

RJ 1999\8226

Sentencia Tribunal Supremo núm. 1078/1999 (Sala de lo Civil), de 10 diciembre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 1154/1995.

Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil.

Texto:

En la Villa de Madrid, a diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados identificados al margen, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Zaragoza -Sección Segunda-, en fecha veintisiete de febrero de 1995, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre utilización por tercero de modelo de utilidad (módulo integrado de conexión de servicios para viviendas unifamiliares), tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número 3, cuyo recurso fue interpuesto por don Regino B. N., representado por el procurador de los Tribunales don Federico Olivares de Santiago, en el que es parte recurrida la Junta de Compensación del Sector 89, «Urbanización Montecanal» de Zaragoza, a la que representó el procurador don José Manuel Villasante García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El Juzgado de Primera Instancia Tres de Zaragoza tramitó el juicio declarativo de menor cuantía núm. 1089/1993, que promovió la demanda planteada por don Regino B. N., en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicó: «Dictar sentencia en la que se contengan los siguientes pronunciamientos: 1º Condenar a la demandada Junta de Compensación del Sector 98, "Urbanización Montecanal", a cesar en la fabricación y utilización de los módulos integrados de conexión de servicios para viviendas unifamiliares, amparados por certificado-título de propiedad núm. ..., como modelo de utilidad, a favor de mi mandante. 2º Condenar a la demandada a pagar a don Regino B. N. el importe de todos los daños y perjuicios causados, dejando para el período de ejecución de sentencia la liquidación de la indemnización y la fijación de su "quantum". 3º Ordenar la publicación íntegra de la Sentencia condenatoria en el diario "Heraldo de Aragón" de Zaragoza. 4º Imponer a la demandada el pago de todas las costas causadas en este procedimiento».

SEGUNDO.-La demandada Junta de Compensación del Sector 89, «Urbanización Montecanal» (Zaragoza), se personó en el pleito y contestó a la demanda, a la que se opuso con las razones de hecho y de derecho que alegó, para terminar suplicando al Juzgado: «Se dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda deducida de contrario y absolviendo a mi mandante de cuantos pedimentos se contienen en el suplico de la misma; condenándole en cualquiera de ambos supuestos al pago de la totalidad de las costas que se deriven de la presentación del presente juicio».

TERCERO.-Unidas las pruebas practicadas y que fueron admitidas, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza dictó Sentencia el 28 de octubre de 1994, cuyo fallo literalmente dice: «Estimando la demanda interpuesta por el

procurador don José Bibián Fierro, en nombre y representación de don Regino B. N., contra la Junta de Compensación del Sector 89, "Urbanización Montecanal", y desestimando la reconvencción formulada por la representación procesal de la demandada, debo condenar y condeno a ésta a cesar en la fabricación y utilización de los módulos integrados de conexión de servicios para viviendas unifamiliares, amparados por certificado-título de propiedad núm. ... como modelo de utilidad a favor del demandante. Asimismo debo condenar y condeno a la Junta de Compensación del Sector 89, "Urbanización Montecanal" al abono de los daños y perjuicios causados al actor, a fijar en ejecución de sentencia, con arreglo a lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes».

CUARTO.-La referida Sentencia fue recurrida por la parte demandada, que planteó apelación para ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuya Sección Segunda tramitó el rollo de alzada núm. 722/1994, pronunciando Sentencia con fecha 27 de febrero de 1995, cuya parte dispositiva declara, fallamos: «Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Compensación del Sector 89, "Urbanización Montecanal", del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, debemos absolver y absolvemos a la misma de la demanda formulada por don Regino B. N. al que condenamos al pago de las costas de la primera instancia, y debemos confirmar y confirmamos la Sentencia recurrida en cuanto desestima la demanda reconvenccional, condenando a la Junta de Compensación al pago de las costas de la primera instancia así como las de este recurso por tal reconvencción. No se hace pronunciamiento sobre las restantes costas del recurso».

Por Auto de 3 de marzo de 1995 se aclaró en el siguiente sentido: «Primero.-Con fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se dictó Sentencia por esta Sala resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra la dictada en juicio de menor cuantía núm. 1089/1993 del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza; dicha Sentencia fue notificada al siguiente día a las partes interesadas y por el procurador señor Bibián Fierro se presentó escrito con fecha 2 de marzo de los corrientes interponiendo aclaración de la misma, a los efectos de informar a esa parte si en el momento actual el modelo de utilidad en litigio es propiedad de don Regino B. N., o considera que pertenece a la Junta de Compensación del Sector 89. Fundamentos de derecho: Primero.-La misión de los Tribunales de Justicia es la de solucionar los conflictos surgidos entre los litigantes, no la de emitir informes. Por ello procede desestimar la solicitud aclaratoria de la Sentencia solicitada por la representación de don Regino B. N. en el sentido de que se informe a quién pertenece en este momento el modelo de utilidad en litigio, que no ha sido materia del proceso y que por otro lado puede conocerse por los hechos recogidos en la Sentencia. La Sala Segunda de esta Audiencia Provincial desestima la pretensión del apelado don Regino B. N. sobre aclaración de la Sentencia dictada en este rollo».

QUINTO.-El procurador de los Tribunales don Federico Olivares de Santiago, en nombre y representación de don Regino B. N., formalizó ante esta Sala recurso de casación contra la Sentencia del grado de apelación, que integró con los siguientes motivos:

I.-Al amparo del número 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de su artículo 359.

II.-Por la misma vía procesal, infracción de los artículos 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

III.-Infracción del artículo 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1091, 1216 y 1225 del Código Civil.

IV.-Aplicación indebida del artículo 1214 del Código Civil.

V.-Aplicación indebida de los artículos 1598 y 1594 del Código Civil.

VI.-Aplicación indebida de los artículos 144, 74 y siguientes de la Ley 11/1986, de Patentes.

VII.-Inaplicación de los artículos 50, 51, 62, 63, 66, 144 y 152 de la Ley 11/1986.

Los motivos IV a VII se residencian en el número 4º del artículo 1692 de la Ley Procesal Civil.

SEXTO.-La parte recurrida presentó escrito de impugnación de la casación promovida.

SEPTIMO.-La votación y fallo del recurso tuvo lugar el pasado día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Ha sido ponente el magistrado Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurrente obtuvo el 1 de junio de 1992 título acreditativo de la concesión de modelo de utilidad, correspondiente a la invención del «módulo integrado de conexión de servicios para viviendas unifamiliares», teniendo lugar la inscripción registral el 30 de noviembre de 1992.

La controversia gira decididamente como primera cuestión sobre si el referido modelo de utilidad fue efectivamente transmitido mediante precio a la entidad demandada, Junta de Compensación del Sector 89, «Urbanización Montecanal» (Zaragoza), por lo que estaría debidamente autorizada para proceder a la instalación en sus parcelas.

La Sentencia que se recurre decretó que había mediado efectiva cesión por precio del modelo de referencia, lo que permitía la colocación a cargo de la Junta de módulos integrados similares al protegido, con lo que vino a desestimar la pretensión de cese en la fabricación y utilización de los mismos y consecuente indemnización de daños y perjuicios.

El actor del pleito tacha de incongruente la Sentencia que recurre, ya que establece como hecho probado, que realizó, en su condición profesional de arquitecto, por encargo de la demandada, estudios para el tratamiento de las acometidas de los distintos servicios a las parcelas de la urbanización y percibió la cantidad de dos millones de pesetas y sucede que esta cantidad no aparece efectivamente satisfecha como precio por cesión del modelo, ni que en dichos estudios previos quepa integrar la aportación del

invento para su utilización legal a cargo de Junta, pues la cantidad efectivamente abonada fue la de 1.940.000 pesetas, sin perjuicio de otras percepciones por conceptos varios, la que correspondió a «Consultas sobre Armarios de Conexiones» (factura de 22 de mayo de 1991), que ha de hacerse constar, integrando necesariamente el «factum», por tratarse de dato de evidente conexión con la «causa petendi», de influencia notoria en el fallo y resultar explicado de manera incompleta en la Sentencia combatida, lo que admite la reiterada doctrina de esta Sala (SS. de 4-11-1991 [RJ 1991\8143], 18-10 y 21-12-1993 [RJ 1993\7614 y RJ 1993\10101], 19-4-1995 [RJ 1995\3428] y 25-3-1996 [RJ 1996\2441], entre otras).

De este modo el Tribunal de instancia da condición de cesión del modelo de utilidad que se discute, al hecho de haberse entregado a la Junta unos planos que no tenían otro objeto que facilitar su conocimiento para llevar o no a la realidad el proyecto, pero no representa por sí que hubiera tenido lugar efectiva autorización a fin de hacer aplicación práctica del invento, como ha ocurrido, al tratarse más bien de una oferta que responde a una proposición y actúa como una declaración unilateral de voluntad encaminada a la perfección del contrato correspondiente, por lo que cabe ser revocado en tanto no sea aceptada debidamente.

Lo expuesto pone bien de manifiesto que no medió contrato de cesión de licencia alguno ni hubo pago correspondiente para poder aplicar el invento del actor en las obras de la urbanización, pues tanto el referido de 22 de mayo de 1991 (1.940.000 ptas.), y los anteriores, de 31 de mayo de 1990, por importe de 2.972.772 ptas., que tenía por referencia el estudio de detalle y parcelación y el de 19 de julio de 1990, por importe de 2.550.000 ptas., por estudios sobre metodología de trabajo a emplear en la planificación del área, son de fecha anterior a la entrega del prototipo de módulo de instalaciones integradas para acometidas y servicios generales, que tuvo lugar según consta en el documento de recepción, no impugnado expresamente de contrario, en fecha muy posterior, concretamente el 17 de junio de 1991.

La incongruencia acreditativa denunciada procede ser estimada, pues no se demostró que el modelo de utilidad registrado lo hubiera adquirido la Junta por precio determinado y satisfecho, y menos en la cuantía de dos millones que fija el Tribunal de instancia sin apoyo en prueba alguna.

La Jurisprudencia de esta Sala declara que resulta incongruente la Sentencia cuyo fallo absolutorio se basa en hechos distintos de los que constituyeron el soporte fáctico («causa petendi») de la acción ejercitada y se ha producido alteración del mismo (SS. de 20-7-1990 [RJ 1990\6122], 3-3-1992 [RJ 1992\1837], 24-2-1993 [RJ 1993\1251], 8-2-1994 [RJ 1994\835], 19-11-1994 [RJ 1994\8538], 3-2-1996 [RJ 1996\1084] y 11-11-1996 [RJ 1996\7976]).

La acogida del motivo primero, determina la del tercero -infracción de los artículos 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1091, 1216 y 1225 del Código Civil-, pues si bien es cierto que el actor efectuó estudios para la demandada, que cabe encuadrar en el arrendamiento de obras, los mismos resultaron ajenos al modelo de utilidad, que, al gozar de protección registral, exige que su cesión total, parcial o de uso sea efectiva y autorizada por el titular, que puede pedir compensación económica. No representan precio de la cesión del invento las percepciones que se dejan reseñadas y que el actor recibió por actuaciones profesionales distintas y justificadas. En todo caso correspondía

a la Junta de Compensación probar que adquirió derecho a utilizar el modelo y lo pagó, conforme al principio de distribución de la carga de la prueba que establece el artículo 1214, cuya infracción se aportaba en el motivo cuarto, que procede acoger y no cargar al recurrente, como hace la Sentencia en recurso, con el deber de acreditar haber percibido abono alguno por la cesión, ya que se trata de hecho extintivo que corresponde demostrar a quien alega, así como que hubiera existido relación contractual arrendaticia que incluyera la cesión de la licencia y el derecho de su utilización por la demandada en su beneficio y provecho.

También se da ausencia probatoria de haber mediado relación arrendaticia en la que el recurrente hubiera asumido el compromiso concreto de realizar el modelo en litigio para la exclusividad de la Junta. Este encargo preciso no se probó, pues no lo acredita el hecho de la entrega de planos para examen de su posible utilidad y aplicación en la urbanización y haber evacuado consultas. No procede reputarla como actividad normal y propia de proyectos urbanísticos, cuando no se llevó a cabo la necesaria especificación, al tratarse de un invento que goza de la protección registral, lo que imponía su concreción en relación contractual correspondiente.

Lo que se deja expuesto conduce el discurso casacional a estimar el motivo quinto, por infracción de los artículos 1594 y 1598 del Código Civil.

SEGUNDO.- El modelo de utilidad que se discute, de la creación del recurrente, resulta novedoso al instaurar en el mercado efectiva innovación industrial, y así lo admitió la Sentencia recurrida en cuanto desestimó la reconvención planteada por la Junta de Compensación, la que instaló en las diversas parcelas de la urbanización modelos similares al del pleito, que, al estar inscrito, otorga a su titular la protección que establece el artículo 143 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 (RCL 1986\939), conforme a sus artículos 144 y 74 -alegados como infringidos por aplicación indebida en el motivo sexto-, que también autorizan su efectiva transmisión por todos los medios que el derecho reconoce.

Al tratarse el caso de autos de un modelo de utilidad legalmente atribuido al titular registral y que ha sido utilizado y aprovechado sin su necesaria y expresa autorización, procede dispensarle la protección que la ley concede frente al tercero que prescindió de su consentimiento para llevar a cabo las actividades que expresa el artículo 50 de la Ley especial en relación al 51, así como reconocerle el derecho a ejercitar las acciones correspondientes que autorizan los artículos 63, 64 y 66, en relación al 152, preceptos todos que aportan como inaplicados en el motivo séptimo, que procede estimar, como el sexto estudiado.

TERCERO.- Se aporta infringidos los artículos 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375) y 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el motivo segundo, en base a que el recurrente solicitó aclaración de la Sentencia a fin de que se precisara si el modelo discutido era de su propiedad o de la Junta, a lo que el Tribunal de instancia no accedió por no haber sido la cuestión objeto del pleito, ya que no se integró en el suplico de la demanda, lo que vedaba hacer pronunciamiento aclaratorio alguno de dicha cuestión.

Por lo que se deja estudiado el motivo decae, al perder todo interés casacional, sin que su desestimación resulte determinativa del fallo de este recurso.

CUARTO.- Al estimarse la casación planteada corresponde a nos, como Sala de Casación Civil, resolver lo que corresponda, dentro de los términos en los que aparece planteado el debate, lo que decidimos en el sentido de decretar la total confirmación de la Sentencia del Juzgado, sin que proceda hacer declaración expresa respecto a las costas de casación (artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al presente recurso de casación, que resulta estimado, y que formalizó don Regino B. N. contra la Sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, en fecha veintisiete de febrero de 1995, la que casamos y anulamos, confirmando en su integridad la que dictó el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de dicha ciudad, el veintiocho de octubre de 1994, en el pleito al que el recurso se refiere.

No se hace declaración expresa respecto a las costas de esta casación.

Comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los autos y rollo de Sala en su día remitidos, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Villagómez Rodil.-Luis Martínez-Calcerrada Gómez.-Alfonso Barcala Trillo-Figueroa.-Firmado y rubricado.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil, 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.