la patente se satisfaga en el mercado nacional mediante importaciones procedentes de otros Estados miembros».

A todo ello se puede añadir, como hace el recurrido en su escrito de oposición al recurso, que el artículo 116 de la Ley de Propiedad Industrial (RCL 1986\939), en su párrafo e), completo, no parcialmente reproducido, establece que «la patente sólo caduca por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el título IX, capítulo I, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del Convenio de la Unión de París y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar», requisitos que no se han demostrado respecto a «Schmolz-Bickenbach».

TERCERO.- El motivo tercero, también por el cauce del número cuarto, denuncia interpretación errónea de los artículos 182 y 169 del Estatuto de Propiedad Industrial, así como infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenida entre otras en las Sentencias de 16 abril 1990 (RJ 1990\2908) y 20 diciembre 1990 (RJ 1990\10292).

El razonamiento parte de la definición de modelo industrial contenida en el artículo 182 del Estatuto de Propiedad Industrial, según el cual se entenderá por modelo industrial «todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación». Sigue fijándose en las diferencias que el artículo 169 del Estatuto de Propiedad Industrial señala para definir el modelo de utilidad y que son, en aquéllos la forma y en éstos el resultado industrial.

Por último reproduce un fragmento del fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, en el que se habla de que entre el modelo de utilidad 259,684 y el objeto fabricado por los demandados no hay coincidencia total, de donde se puede obtener la conclusión de que aportan los recurrentes novedad.

El motivo es irrelevante porque si aportan o no novedad, eso permitirá en su caso que obtengan el registro de un nuevo modelo de utilidad, pero no es cuestión a decidir en el presente pleito, en el que además consta que los recurrentes han sufrido la denegación del Registro de su producto como modelo industrial.

El motivo ha de perecer, porque además, la declaración de si un objeto viola o no un modelo de utilidad, es declaración de hecho atribuida al Tribunal de instancia por reiterada Jurisprudencia (SS. 10 diciembre 1993 [RJ 1993\9893], 21 mayo 1990 [RJ 1990\3826], 21 enero 1992 [RJ 1992\193] y 23 noviembre 1992 [RJ 1992\9366]).

CUARTO.- Las costas se imponen al recurrente (artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).