

**COMENTARIO DE LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO
DE 24 DE OCTUBRE DE 2012 (8024/2012)**

**Los requisitos de la infracción indirecta
del modelo de utilidad**

Comentario a cargo de:
Manuel Lobato García-Miján
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Abogado

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
DE 24 DE OCTUBRE DE 2012**

ID CENDOJ: 28079119912012100015

PONENTE: *EXCMO. SR. DON ANTONIO SALAS CARCELLER*

Asunto: Infracción directa o indirecta de modelo de utilidad

Sumario: 1. Resumen de los hechos. 2. Soluciones dadas en primera instancia. 3. Soluciones dadas en apelación. 4. Los motivos de infracción procesal y de casación alegados. 5. Doctrina del Tribunal Supremo: 5.1. Regla iura novit curia y aplicación al enjuiciamiento por infracción indirecta. 5.2. La regla de la simultaneidad en el análisis de la infracción directa. 5.3. Doctrina de la esencialidad en el análisis de las reivindicaciones. 5.4. Doctrina en materia de daños. 5.5. La figura anómala de los modelos de utilidad. 6. Bibliografía utilizada.

1. Resumen de los hechos

La demandante Vileda GmbH es titular de un modelo de utilidad núm. 286.841 “dispositivo de acoplamiento de un mango a un útil de limpieza”. Este modelo de utilidad fue presentado el 20 de mayo de 1985, concedido el 13

de junio de 1988 (con fecha de caducidad 13 de junio de 2008, veinte años después de la concesión). Una filial de la titular del modelo de utilidad, Vile-da Ibérica, s. en c. fabrica y distribuye en el mercado español un modelo de mocho y palo de fregona que incorpora el dispositivo de acoplamiento. Dicho sistema de acoplamiento consiste en dos piezas (hembra y macho) que se acoplan por introducción a presión (sistema *clic-clac*). La primera reivindicación (la relevante a efectos del análisis) protege:

“Dispositivo de acoplamiento de un mango a un útil de limpieza, caracterizado porque está constituido por una pieza hembra dotada de dos faldas cilíndricas concéntricas, unida al mando de sustentación y accionamiento manual, y una pieza macho dotada de una falda cilíndrica, unida al soporte para el útil y ensamblable entre las dos faldas de la pieza anterior, presentando la falda exterior de la pieza hembra, a partir del borde frontal, unas ranuras axiales regularmente distribuidas y un surco anular interior; y la falda interior otras ranuras axiales alternativamente cortas y largas, mientras que la falda de la pieza macho posee en la cara exterior unas nervaduras axiales regularmente distribuidas, más unos resaltes en ruedo, y en la cara interior unas nervaduras axiales alternativamente cortas y largas a partir de su borde frontal, efectuándose el ensamble entre las dos piezas por penetración a presión tal que las nervaduras de la pieza macho se introducen en las ranuras homólogas de la pieza hembra, asegurando el acoplamiento en el sentido de giro, y los resaltes de la pieza macho se insertan en el surco anular de la pieza hembra, asegurando el acoplamiento en el sentido longitudinal, todo ello con un margen de elasticidad para el facultativo desacoplamiento de dichas piezas mediante tracción”.

En esencia, la reivindicación protege una fregona completa (salvo el mocho), esto es, el palo y el dispositivo de conexión con dos elementos macho y hembra. El mecanismo de conexión consiste en dos piezas. La parte de arriba del mecanismo que se une al palo de la fregona es la pieza hembra y la parte de abajo (que se une al mocho) es la pieza macho. En la práctica el principal mercado no es el de fregonas completas, sino el del dispositivo de encaje macho que se vende con el mocho, sin el palo ni la pieza hembra.

Este modelo de utilidad reivindica el conjunto de un cabezal por el sistema de conexión a presión o *clic-clac* y de un mango para fregona.

El modelo de utilidad objeto de la sentencia fue solicitado bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial (y que, por tanto, en dicho régimen gozaba de veinte años de protección desde la publicación de la patente –no, como en la actualidad de 10 años desde la solicitud).

Existe otro modelo de utilidad posterior presentado el 11 de julio de 1989 (solicitado por la filial española) con número 1.007.100 (pero que al ser concedido bajo la Ley 11/1986, de Patentes (en adelante LP), expiró anterior-

mente, en el año 1999) que reivindicaba el cabezal universal (que vale para fregonas que usan el sistema *clic clac* o de presión y el de rosca). La reivindicación primera del modelo más reciente cubre un “*dispositivo de acoplamiento de un útil a un mango, caracterizado porque está constituido por un cuerpo tubular cilíndrico que se compone de dos partes externas superior e inferior, la cual parte superior es interiormente lisa y exteriormente está dotada de unas nervaduras axiales, más una nervadura anular con interrupciones coincidentes con la posición de dichas nervaduras axiales, mientras que la parte inferior es lisa exteriormente y en su interior presenta un roscado cilíndrico*”.

En el año 2005 (con el segundo modelo de utilidad caducado) MAPA SPONTEX IBÉRICA lanza al mercado un cabezal universal. Los palos de fregona de SPONTEX son por el sistema de rosca, pero el nuevo cabezal que vende (al ser universal) sirve tanto para los palos de fregonas que comercializa el titular del modelo de utilidad (en el que la pieza hembra se inserta a presión) como para los que comercializa Spontex (que son a rosca).

El caso se plantó como un supuesto de infracción indirecta del modelo de utilidad más antiguo, acción a la que se acumulaba la acción de competencia desleal por imitación de las prestaciones ajenas. La infracción indirecta se basaba en que no se reproducían todas las características técnicas del modelo de utilidad alegado, sino que se entregaba un elemento esencial del modelo de utilidad (el dispositivo macho con la fregona) al que se habían añadido un fileteado de rosca de modo que valieran también para palos de fregona de rosca. El demandado alegaba que lo que comercializaba era un modelo caducado (el cabezal universal, que era distinto del cabezal reivindicado en el modelo de utilidad en el que se basaba la acción porque dicho cabezal no tenía el fileteado de rosca que permitía su uso con las fregonas de rosca).

La acción de competencia desleal se basaba en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, la imitación y la reproducción de colores. Además de estas acciones se solicitaba la indemnización de daños y perjuicios por los tres criterios previstos en el artículo 64.1 LP, dejando para la ejecución de sentencia la elección del criterio legal aplicable. Por último, se solicitaba la publicación del fallo de la sentencia en los diarios El País y Expansión.

2. Soluciones dadas en primera instancia

La sentencia de primera instancia es de 14 de diciembre de 2016 del Juzgado de lo mercantil nº 3 de Barcelona.

En primera instancia el Juzgado denegó la existencia de infracción indirecta. Al analizar la reivindicación primera del modelo de utilidad esgrimido, el Tribunal analiza si el cabezal que se vendía (la pieza macho) era la misma pieza macho reivindicada dentro de la reivindicación primera del modelo de

utilidad. El cabezal de este modelo se refería a una pieza macho para un modelo de encaje a presión (no servía para un modelo de encaje por rosca). Por tanto, el tribunal de instancia considera que en el mecanismo de encaje faltan los requisitos adicionales que se protegieron con el modelo de utilidad posterior (y caducado) que protegía el mecanismo de encaje “universal” o polivalente y además no considera que sea un elemento esencial para la puesta en práctica de la invención. Como argumento adicional el Tribunal de primera instancia rechaza que el cabezal fuera un elemento corriente en el mercado, en el sentido del artículo 51.2 Ley de Patentes (“productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior”). El cabezal universal había sido objeto de una modelo de utilidad posterior y este modelo había entrado en el dominio público. Por estos motivos, deniega la infracción indirecta. La competencia desleal es desestimada igualmente ya que el Derecho de competencia desleal no se puede convertir en un *Ersatztauschliesslichkeitsrecht*, esto es, que sirva para otorgar derechos de exclusiva donde no los hay. Al decaer los motivos de las acciones principales se desestiman igualmente los pedimentos accesorios (daños y perjuicios y publicación de la sentencia). En consecuencia, la demanda fue íntegramente desestimada.

3. Soluciones dadas en apelación

Las actoras recurren en apelación la desestimación íntegra de sus pretensiones. El asunto se resuelve en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15) núm. 250/2008 de 30 de junio de 2008.

Las actoras plantean el recurso de apelación por infracción indirecta, competencia desleal y reiteran las peticiones sobre indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia. La demanda solicita la confirmación íntegra de la sentencia.

El Tribunal de apelación desestima la existencia de infracción indirecta, señalando que la pieza macho no es un medio para la infracción de la invención patentada, ya que está dentro de la reivindicación. Según la Audiencia Provincial de Barcelona (FJ 2º):

“el producto comercializado por la demandada no es un medio para ejecutar la invención protegida (art. 51.1 LP sino, y en caso de acreditarse la reproducción por identidad o por equivalencia de la pieza macho, la realización de los elementos que caracterizan la reivindicación independiente (reivindicación 1ª) de la invención patentada (infracción del art. 50 por reproducción de la invención). Y ello, por cuanto, como ya se ha dicho, la explotación indirecta de la invención configurada en el artículo 51.1 LP no tiene por objeto prohibir la realización parcial o de alguno de los elemen-

tos esenciales de la invención patentada, pues para ello deberemos acudir, en su caso, al art. 50 LP, sino la comercialización u ofrecimiento de medios no protegidos pero que están destinados a poner en práctica la invención patentada”.

En otros términos, la Audiencia Provincial en esta sentencia requiere en la infracción indirecta que se trate de elementos no integrantes de una reivindicación. En caso de que se reproduzca un elemento que está en una reivindicación, habría infracción directa. En el caso concreto considera que el elemento macho ha sido reproducido en el producto del demandado y llega a la conclusión de que existe infracción directa (ex art. 50 LP). Dado que las partes nunca habían discutido si existía infracción directa, porque solo se alegó la infracción indirecta, el Tribunal argumenta este cambio apoyándose en el artículo 218.1 LEC: *iura novit curia*.

Una vez despejada la cuestión sobre la posibilidad de estudiar la infracción directa que no había sido objeto de discusión ni en primera instancia ni en el recurso de apelación, ni en la oposición al mismo, el Tribunal analiza si existe una infracción directa.

Para ello en primer lugar despeja la cuestión relativa a la relevancia de que un modelo posterior hubiera entrado en el dominio público. El Tribunal considera esta circunstancia irrelevante (el modelo de utilidad podría ser nulo, podría haber dependencia de patentes, etc.). El análisis jurídico se basa en la comparación entre el producto supuestamente infractor y el modelo anterior que es la base del pleito.

Al analizar el elemento macho señala que las diferencias consisten en que el elemento macho del producto comercializado por la demandada añade un fileteado de rosca. Considera que el añadir el fileteado de rosca no altera el funcionamiento del modelo reproducido, ya que cumple la misma función que el modelo vigente.

La sentencia recoge la doctrina de la esencialidad *“Si tenemos en cuenta que la pieza macho y la pieza hembra son dos piezas que se pueden fabricar y comercializar por separado, aun siendo distintas deben unirse necesariamente para alcanzar su aplicación práctica. La pieza macho, principal, puede cambiarse con más frecuencia que el palo (al que está incorporada la pieza hembra), que tiene una duración mucho mayor. De tal forma que la invención presupone la sustitución de la pieza macho. Siendo más sustituida la pieza macho, que incorpora el sistema reivindicado aunque físicamente sea sólo una parte del mecanismo, su realización aislada de la pieza hembra no deja de ser una incorporación de la totalidad del mecanismo reivindicado, esto es de los elementos de la Reivindicación 1ª, ya que dicha pieza macho necesariamente va destinada a una pieza hembra que responde a la invención como única utilidad práctica”.*

La pretensión relativa a los daños es denegada, por falta de concreción de la misma. El artículo 64.1 LP prevé que el demandante pueda optar por tres crite-

rios a la hora de fijar los daños derivados por la infracción de patentes (aplicable a los modelos de utilidad por la remisión general del artículo 154 LP).

Se admite que hay una inmanencia del daño (*res ipsa loquitur*), sin embargo, la falta de opción por uno de los tres criterios indemnizatorios coloca al demandado en indefensión por la indeterminación del debate procesal, por lo que se rechaza la indemnización del daño por no haberse escogido uno de los criterios indemnizatorios en el momento de formular la demanda.

Se rechaza igualmente la publicación de la sentencia por no justificarse adecuadamente su necesidad.

Se desestima la acción de competencia desleal por ser meramente ancilar respecto del título principal alegado.

4. Los motivos del recurso extraordinario de infracción procesal y de casación alegados

La entidad demandada presentó recurso extraordinario de infracción procesal y de casación. El recurso de infracción procesal de la demandada tiene como motivo único la infracción de los artículos 216, 218.1 y 465.4 LEC en relación con el 24 de la Constitución. Estos motivos se referían a que el Tribunal de apelación cambió lo que había sido el debate procesal: las partes habían discutido si existía infracción indirecta y el Tribunal de apelación decidió que había infracción directa.

Por su parte, el recurso de casación se funda en los siguientes motivos: 1) Infracción del artículo 50.1 LP y 2) Infracción de los artículos 63.1.b), 64.1 y 66 de la misma Ley. El primer motivo alude a la infracción del principio de simultaneidad, para que haya infracción directa de una reivindicación todos los elementos de la misma deben estar presentes. El segundo motivo se basa en la improcedencia de la aplicación de la doctrina *in re ipsa*.

Las entidades actoras interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, fundado el primero en un solo motivo por infracción del art. 218.1 LEC por incongruencia; y el segundo, en los siguientes motivos: 1) Infracción del art. 64.1 LP; y 2) Infracción del artículo 63.1 f) de la misma Ley. La infracción procesal se basaba en que el Tribunal por no haber elegido uno de ellos al tiempo de formular la demanda suponía una alteración de la regla *da mihi facta, dabo tibi ius*. Una vez que se había probado la existencia de daños, el criterio de indemnización puede deferirse a ejecución de sentencia. El recurso de casación es una variante del anterior: se sostiene que no hay límite temporal para ejercer las opciones indemnizatorias previstas en la Ley y que puede deferirse esta opción a la ejecución de sentencia (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*).

5. Doctrina del Tribunal Supremo

5.1. *Regla iura novit curia y aplicación al enjuiciamiento por infracción indirecta*

El Tribunal Supremo confirma el criterio de la sentencia apelada. Aunque las partes hayan discutido la existencia de infracción indirecta, la conclusión a la que se llega es que el Tribunal puede de oficio considerar que lo que hay es una infracción directa, sin que eso suponga una incongruencia por parte del Tribunal.

Parece oportuno recordar en este punto qué es la infracción indirecta. Conforme al artículo 51 de la Ley de Patentes:

La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

En general, la jurisprudencia española se alinea con la europea respecto de la infracción indirecta, ya que el origen de la norma es común: el artículo 26 del Acuerdo sobre la Patente Comunitaria (como ha comentado la SAP Madrid 7 Noviembre 2011), actualmente el artículo 26 del Acuerdo sobre la Patente de efecto unitario (DOCE C 175/1, 20 de Junio de 2013). La infracción indirecta (tal y como dice expresamente el artículo 26 del Acuerdo sobre la patente de efecto unitario y los países europeos que lo han incorporado en su Ordenamiento, Reino Unido, Alemania, Francia, etc.) requiere un doble efecto territorial: la oferta o entrega del bien ha de ser en el país de protección y la infracción directa tiene que suceder también en el Estado de protección. Además de ello la infracción indirecta requiere que los medios sean aptos y estén destinados a la infracción. La jurisprudencia española exige una inducción a la infracción en España cuando se trate de bienes que están en el dominio público (principio activo que ha caducado, por ejemplo): STS 14-IV-2015.

En otros términos, infracción indirecta se produce cuando no hay infracción directa porque no se infringe la reivindicación, pero se entregan medios que sirven para infringir la reivindicación. La infracción directa es cuando se infringen todos los elementos de la reivindicación bien directamente o bien por equivalencia.

El Tribunal Supremo en esta sentencia –aislada, puesto que parece la única que ha defendido esta posición– sostiene la equivalencia entre demandar por infracción directa y por infracción indirecta. Las consecuencias serían las mismas

y la errónea calificación jurídica de los hechos por parte de las partes no impediría la aplicación del principio *iura novit curia, da mihi facta, dabo tibi ius*.

La sentencia comenta admite que hay una infracción de un elemento de la reivindicación (implícitamente no de todos los elementos, solo de lo que es el dispositivo macho) y que dicha “infracción parcial” es una infracción directa, aunque incorrectamente (según la sentencia) se haya planteado el caso como de infracción indirecta. Como consecuencia de este planteamiento, se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, confirmando el criterio fijado por el Tribunal de apelación:

En efecto, la violación indirecta de la patente –o, en este caso, del modelo de utilidad– (“mittelbare Patentverletzung”, en la expresión alemana) constituye también una infracción de la patente. El “ius prohibendi” del titular de la patente alcanza a la entrega y al ofrecimiento para la entrega por parte de un tercero de medios para la puesta en práctica de la invención patentada sin consentimiento del titular, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención, y están destinados a ella (art. 51.1 LP). Esta disposición no se aplica si se trata de productos de acceso libre en el mercado, salvo que el tercero, además de suministrar los medios, induzca a la violación de la patente (art. 51.2 LP).

Los efectos de la infracción son coincidentes en uno y otro caso. Por ello, la simple calificación de la misma como directa (artículo 50) o como indirecta (artículo 51), bajo el supuesto de unos mismos hechos, carece de relevancia práctica y en ningún caso ha de provocar la incongruencia a que se refiere la demandada pese a que incluso lo haya entendido así la demandante, lo que desde luego no vincula al tribunal.

Como destaca, entre las más recientes, la sentencia de esta Sala núm. 361/2012, de 18 de junio, la causa de pedir tiene un componente jurídico que limita las facultades del juez de aplicar libremente a los hechos el derecho que considere más procedente o, dicho de otra forma, que limita el principio “iura novit curia” (STS 7-10-2002 en Rec. 923/97) descartando que pueda tener un carácter absoluto, como por demás resulta del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al disponer que el tribunal resuelva conforme a las normas aplicables al caso –aunque no hubieran sido citadas– pero sin acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer.

El Tribunal Supremo sostiene que no se ha producido la extralimitación denunciada (ya que los hechos son los mismos y los fundamentos de derecho se basan en la Ley de Patentes) en el uso de dichas facultades y, en consecuencia, el motivo –y, con él, el recurso por infracción procesal– ha de ser desestimado.

Este planteamiento nos parece incorrecto, puesto que no tiene en cuenta la posición abrumadora de la jurisprudencia inferior y de Derecho comparado

(que exponemos en el epígrafe siguiente). Además suscita más problemas, por ejemplo, ¿sería posible condenar por equivalencia, cuando solo se ha planteado la infracción directa? O, si se plantea falta de patentabilidad por actividad inventiva, ¿lleva también implícita la acción por falta de novedad?

La forma de resolver el caso también hace muy difícil el análisis de la infracción de patentes. La determinación de infracción exige analizar elemento por elemento y ver si todas las características están presentes en el producto presuntamente infractor, bien directamente o por equivalencia. No se analizan todos los elementos de la patente, sino que se centra exclusivamente en la presencia de uno (el dispositivo macho).

5.2. *La regla de la simultaneidad en la infracción directa*

La infracción directa de una patente requiere que el producto o procedimiento infractor reproduzca todas las características de una determinada reivindicación de una patente. Tal y como ha expresado la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 27 de febrero de 2009:

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.

Doctrina que también se halla en el Auto de 16 de abril de 2008, de la misma Sección 28:

“Consecuencia lógica de lo expuesto es que no basta cualquier comparación entre la patente y la realización controvertida para resolver si existe infracción de la patente: ha de realizarse una comparación elemento por elemento entre la invención reivindicada y la realización controvertida (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 15ª, de 20 de abril de 2005 y de esta Sec. 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006 [JUR 2007, 162157], entre otras), de modo que sólo cuando todos los elementos de la invención patentada son reproducidos por la realización cuestionada, por identidad o por equivalencia, se ha producido una vulneración de la patente (regla de la simultaneidad de todos los elementos)”.

Igualmente la Sección 15 de la AP de Barcelona sigue este criterio, entre otras muchas, en su sentencia de 30 enero de 2013:

Para apreciar la infracción literal de la patente es necesario que la realización cuestionada incorpore o reproduzca, por identidad, todos y cada uno de los elementos reivindicados (tanto en el preámbulo como en la parte caracterizadora), de acuerdo con la regla de la simultaneidad de todos los elementos (all-element-rule).

En consecuencia, para establecer si se ha producido una invasión del derecho de exclusiva que otorga la patente será preciso:

- a) interpretar, en el sentido expuesto, la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y de ese modo poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y*
- b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada como infractora, para constatar si reúne por identidad todos y cada uno de los elementos o características reivindicadas, tanto en el preámbulo de la reivindicación como en la parte caracterizadora.*

De tal suerte, como hemos afirmado en nuestra sentencia de 10 de diciembre de 2010 (RA 521/2009) la interpretación “es en todo caso necesaria, también cuando se alega una infracción literal o por identidad, que se producirá cuando la realización práctica impugnada reproduce por identidad, sin sustituciones o variaciones, todas y cada una de las características o elementos reivindicados, implantando así la misma solución o regla técnica que la patente al problema técnico que resuelve. Para determinar si esta situación concurre es necesaria la labor de interpretación de las reivindicaciones, con ayuda de la descripción y los dibujos, que, en principio, mostrarán la función técnica que cada componente reivindicado desempeña en el contexto de la invención.

No nos parece que esta razonada jurisprudencia de las dos secciones especializadas en propiedad industrial deba dejarse de lado por esta sentencia aislada del Tribunal Supremo. En todo caso cabe recordar que la STS de 14 de abril de 2015 sigue la doctrina que estimamos correcta al interpretar si existía infracción indirecta en una patente de combinación de medicamentos para el tratamiento del cáncer basándose en la producción de uno de los medicamentos combinados junto con la inclusión de la combinación reivindicada en la ficha técnica del medicamento.

5.3. Doctrina de la esencialidad en el análisis de las reivindicaciones

La sentencia comentada admite la doctrina de la esencialidad: basta que exista infracción de un elemento de la patente para que se considere que hay infracción (“*Cuando ambos elementos del modelo de utilidad tienen sustantividad propia, como ocurre en el caso, cada uno de ellos ha de merecer una protección íntegra; de modo que la reproducción ilícita de uno de ellos –en contra de los derechos de propiedad*

industrial que asisten al titular del modelo— supone la fabricación y comercialización ilícita del “producto” en los términos a que se refiere el artículo 50.1 LP).

Por las razones comentadas en el epígrafe 5.B, esta posición no nos parece convincente.

5.4. *Doctrina en materia de daños*

En materia de daños se rechaza el recurso de casación de la demandada, encaminado a la revocación de la declaración de daños, puesto que la recurrente no tendría interés legítimo en una petición, ya que se trata de un recurso contra fundamentos, porque la sentencia de apelación no condenó a pagar daño alguno.

Sin embargo, el Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario de infracción procesal de las actoras y considera que no es necesario fijar en la demanda el criterio de indemnización por el que se opta, aunque parece decantarse por este criterio basándose en la consideración de que la demandada no apeló la sentencia (que le era favorable en el fondo, ya que desestimó la acción de daños) de primera instancia.

No falta razón a la Audiencia a la hora de consignar tales exigencias, no obstante lo cual hay que tener presente que en este caso, alegado por la parte demandada el defecto legal en el modo de proponer la demanda, el Juzgado lo rechazó mediante auto tras la audiencia previa y la parte demandada —ante la desestimación de la demanda— no pretendió que tal defecto fuera declarado en segunda instancia, siendo así que en el juicio ya se precisaron de forma subsidiaria las distintas cantidades que, con arreglo a los resultados de la prueba practicada se reclamaban en concepto de indemnización; siendo lo cierto que esta Sala, en aras al cumplimiento de la exigencia de dar adecuada tutela judicial a las pretensiones que aparezcan debidamente justificadas, ha matizado las exigencias derivadas de una interpretación excesivamente rigurosa de lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este criterio laxo se añade a la posibilidad de reservarse la acción de daños y perjuicios para un juicio declarativo ulterior.

5.5. *La figura anómala de los modelos de utilidad*

El modelo de utilidad objeto de esta sentencia era una figura anómala, gozaba de la misma protección temporal que la patente, pero su novedad era nacional. Gozaría, además, de una protección exorbitante, ya que aplica la regla de esencialidad para delimitar su protección (de facto obteniendo más protección que un título de patente). Esta posición está en armonía con otros pronunciamientos como el de la STS 13-2-2006 que estableció que la figura del preúso del artículo 54 LP no era aplicable a los modelos de utilidad, con lo cual el preusuario no podía continuar con la explotación que estuviera llevan-

do a cabo ante de la fecha de prioridad del modelo de utilidad (a diferencia de lo que sucede con las patentes). Otra anomalía que cabe citar es la Resolución del entonces Registro de la Propiedad Industrial de 24-9-1987 por el que consideró que una variedad de uva sin semillas podía protegerse por modelo de utilidad (las plantas ornamentales, en cambio, se consideraban excluidas).

La figura del modelo de utilidad –pese a la propuesta de la CNMC de suprimirlo– está recogida en la nueva Ley de Patentes 24/2005, de 25 de julio (que no entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2017). Las características sustantivas más importantes son que el análisis de novedad y actividad inventiva es mundial (y no nacional). Sin embargo, se mantiene el requisito de actividad inventiva como algo que no se deriva de un modo muy evidente del estado de la técnica. El concepto “muy evidente” no existe en Derecho comparado y no hay pautas para determinarlo (es un concepto indeterminado dentro de un concepto indeterminado). A diferencia de la actividad inventiva en patentes, no existen pautas o criterios de la Oficina Europea de Patentes o de otras jurisdicciones, ya que el modelo de utilidad español aplica criterios distintos a los de los Estados que recogen esta figura. En mi opinión, *de lege ferenda* hay una aporía irresoluble: si el modelo de utilidad no es suficientemente bueno para obtener una patente, ¿por qué se le da un derecho de exclusiva?

6. Bibliografía utilizada

MERCADAL MENCHACA, “Algunas cuestiones procesales y materiales sobre litigios de patentes y modelos de utilidad a la luz de la sentencia núm. 531/2012 del Tribunal Supremo de 24-10-2012 en el asunto Vileda vs. Mapa Spontex”, en *Comunicaciones de Derecho Industrial y de la Competencia IDEI*, 2013, n° 70, pg. 81-96.

VAREA SANZ, *El modelo de utilidad: Régimen jurídico*, Aranzadi, Pamplona, 1996.