

Auto: CASACIÓN
Recurso Num.: 1042/2009
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Alberto Carlos García Vega
Procurador: D. Ignacio Aguilar Fernández / D. Jorge Pérez Vivas

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

AUTO

| ILUSTRE COLEGIO PROCURADORES DE MADRID | |
|--|---------------|
| RECEPCIÓN | NOTIFICACIÓN |
| 29 SEP 2010 | 30 SEP 2010 |
| Artículo 151.5 | R.A.C. 1/2000 |

Excmos. Sres.:

D. Juan Antonio Xiol Ríos
D. Francisco Marín Castán
D^a. Encarnación Roca Trías

En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil diez.

I. HECHOS

1.- La representación procesal del «INSTITUTO GERONTOLÓGICO, S.L.» presentó, el día 28 de abril de 2009, escrito de interposición del recurso de casación contra la Sentencia dictada, con fecha 27 de febrero de 2009, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), en el rollo de apelación n.º 145/08, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 604/05 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid

2.- Mediante Providencia de 26 de mayo de 2009, se tuvo por interpuesto el recurso acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta Sala, apareciendo notificadas dicha resolución a los Procuradores de los litigantes el 29 de mayo de 2009.

3.- El Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación del «INSTITUTO GERONTOLÓGICO, S.L.», presentó escrito ante esta Sala con fecha 1 de junio de 2009, personándose en calidad de **recurrente**. El Procurador D. Jorge Pérez Vivas, en nombre y representación del D. HÉCTOR ETRATA PADUA, presentó escrito ante esta Sala con fecha 29 de mayo de 2009, personándose en calidad de parte **recurrida**.

4.- Por Providencia de fecha 15 de junio de 2010, se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.

5.- Mediante escrito presentado el día 6 de julio de 2010, la parte recurrente se ha manifestado en contra de las causas de inadmisión puestas de manifiesto por entender que el recurso formalizado cumple todos los requisitos exigidos por la LEC 2000 para acceder a la casación por el cauce del interés casacional con independencia de su cuantía. La parte recurrida, mediante escrito de fecha 6 de julio de 2010, se ha manifestado conforme con las posibles causas de inadmisión.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. **Juan Antonio Xiol Ríos**.

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

1.- El presente recurso de casación tiene por objeto una Sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, por lo que es indiscutible la sujeción de la preparación del recurso al régimen que ésta establece. Por otro lado, puso término a un juicio ordinario sobre propiedad industrial que, de conformidad con la legislación vigente al momento de interponerse la demanda, fue tramitado en atención a la materia, de conformidad con lo previsto en el art. 249.1.4º de la LEC 2000 con la consecuencia de que su acceso a la casación se halla circunscrito al ordinal tercero del citado art. 477.2 de la LEC 2000, **habida cuenta el carácter distinto y excluyente de los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC 2000**, lo que requiere acreditar la existencia de interés casacional, según criterio reiterado de esta Sala en numerosos recursos de queja y de inadmisión del recurso de casación y que ha sido **refrendado por el Tribunal Constitucional en Autos 191/2004, de 26 de mayo, 201/2004, de 27 de mayo y 208/2004, de 2 de junio y en Sentencias 150/2004, de 20 de septiembre, 164/2004, de 4 de octubre, 167/2004, de 4 de octubre y 3/2005, de 17 de enero**, conforme a los cuales tal criterio, adoptado por la Junta General de Magistrados de 12 de diciembre de 2000, no supone vulneración del art. 24 de la Constitución Española.

La parte recurrente preparó recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, alegando infracción de los arts 143,145,146 y 153 de la Ley de Patentes, y existencia del interés casacional por contradicción jurisprudencial de las Audiencias Provinciales, citando al efecto las Sentencias con criterio jurídico coincidente las dictadas por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fechas 2 de diciembre de 2003 y 26 de septiembre de 2005 y en contraposición a las mismas y con criterio jurídico

coincidente entre sí y opuesto al de aquéllas las Sentencias dictadas por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada de fechas 27 de julio de 2005 y 22 de febrero de 2008.

Cumplidos los requisitos de preparación del recurso, conforme a lo previsto en el art. 479 de la LEC, procede analizar los presupuestos de interposición del presente recurso de casación por interés casacional por doctrina jurisprudencial contradictoria de las Audiencias Provinciales.

Por la parte recurrente se interpuso el recurso de casación en base a un **motivo único** denunciando *infracción de lo dispuesto en los arts. 143, 145, 146 y 153 de la Ley de Patentes.....presentando interés casacional por existir jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales reseñadas, con relación a las notas definitorias y propiedades que deben identificar a los modelos de utilidad para alcanzar sustantividad propia y poder así coexistir en el mercado con otros de naturaleza cercana, todo ello considerando que los modelos de utilidad, a diferencia de las patentes han sido conceptuados legal y jurisprudencialmente como invenciones de carácter menor en función de los presupuestos exigibles para su registro y también respecto de la eficacia que despliegan.*

2.- No obstante lo expuesto, el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000, esto es, de inexistencia de interés casacional, porque alegada la existencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, ello exige un criterio jurídico plasmado en dos Sentencias de una misma Audiencia Provincial o de una misma Sección de la misma Audiencia frente a otro criterio jurídico antagónico -en relación con la misma cuestión de derecho- recogido en otras dos Sentencias de diferente

Audiencia o Sección y, en el caso examinado, si bien la parte recurrente, formalmente cumple con tal presupuesto al citar por un lado varias Sentencias de una misma Sección de la Audiencia Provincial, contraponiendo a las mismas otras Sentencias de una misma Sección de la Audiencia Provincial, con un criterio jurídico que dice es coincidente entre si y contradictorio con el de las Sentencias inicialmente citadas, basta examinar el contenido de las citadas resoluciones para comprobar cómo esa contradicción no existe, pues todas las Sentencias mencionadas, pese a lo manifestado por la parte recurrente, y sin perjuicio de los fundamentos jurídicos *obiter dicta* contenidos en la misma, y frente a diversos supuestos de hecho (patente, patente europea, o modelo de utilidad en relación con comercialización de productos incluidos en su ámbito de protección) otorgan tutela a los demandantes titulares de la patente o modelo de utilidad frente a la producción y/o comercialización de productos sin respetar los derechos de exclusiva que dicha titularidad confiere, por lo que la diferente o contradictoria doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales no afecta a la *ratio decidendi* de las sentencias citadas por la parte recurrente.

La sentencia de la Sección Tercera de Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 26 de septiembre de 2005, confirma la sentencia de instancia declarando el derecho exclusivo de la demandante sobre un modelo de utilidad, y declarando que la demandada ha violado los derechos de propiedad industrial que le corresponde a la actora, en la fabricación, comercialización e instalación de los productos que reproduzcan o imiten las características esenciales de los protegidos por el modelo de utilidad.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 2 de diciembre de 2003, confirma la sentencia de primera instancia que estimando parcialmente la demanda declara que la fabricación y

venta por los demandados suponen lesión e infracción de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora de la inscripción de la patente europea si bien con la precisión de que tal modelo de utilidad es supeditado o dependiente de la patente europea.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 27 de julio de 2005, confirma la de primera instancia que estimando parcialmente la demanda condena a la demandada al cese en la producción y comercialización de los productos que relaciona y, en general de cualesquiera otros que vengan comprendidos en los modelos de utilidad de los que es titular la parte actora.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 22 de febrero de 2008 confirma la de primera instancia que estimando parcialmente la demanda declara el derecho exclusivo de la demandante sobre una patente, y que la parte demanda está violando los derechos de propiedad industrial (en explotación de un modelo de utilidad) que corresponden a la actora como titular registral de la referida patente.

La sentencia objeto del presente recurso dictada por la Sección Vigésimo Octava de Madrid, de fecha 27 de febrero de 2009 (revocando la dictada en primera instancia), estima parcialmente la demanda declarando que los demandados han infringido el modelo de utilidad número U 200002194 del demandante que tiene por objeto una ducha adaptable para disminuidos físicos, ordenando el cese en la fabricación y comercialización de los objetos que infringen el referido modelo, la destrucción de los producidos o comercializados con infracción del citado modelo y ordenando la publicación de la sentencia.

Dicho de otra forma la doctrina aplicada por las Sentencias citadas como contradictorias entre sí es la misma, no existe la contradicción pretendida, no llegándose a identificar en realidad dos Sentencias de un mismo Tribunal, contrapuestas a otras dos de distinto órgano de apelación ante similares supuestos de hecho.

Pero es que, además, lo pretendido en última instancia a través del recurso de casación es eludir la valoración probatoria de la Sentencia de apelación, la cual, tras el análisis y valoración de las pruebas aportadas al proceso, especialmente las periciales practicadas, concluye que todos los elementos de *la primera reivindicación del modelo de utilidad están en la realización cuestionada* y en contra de lo alegado por el recurrente en el escrito de interposición y como base de su recurso, la sentencia recurrida no fija como hecho probado *la incorporación por el demandado de determinados avances al expresarideando un sistema de refuerzo central novedoso o adicionando una mampara particularmente ventajosa*. La sentencia objeto del presente recurso fija como hecho probado la comercialización por el demandado de una ducha para discapacitados que posee las características del modelo de utilidad que forma parte del derecho de exclusiva de otro fabricante, tras indicar previamente que "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".

En la medida que ello es así, además de que no existe la contradicción afirmada entre las Sentencias de Audiencias Provinciales citadas, resulta que el interés casacional no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos,

sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida (AATS, entre otros, 20 de marzo, 22 de mayo y 31 de julio de 2007, en recursos 1975/2003, 1553/2004 y 2038/2004).

3.- Consecuentemente, procede declarar inadmisibile el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC 2000, dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

4.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida, procede imponer las costas a la parte recurrente.

En virtud de lo expuesto, **LA SALA ACUERDA:**

1º) NO ADMITIR EI RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal del «INSTITUTO GERONTOLÓGICO, S.L.», contra la Sentencia dictada, con fecha 27 de febrero de 2009, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), en el rollo de apelación n.º 145/08, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 604/05 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid.

2º) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3º) **IMPONER LAS COSTAS** a la parte recurrente.

4º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

V. L. A.



