

Nº de Recurso: 573/2016. **ROJ:** SAP B 2870/2018
Nº de Resolución: 253/2018
Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15
Juez Ponente: Luis Rodríguez Vega

**Audiencia Provincial Civil de Barcelona
Sección 15**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120138007354

Recurso de apelación 573/2016 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 05 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 841/2013

Parte recurrente/Solicitante: Leon

Procurador/a: Ana De Orovio Jorcano

Abogado/a:

Parte recurrida: IKEA IBERICA, S.A., IKEA NORTE S.L.

Procurador/a: Santiago Puig De La Bellacasa

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 253/2018

Cuestiones: Patentes. Modelo de utilidad. Novedad.

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Luis Rodríguez Vega

Barcelona, a trece de abril de dos mil dieciocho.

Parte apelante: Leon

- Letrado/a: Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois

- Procurador: Ana de Orovio Jorcano

Parte apelada: Ikea Ibérica SA e Ikea Norte SL

- Letrado/a: Raúl Miguel Jiménez Hernández

- Procurador: Santiago Puig de la Bellacasa

Resolución recurrida: sentencia

- Fecha: 12 de septiembre de 2016

- Parte demandante: Leon

- Parte demandada: Ikea Ibérica SA e Ikea Norte SL

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente FALLO:

«Desestimamos íntegramente la demanda principal interpuesta por la representación procesal de Don Leon y, por tanto, absolvemos a las entidades Ikea Ibérica SA e Ikea Norte SL, de los pronunciamiento deducidos de contrario, con expresa imposición de las costas.

Declaramos la nulidad alegada por vía de excepción por falta de novedad del modelo de utilidad ES1062859 U, del que es titular Don León, quedando limitado dicho efecto de nulidad al presente proceso y sin que pueda tener consecuencias fuera del mismo».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 16 de noviembre de 2017.

Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

1 . El actor Leon presentó demanda contra Ikea Ibérica SA e Ikea Norte SL (en adelante Ikea) en la que pretende que se declare que las sociedades demandadas infringieron, desde mayo de 2006 a octubre del 2010, el modelo de utilidad del que el actor era titular al comercializar dos salvamanteles con las denominaciones comerciales de Magnifik y Gunstig. Al mismo tiempo el actor pretende que se le indemnicen los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicha infracción.

2 . Las sociedades demandadas comparecieron para excepcionar la nulidad del modelo de utilidad por falta de novedad, ya que Ikea comercializa en España dicho producto desde el año 2004, por lo tanto, con anterioridad a la solicitud del modelo, y asimismo oponerse a la acción de infracción alegando la explotación del invento antes de su registro.

3 . La sentencia de primera instancia estima la excepción de nulidad, aunque haciendo una declaración innecesaria en el fallo, y desestima la demanda.

4 . El actor recurre en apelación por varios motivos. En primer lugar, denuncia la vulneración del principio de inmediación y solicita que se declare la nulidad de la sentencia. En segundo lugar, mantiene que el juez de primera instancia ha valorado erróneamente la prueba y ha estimando indebidamente la excepción alegada. En tercer lugar, se reafirma en la infracción y en su pretensión indemnizatoria, que estima en 35.555 euros más la suma que derive de la explotación del producto Gunstig desde el 2010.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

5 . Son hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia los siguientes:

a) El actor Leon fue titular del modelo de utilidad ES 1 062 859 U (en adelante ES'859) que lleva por título Salvamanteles y que su protección se define en cinco reivindicaciones, la primera independiente y las otras dependientes de la primera y de la segunda:

<<1. Salvamanteles, caracterizado porque comprende un cuerpo principal (1) de configuración general aplanada y unos elementos magnéticos (2) integrados o fijados en el cuerpo principal (1) para su fijación, por atracción magnética, sobre cualquier superficie férrica o ferromagnética.

2. Salvamanteles, según la reivindicación 1, caracterizado porque el cuerpo principal (1) comprende una pieza central (11) y unas piezas auxiliares (12) unidas a la periferia de dicha

pieza central (1) mediante unas articulaciones (13) que permiten su abatimiento entre una posición desplegada en la que dichas piezas auxiliares (2) se disponen periférica y coplanariamente con la pieza central (11) determinando una superficie útil máxima del salvamanteles, y una posición plegada en la que dichas piezas auxiliares (12) se disponen superpuestas sobre la pieza central (11); y porque los elementos magnéticos (2) se encuentran integrados en dichas piezas (11 y 12) garantizando adicionalmente su retención estable en la posición de plegado del salvamanteles.

3. Salvamanteles, según la reivindicación 2, caracterizado porque las articulaciones (13) están dispuestas en correspondencia con las bases de las piezas (11, 12) destinadas a enfrentarse en la posición de plegado.

4. Salvamanteles, según la reivindicación 2, caracterizado porque las articulaciones (13) y las piezas (11, 12) están constituidos de forma monopieza en el mismo material.

5. Salvamanteles, según la reivindicación 2, caracterizado porque los elementos magnéticos (2) están dispuestos próximos a aquellas caras de las piezas (11, 12) destinadas a enfrentarse en la posición de plegado del salvamanteles.>>

b) La solicitud del modelo se presentó el 16 de mayo de 2006, se publicó el 1 de agosto de 2006 y se concedió por resolución de 18 de octubre de 2006. El modelo de utilidad caducó el 18 de octubre de 2010 por falta de pago de las tasas anuales (art. 1161.c. LP 1986).

c) Entre la fecha de solicitud del modelo de utilidad, 16 de mayo de 2006, y la de caducidad, 18 de octubre de 2010, la demandada Ikea ha comercializado en España dos tipos de salvamanteles con dos denominaciones diferentes. Primero distribuyó el salvamanteles Magnifik y después de éste el salvamanteles Gunstig. Ambos productos reproducen las características técnicas de la primera de las reivindicaciones de ES'859.

TERCERO. La intermediación del juez de primera instancia

6 . La recurrente alega la vulneración del principio de intermediación. Parece sostener que los jueces que dictaron sentencia no estuvieron presentes en el juicio. Hay que reconocer que efectivamente el encabezamiento de la sentencia puede inducir a error sobre el juez o los jueces que han dictado la resolución. Si examinamos el mencionado encabezamiento vemos que después de Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona se dice: Tribunal de 1ª Instancia de lo Mercantil de Barcelona. Sección de patentes. A continuación se enumeran los jueces que forman dicha sección, identificado a la magistrada Sra. Valentina como coordinadora y al magistrado Sr. Anton como ponente. Hay que aclarar que estos datos responden a una prueba piloto aprobada por el Consejo General de Poder Judicial (15 de julio de 2014) para valorar las ventajas y los inconvenientes de funcionamiento de un tribunal de primera instancia. El acuerdo se basa en el compromiso de los jueces de lo mercantil de Barcelona, de actuar de forma coordinada, lo que implica compartir las decisiones con sus colegas, pero en ningún caso ceder su independencia o su capacidad decisoria sobre el asunto que les corresponde enjuiciar. Por lo tanto, la sentencia ha sido dictada por el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 5, que se identifica como ponente: Lo que significan las menciones anteriores es que la decisión ha sido expuesta y discutida con los otros jueces que integran la sección especializada de patentes, pero el único que asume con su firma la responsabilidad de la sentencia es el citado titular, que es quien presidió el juicio donde se practicaron las pruebas. Por lo tanto, hemos de descartar la infracción denunciada.

CUARTO.- La falta de novedad del modelo de utilidad.

7 . La siguiente cuestión discutida es la relativa a la novedad del modelo de utilidad. El primer requisito que ha de cumplir un invento para ser objeto de protección, tanto como una patente de invención como un modelo de utilidad, es la novedad, tal y como se desprende de los art. 4 y art. 143 LP (Ley 11/1986). En ambos casos, un invento es novedoso cuando "no está comprendido en el estado de la técnica", art. 6 LP. Ahora bien, el estado de la técnica se define de forma diferente según se trate de patentes y de modelos de utilidad. En el segundo caso, el de los modelos de utilidad, que es el que ahora nos interesa, el estado de la técnica se define como "todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio", art. 145. 1 LP.

8. Como regla general, en ambos casos, un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado.

9 . La demandada alega que Ikea distribuía el producto Magnifik en sus establecimientos en España desde el 2004, por lo tanto, el invento había sido divulgado en España mediante la comercialización del producto, antes de la fecha de la solicitud. No es controvertido entre las partes, como hemos señalado, que el salvamanteles Magnifik reproduce las características técnicas incluidas en la reivindicación primera, que es la única independiente, por lo tanto, este producto y sus características formarían parte del estado de la técnica. La actora alega que ese producto se comercializa, al menos desde mayo del 2006, pero niega que se haya hecho con anterioridad y que, por lo tanto, perjudique la novedad del invento reivindicado.

10. El punto objeto de discusión es la fecha a partir de la cual IKEA comercializó el salvamanteles. La demandada precisa que Ikea Ibérica (que gestionaba en ese momento 14 establecimientos) empezó su comercialización en el 2004, mientras que Ikea Norte (que gestionaba únicamente el establecimiento de Bilbao) lo hizo en el 2005. En ambos casos, según la contestación a la demanda, el producto se comercializó hasta el 2010 y a partir del 2011 fue sustituido por el salvamanteles Gunstig. En prueba de estos hechos, aporta una abundante prueba documental:

a) En primer lugar, es documento decisivo el catálogo de cocinas de Ikea del periodo de septiembre de 2005 a agosto del 2006, en cuya pagina 95 se incluye el salvamanteles Magnifik. Es cierto que el actor impugnó la autenticidad de las copias de las páginas relevantes acompañadas en la contestación, pero la demandada aportó el catálogo completo mediante escrito de fecha 15 de septiembre de 2014, proveído por diligencia de fecha 17 de septiembre de 2014 (documento nº 3, folios 248 a 296). Esta es prueba suficiente de la comercialización del producto al menos desde septiembre de 2005, por lo tanto, mucho antes de la presentación de la solicitud del modelo de utilidad del actor. Es realmente irracional pretender que Ikea haya falsificado uno de sus catálogos únicamente para oponerse a esta demanda.

b) Pero es que, además, la prueba resulta corroborada por dos datos igualmente importantes. El primero, que los creadores del salvamanteles Magnific fueron dos diseñadores suecos Gumersindo y Norberto, que el producto fue comercializado por Ikea Suecia desde el 2004 y que el diseño obtuvo varios premios en el 2005. Conforme consta en la página web " design addict " la empresa diseñadora del salvamanteles Magnific, distribuido por Ikea Suecia, fue la compañía 04i (compañía de los dos diseñadores Gumersindo y Norberto) que obtuvo varios premios como el Red Dot Award, Good Design Award e ID Magazine Distinction Award 2005 . Similar información se ofrece en la página web Smart Stuff , fechada en octubre del 2005 (folios 135 y 137). El segundo, son los datos aportados por Ikea sobre sus propias bases de datos, conforme a los cuales, durante el periodo 2004-2005, vendió en España 10.300 unidades del

producto. Tampoco resulta lógico pensar que Ikea haya falseado esos datos para este pleito. La demandada ha tratado de explicar que en su contabilidad no consta cada una de las ventas de cada uno de sus productos, por lo que el reiterado requerimiento a ésta para que presentara documentos contables era inútil, ya que en ellos no constan esos detalles. Por lo tanto, la información aportada solo puede ser corroborada de forma indirecta, pero suficiente, mediante órdenes de pedido y órdenes de transporte emitidas entre empresas del grupo correspondientes a los años 2004 y 2005.

c) Por último, esta información fue corroborada igualmente por el testigo que declaró en el juicio, Sr. Juan Enrique, director de competencia y desarrollo de ventas de Ikea Norte e Ibérica. Es probable que su declaración por sí sola no fuera suficiente para acreditar el hecho controvertido, pero en este caso dicha declaración viene avalada, como hemos dicho, por la exhaustiva documentación aportada.

11. En consecuencia, el modelo de utilidad del actor carecía de novedad cuando fue solicitado, por lo que la demanda ha de ser desestimada y la sentencia confirmada.

QUINTO.- Costas

12. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Leon contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona de fecha 12 de septiembre de 2016, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito