

RJ 1998\5852

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 27 julio 1998

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 1517/1994.

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Gullón Ballesteros.

Texto:

En la Villa de Madrid, a veintisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza con fecha 26 marzo 1994, como consecuencia de los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de esa ciudad, sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios; cuyos recursos han sido interpuestos respectivamente por «Centroflor, SL», representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López; y por «Grosfillex, SARL» y «Grosfillex Española, SA» representadas asimismo por el Procurador don Enrique Sorribes Torra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, instados por «Grosfillex, SARL» y «Grosfillex Española, SA», contra «Centroflor, SL», sobre reclamación de cantidad.

Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia «dando lugar a la demanda y condenando a la demandada a estar, y pasar y ejecutar los pronunciamientos que constan en el escrito». Admitida a trámite la demanda y emplazado el mencionado demandado, su representante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente y terminó suplicando se dictase sentencia «estimando las excepciones invocadas o, en otro caso, desestimara íntegramente la demanda con expresa condena en costas a las actoras y declarando la nulidad de la variante mencionada».

Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 1 septiembre 1993, cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO:

«Que debiendo la demanda interpuesta por don José M.^a A. S. de V. a nombre y representación de la Cía. Mercantil "Grosfillex, SARL" y Cía. Mercantil "Grosfillex Española, Sociedad Anónima" contra "Centroflor, SL" debo condenar y condeno a la demandada a estar, pasar y ejecutar los siguientes pronunciamientos: 1.º Declarar que la demandada ha violado los derechos exclusivos de explotación que corresponden a "Grosfillex, SARL" sobre su maceta Provence y su jardinera Tahití, objeto de su Modelo Industrial DM/005657, y 1 y 6 respectivamente, al explotar la demandada, sin la autorización de aquella, las macetas Acapulco y las jardineras JB que constituyen una

copia esencial y confundible de las de "Grosfillex, SARL" y "Grosfillex Española, SA". 2.º Declarar que la demandada con la explotación de las macetas y jardineras de referencias "Acapulco" y "Línea JB" ha cometido actos de competencia desleal con "Grosfillex, SARL" y "Grosfillex Española, SA". 3.º Condenar a la demandada a que cese y se abstenga de seguir explotando las citadas macetas y jardineras que se refieren con las denominaciones "Acapulco" y "Línea JB" en su catálogo aportado como documento núm. 2 y cualesquiera otras que constituyan copias esenciales y confundibles de la maceta Provence y de la jardinera Tahití, explotadas por "Grosfillex". 4.º Condenar a la demandada a que retire inmediatamente del mercado y destruya a su costa, los productos objeto del presente procedimiento así como los correspondientes folletos, catálogos y demás publicidad de los mismos. 5.º Condenar a la demandada a que destruya o haga destruir los moldes y demás elementos exclusivamente destinados a la producción de tales artículos objeto de la presente demanda. 6.º Condenar a la demandada a que indemnice a las actoras los daños y perjuicios que les ha ocasionado, en los últimos 5 años, la explotación industrial y comercial de los citados productos de la demanda, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia. 7.º Decretar la nulidad del Modelo Industrial núm. 111444, variantes A y C de "Centroflor, SL", por estar anticipado y por ser confundible con el Modelo Industrial Internacional de la actora núm. DM/005657, desestimando la petición de nulidad de la variante B. 8.º Decretar la publicación de la sentencia condenatoria de la demandada, a su costa, mediante anuncios en dos periódicos diarios de difusión nacional y en una publicación especializada del sector, en 3 fechas asimismo distintas, respectivamente, dentro de los 10 primeros días siguientes a la notificación de aquélla. 9.º Las costas se impondrán a cada uno de los litigantes las ocasionadas a su instancia y las comunes por mitad».

SEGUNDO.-Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1.ª Instancia por la representación de (sic) y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó Sentencia con fecha 26 marzo 1994 con la siguiente parte dispositiva:

FALLAMOS:

«Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por "Centroflor, SL" frente a "Grosfillex, SARL" y "Grosfillex Española, SA" y desestimando íntegramente el recurso de esta últimas, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza, y a la que el presente rollo se contrae, debemos revocar en parte la expresada resolución y, en su lugar, con estimación parcial de la demanda: 1.º) Declaramos que la demandada ha violado los derechos exclusivos de explotación que corresponden a "Grosfillex, SARL" sobre su maceta Provence y su jardinera Tahití, objeto de su Modelo Industrial DM/005657, 1 y 6 respectivamente, al explotar la demandada, sin la autorización de aquélla, las macetas Acapulco y las jardineras JB que constituyen una copia esencial y confundible de las de "Grosfillex, SARL". 2.º) Condenamos a la demandada a que cese y se abstenga de seguir explotando las citadas macetas y jardineras que se refieren con las denominaciones "Acapulco" y "Línea JB", en su catálogo aportado como documento núm. 2 y cualesquiera otras que constituyen copias esenciales y confundibles de la maceta Provence y de la jardinera Tahití, explotadas por "Grosfillex". 3.º) Condenamos a la demandada a que retire inmediatamente del mercado y destruya a su costa, los productos del presente procedimiento así como los correspondientes folletos, catálogos y demás publicidad de

los mismos. 4.º) Condenamos a la demandada a que destruya o haga destruir los moldes y demás publicidad de los mismos. 5.º) Condenamos a la demandada a que destruya o haga destruir los moldes y demás elementos exclusivamente destinados a la producción de tales artículos objeto de la presente demanda. 6.º) Condenamos a la demandada a que indemnice a las actoras los daños y perjuicios que les ha ocasionado, en los últimos cinco años, la explotación industrial y comercial de los citados productos de la demandada, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia y en los términos previstos en el art. 66.2, c) de la Ley de Patentes, exclusivamente. 7.º) Declaramos la nulidad de Modelo Industrial núm. 111444, variante A, de "Centroflor, SA" y desestimamos la petición de "Grosfillex Española, SA" y "Grosfillex, SARL" respecto a la nulidad de las variantes B y C de dicho modelo. 8.º) Condenamos a la demandada a la publicación del encabezamiento y fallo de esta sentencia, por una vez, en un diario de difusión nacional y en una revista especializada de la actividad empresarial litigiosa. Condenamos a los apelantes "Grosfillex, SARL" y "Grosfillex Española, SA" al pago de las costas de esta alzada y mantenemos la no imposición de costas de la primera instancia».

TERCERO.-El Procurador don Enrique Sorribes Torra, en representación de «Grosfillex, SARL» y «Grosfillex Española, SA», interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, con apoyo en siguiente y único motivo: Al amparo del art. 1692.3.º LECiv. Infracción de los arts. 710 y 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo interpuesto recurso de casación el Procurador don Javier Ungría López, en representación de la entidad mercantil «Centroflor, SL» contra la mencionada sentencia de la Audiencia de Zaragoza, con base en los siguientes cinco motivos formulados todos ellos al amparo del art. 1692.4.º LECiv. Primero: Infracción de los arts. 74, 79, 63, b), 64 y 66 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de patentes, y 31, 32 y 34 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Segundo: Infracción de la jurisprudencia dictada por esta Sala, representada por las sentencias que se citan, así como los arts. 1253, 1101 y 1902 CC, en relación con el art. 66 de la Ley de Patentes. Tercero: Infracción del art. 126 de la Ley de Patentes, en relación con los arts. 187, 188 y 194 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Cuarto: Infracción de lo dispuesto en el art. 54 de la Ley de Patentes, en relación con los arts. 187, 188 y 194 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Quinto: Infracción de los arts. 165 y 167.1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial, en relación con los arts. 62 y 63 de la Ley 11/1986 de Patentes.

CUARTO.-Admitidos los recursos y evacuados los traslados de conferidos para impugnación, los Procuradores señores Sorribes Torra y Ungría López en sus respectivas representaciones de las partes recurridas de contrario presentaron escritos con oposición al mismo.

CUARTO.-No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 13 de julio de 1998, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Gullón Ballesteros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO COMUN A AMBOS RECURSOS.- «Grosfillex, SARL» y «Grosfillex Española, SA» demandaron a «Centroflor, SL» alegando la infracción de sus derechos sobre el Modelo Industrial Internacional DM/005657 en sus variantes 1 y 6, con el que fabricaban y comercializaban macetas denominadas Provence y jardineras Tahití, por la fabricación y venta por la demandada de macetas Acapulco y jardineras JB, que constituyen copias esenciales y confundibles de las primeramente citadas.

El Juzgado de 1.^a Instancia estimó la demanda y su sentencia fue apelada tanto por la parte actora como por la demandada. La Audiencia desestimó el recurso de la primera y estimó parcialmente el de la segunda, y contra su sentencia ambas partes han interpuesto recurso de casación por los motivos que se pasan a examinar.

A) Recurso de casación de «Grosfillex SARL» y «Grosfillex Española, SA»

UNICO.- El único motivo del recurso cita como infringidos, al amparo del ordinal tercero del art. 1692 LECiv, los arts. 710 y 523 LECiv. En el alegato que lo sustenta se combate la condena al pago de las costas de la apelación que impone a las recurrentes la sentencia recurrida, por entender que las únicas que pueden imponérsele son las provocadas por su apelación de la sentencia de primera instancia, que fue desestimada, pero no las de la apelación de «Centroflor, SL», que fue parcialmente estimada. Estas costas deberían haber sido impuestas según el art. 523, no con arreglo al art. 710, pues tal precepto contempla la condena en costas al apelante, y las recurrentes no son, obviamente, apelantes en el recurso de apelación interpuesto por «Centroflor, SL».

El motivo se desestima, no sólo por su defectuoso planteamiento procesal (pues la materia de costas no es incardinable en el ordinal tercero sino el cuarto del art. 1692 LECiv), sino porque agrava la condena de las sociedades «Grosfillex», apelantes también, por la estimación parcial del recurso de la apelante «Centroflor, SL», lo cual hace aplicable el art. 710, párrafo 1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

B) Recurso de casación de «Centroflor, SL»

Primero.- El motivo primero, al amparo del art. 1692.4.º LECiv, acusa infracción de los arts. 74, 79, 63, b), 64 y 66 de la Ley 11/1986, de 20 marzo (RCL 1986\939), de Patentes, y arts. 31, 32 y 34 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930\759 y NDL 25009). En su defensa se sostiene sustancialmente que la condena a indemnizar impuesta a la recurrente en favor de «Grosfillex SARL» y «Grosfillex Española, SA» sólo puede establecerse respecto a la primera sociedad, ya que el Modelo Industrial que se dice infringido es de la exclusiva propiedad y titularidad de ella, y la segunda es únicamente su filial española que importa e introduce en España lo fabricado por la primera en Francia. Es al titular de la patente o privilegio registral al que se le faculta para ejercitar derechos en base a su título, y los beneficios del mismo sólo se extenderán a su titular o a su licenciatarario que tenga debidamente inscrito su contrato de licencia.

El motivo se desestima porque plantea cuestiones nuevas que habrían de haber sido objeto de esclarecimiento en el procedimiento mediante las adecuadas pruebas, cuáles son las relaciones entre las dos sociedades, o la naturaleza y alcance de la característica que se atribuye a la sociedad española de filial de la francesa, a fin de deducir de ahí si puede decirse que son una misma sociedad o dos distintas.

Segundo.-El motivo segundo, al amparo del art. 1692.4.º LECiv, considera infringida la jurisprudencia dictada por esta Sala, representada por las sentencias que se citan, así como los arts. 1253, 1101 y 1902 CC, en relación con el art. 66 Ley de Patentes. Se combate la condena de la recurrente a la indemnización de daños y perjuicios por la presunción de su existencia (art. 1253 CC), al constar probado el hecho de la comercialización por «Centroflor, SL» con infracción de los derechos de la parte actora. Sin embargo, la misma no ha realizado absolutamente ninguna prueba sobre la existencia de tales daños, y no es aceptable que esa falta de actividad o de interés probatorio sea suplida por una simple presunción, que se establece por la sentencia contrariando la doctrina jurisprudencial en el sentido de que es imprescindible para la imposición de una condena de daños y perjuicios la demostración de su existencia real.

El motivo se desestima, porque tras la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes, tiene derecho la condenada a la indemnización de daños y perjuicios el titular de la patente «en todo caso» (art. 64, párrafo 1.º). Ciertamente que para el cálculo del lucro cesante el art. 66 establece unos parámetros entre los que puede elegir el perjudicado, elección que lógicamente se hará en ejecución de sentencia, es decir, después de que la sentencia haya declarado la infracción a la propiedad industrial, y que en este caso es el propio juzgador el que ha procedido a ello en la propia sentencia, pero no es menos cierto que la parte actora la ha consentido al no recurrir contra la misma, como antes no apeló este punto de la sentencia de primera instancia que también lo hizo. Por no tratarse obviamente de una materia que afecta al orden público, ha de quedar incólume en este particular la sentencia recurrida.

Tercero.-El motivo tercero, al amparo del art. 1692.4.º LECiv, señala como infringido el art. 126 de la Ley de Patentes, en relación con los arts. 187, 188 y 194 del Estatuto de la Propiedad Industrial. En su fundamentación se aboga por la excepción de nulidad, alegada en su momento, del Modelo Industrial Internacional DM/005657 de la codemandante y ahora recurrida «Grosfillex, SARL», en lo relativo a su variante 6, por falta de novedad u originalidad, que debe ser la absoluta, por lo que el diseño que quisiera obtener la protección como modelo industrial debe de no haber sido divulgado ni conocido de ninguna manera y en ninguna parte del mundo antes de la fecha de la solicitud. Esta condición no la tiene el Modelo DM/005657, que es en todo punto idéntico al Modelo de Utilidad núm. 260753 de don Patrick D., socio mayoritario de la sociedad recurrente Centroflor, y en base al cual la misma fabrica y comercializa los productos (jardineras) de su línea JB, que es lo que las actoras, hoy recurridas, alegaban como infracción a su modelo. La fecha de solicitud del Modelo de Utilidad es muy anterior a la fecha del Modelo Internacional, cuya novedad y originalidad queda por tanto totalmente desvirtuada. Ciertamente, dice la recurrente, estas dos modalidades de la propiedad industrial son distintas, pero lo descrito en un modelo de utilidad puede anticipar la novedad de un modelo industrial, que es lo que ha sucedido en este caso. La sentencia objeto de este recurso no ha entrado, según la recurrente, en el fondo de la cuestión debatida.

La respuesta casacional que ha de darse al motivo está determinada previamente por lo declarado en la sentencia recurrida, que termina su fundamento jurídico cuarto del siguiente modo: «Así pues, las jardineras "JB" las tiene protegidas "Centroflor, SL" con un modelo de utilidad que protege su sistema de ensamblaje, pero no su diseño, forma o función estética, que por contra están protegidas a favor de la demandante por el

Modelo Industrial, Depósito Internacional DM/005657». De lo transcrito se deduce, no que no se haya entrado en el problema de fondo, sino que se ha considerado que tanto un Modelo como otro tienen esferas de protección distintas, con lo que se llega a la paradoja de que el fallo, no obstante, declara que «Centroflor, SL» ha violado los derechos exclusivos de «Grosfillex, SARL», objeto de su Modelo Industrial DM/005657, al explotar las jardineras JB, «que constituyen una copia esencial y confundible -dice- de las "Grosfillex SARL"».

Dado que el recurso de casación se da contra el fallo de la sentencia recurrida, y contra los fundamentos jurídicos que constituyan «ratio decidendi» de ese fallo, aquí ha de interpretarse que el motivo que estudiamos se dirige contra aquel fallo.

A la vista de todo lo expuesto con anterioridad, ha de estimarse tal motivo dada la confusión e identidad de la variante 6 del Modelo Industrial con el Modelo de Utilidad que se explota con las jardineras JB, de concesión anterior al primero. Ello por aplicación del art. 187 del Estatuto de la Propiedad Industrial en su remisión al art. 124 del mismo. Existe entre ambos copia esencial y confusión, todo ello referido exclusivamente a la forma, configuración o representación del objeto o producto. Aunque el modelo de utilidad no reivindique una determinada forma sino una determinada técnica de ensamblaje de los elementos componentes del producto, si el modelo industrial posterior la tiene esencialmente idéntica y confundible con el del anterior, no podrá gozar de protección. Las Sentencias de esta Sala de 30 octubre 1986 y 15 febrero 1988 acogen esta interpretación.

La estimación de este motivo tercero del recurso hace inútil el examen del cuarto, pues pretende la misma finalidad práctica que con aquella estimación, y del quinto, por ser subsidiario a los anteriores.

SEGUNDO COMUN A AMBOS RECURSOS.-La estimación del motivo tercero del recurso interpuesto por «Centroflor, SL», lleva a su estimación parcial y con ello a la casación y anulación parcial de la sentencia recurrida, resolviendo esta Sala con arreglo al art. 1715.1.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por las razones expuestas en su momento, ha de acogerse la petición de la demandada «Centroflor, SL» en cuanto a la nulidad de la variante 6 del Modelo Industrial Internacional DM/005657, y, en consecuencia, debemos absolverla de las peticiones de la demanda en relación con las jardineras de la línea JB que produce y comercializa la demandada «Centroflor, SL», manteniendo el resto de la sentencia en lo que no sea incompatible con las anteriores declaraciones.

En cuanto a las costas de primera instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad. Las de la apelación de «Grosfillex SARL» y «Grosfillex Española, SA» serán satisfechas por éstas, así como las de la apelación de «Centroflor, SL» (art. 1715.2 LECiv).

Respecto de las de este recurso, en el de las sociedades Grosfillex se las condena al pago de las costas del mismo; en el de «Centroflor, SL», a ninguna de las partes (art. 1715.2 LECiv).

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

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos: 1.º No haber lugar al recurso de casación interpuesto por «Grosfillex, SARL» y «Grosfillex Española, SA» contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza con fecha 26 marzo 1994; 2.º Haber lugar en parte al interpuesto contra la misma sentencia por «Centroflor, SL», la cual revocamos en los términos expuestos en el fundamento dos de esta sentencia común a ambos recursos que se dan por reproducidos. En cuanto a las costas, también nos remitimos al contenido de dicho fundamento jurídico dos. Sin hacer declaración sobre el depósito al no haberse constituido.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Antonio Gullón Ballesteros.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Eduardo Fernández- Cid de Temes.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.