

Nº de Recurso: 70/2017. **ROJ:** SAP B 949/2018
Nº de Resolución: 77/2018
Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15
Juez Ponente: José María Ribelles Arellano

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.: 0801947120158004624

Recurso de apelación 70/2017 -2

Materia: Juicio Ordinario

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

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 476/2015

Parte recurrente/Solicitante: METALO CONSTRUCCIONES MECOSA, S.L., ALUMEC 2000, S.L., Vidal

Procurador/a: Maria Del Carme Cararach Gomar,

Parte recurrida: PERSIANAS COLLBAIX, S.L.

Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas

Cuestiones.- Nulidad de patente por falta de novedad e indemnización de daños y perjuicios amparada en el

artículo 114.1º de la Ley de Patentes

SENTENCIA núm. 77/2018

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON MANUEL DÍAZ MUYOR

En Barcelona, a seis de febrero de dos mil dieciocho.

Parte apelante: METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L., ALUMEC 200 S.L. y Vidal

-Letrado: Jean B. Devaureix

-Procurador: Carme Cararach Gomar

Parte apelada: PERSIANAS COLLBAIX S.L.

-Letrado: Rodolfo Fernández Cuellas

-Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 12 de septiembre de 2016

-Demandante: METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L., ALUMEC 200 S.L. y Vidal

-Demandada: PERSIANAS COLLBAIX S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"Desestimamos íntegramente la demanda principal interpuesta por la representación procesal de METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L., ALUMEC 200 S.L. y Vidal y absolvemos a PERSIANAS COLLBAIX S.L., sin condena en costas".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre de 2017.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos de la controversia.

1. La parte actora interpuso acción de nulidad del modelo de utilidad 200.003.029, por falta de novedad, alegando que la propia demandada PERSIANAS COLLBAIX había divulgado la invención mediante la publicación de un catálogo comercial editado antes de la fecha de prioridad. Y como consecuencia de la nulidad, solicitó que se condenara a la demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Patentes , a la indemnización de los daños y perjuicios causados, daños que tienen su origen en la acción de infracción interpuesta por PERSIANAS COLLBAIX contra los hoy demandantes METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L. (en adelante, METALO) y ALUMEC 200 S.L. (en adelante, ALUMEC), con fundamento en el mismo modelo de utilidad, ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona (autos 897/2002), que terminó con sentencia estimatoria de la demanda.

2. Para la resolución del recurso, estimamos conveniente partir del relato de hechos incontrovertidos que recoge la sentencia apelada (fundamento primero), que guardan relación con los antecedentes de este procedimiento y con las reivindicaciones del modelo de utilidad. De este modo, son hechos relevantes para la resolución del litigio los siguientes:

1.1.- La demandada, PERSIANAS COLLBAIX S.L., ha sido titular del Modelo de Utilidad español ES 1047833 U (en adelante, MU#833), que lleva por título "persiana enrollable motorizada perfeccionada".

1.2.- La fecha de presentación fue el 12 de diciembre de 2000, la fecha de publicación de la solicitud el día 16 de mayo de 2001 y la fecha de concesión el 29 de septiembre de 2001. Como modelo de utilidad que es, caducó a los diez años, esto es, el 13 de diciembre de 2010, publicándose la declaración de caducidad el día 5 de mayo de 2012.

1.3.- Al citado modelo de utilidad se le asignó el número de solicitud U 2000030290 y el número de publicación ES 1047833 U.

1.4.- El modelo de utilidad MU#434 consta de cuatro reivindicaciones, la primera independiente y las tres restantes dependientes.

1.5.- El tenor literal de las reivindicaciones del modelo de utilidad MU#833 es el siguiente:

"1. *Persiana enrollable motorizada perfeccionada, del tipo empleado para garajes, comercios o industrias indistintamente, realizadas preferentemente en aluminio, caracterizada esencialmente porque presenta unas lamas (1) dotadas por su lateral de tapones de acero inoxidable (2), los cuales presentan unos orificios extremos (3) para su atornillamiento directo sobre el lateral de la lama, presentando la lama fina (4), en ambos laterales, unos cojinetes (5) de guía de la persiana.*

2. *Persiana enrollable motorizada perfeccionada según reivindicación anterior, caracterizada porque la guía soporte (6) con varillas de nylon (10), presenta un perfil guía (12) envolvente dotado de un alojamiento lateral (11) para la incorporación testeros laterales, así como por una cavidad adicional (7) por la que discurre el mecanismo de desbloqueo de motor (8).*

3. *Persiana enrollable motorizada perfeccionada según reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el perfil guía (12) en su zona frontal incorpora una tapa con cerradura de seguridad (9) para el acceso al mecanismo de desbloqueo.*

4. *Persiana enrollable motorizada perfeccionada según reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la extremidad del mecanismo de desbloqueo (8) del motor coincide con la cerradura de seguridad (9) de la guía (12) de las lamas (1)".*

1.6.- *La hoy demandada, PERSIANAS COLLBAIX S.L., demandó en su día a los hoy actores METALO CONSTRUCCIONES MECOSA, S. L. y ALUMEC 2000 S.L. en diciembre de 2002, en ejercicio de una acción de infracción y de competencia desleal sobre la base, entre otras, de dicho MU '833 de la que era titular, con los siguientes hitos procesales:*

- *Sentencia de 25 de mayo de 2004, del Juzgado de 1ª instancia nº 3 de Barcelona , que desestima la demanda de infracción interpuesta por PERSIANAS COLLBAIX S.L.*

- *Sentencia de 6 de abril de 2006, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que estima el recurso de apelación en el siguiente sentido:*

"DECLARAMOS la existencia de la violación del modelo de utilidad nº 2000.03029 "Persiana Enrollable Motorizada Perfeccionada" titularidad de la actora por parte de las demandadas ALUMEC 2000 S.L y METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L, al fabricar, comercializar y distribuir, directamente o por personas interpuestas, persianas enrollables que infringen el contenido esencial de su primera reivindicación.

CONDENAMOS a las demandadas a que cesen inmediatamente en dichos actos de violación, a que retiren del tráfico económico y destruyan a su costa las persianas infractoras comercializadas, moldes y material de presentación promocional y publicitario, a que publiquen a su costa la sentencia en un periódico de cobertura nacional, y a resarcirle por los daños y perjuicios sufridos en la suma que se determine en ejecución de sentencia, según los beneficios que las infractoras hayan obtenido con la explotación del modelo. Así como al pago de las costas causadas en la primera instancia".

- *Auto de 25 de noviembre de 2008 del TS no admitiendo los recursos de las condenadas de casación e infracción procesal.*

-*Auto de ejecución de título judicial de 30 de noviembre de 2010 del Juzgado de 1ª instancia nº 3 de Barcelona, condenando a METALO CONSTRUCCIONES MECOSA, S. L. y ALUMEC 2000 S.L. a daños y perjuicios por 509.665,18 euros.*

- Auto de 19 de enero de 2012 de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona fijando la indemnización final en 448.505.36 euros.

-METALO CONSTRUCCIONES MECOSA, S. L. y ALUMEC 2000 S.L. han satisfecho a PERSIANAS COLLBAIX S.L. la cantidad de 448.505.36 euros más 87.604,49 euros de intereses y costas.

3. La actora sostiene que la acción de infracción ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona se fundamentó en un título nulo, dado que las reivindicaciones del modelo de utilidad MU 833, solicitado el 12 de diciembre de 2000, habían sido anticipadas y divulgadas en un catálogo comercial de la propia PERSIANAS COLLBAIX editado en el año 1999, según resulta de su depósito legal. En prueba de la falta de novedad aportó con la demanda un informe pericial elaborado por el perito Eulogio, que concluye que el catálogo de COLLBAIX L-409-99 divulga todas y cada una de las características incluidas en la reivindicación primera (independiente) del modelo de utilidad.

4. La demandante, además, atribuye mala fe a la demandada que, conociendo de la causa de nulidad, interpuso la acción de infracción, obteniendo una sentencia a su favor por la que se condenaba a METALO y a ALUMEC al pago de una cuantiosa indemnización. Para justificar la mala fe, alude al requerimiento que PERSIANAS COLLBAIX efectuó en enero de 2004 a otra entidad, PORTES METÁLÍQUES RIERA S.L., para que cesara en la comercialización de determinadas persianas enrollables, requerimiento al que se opuso dicha entidad basándose en el catálogo comercial antes citado. Por todo ello solicitó en la demanda que se declarara la nulidad del modelo de utilidad y, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Patentes, se condenara a la parte demandada al pago de los daños y perjuicios, que desglosa de la siguiente manera: (i) importes satisfechos a PERSIANAS COLLBAIX en cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de infracción; (ii) gastos incurridos en la defensa; (iii) intereses por los préstamos personales que METALO y ALUMEC tuvieron que solicitar para hacer frente a la indemnización. Por otro lado, también reclama como lucro cesante los ingresos dejados de obtener por el cese de la comercialización, una cantidad alzada de 10.000 euros en concepto de pérdida de reputación y la suma de 30.000 euros que reclama el administrador único de las actoras, también demandante, en concepto de daño moral.

5. La parte demandada se opuso a la demanda alegando, de un lado, la falta de legitimación activa ad causam del Sr. Vidal. En cuanto al fondo del asunto sostuvo la validez del registro, dado que el catálogo aportado con la demanda (documento siete) se imprimió y divulgó mucho después de registrarse la invención, en concreto, a principios de 2002. Atribuye a un mero error el hecho de que en dicho documento aparezca el código L-409-99. Rechazó, en cualquier caso, mala fe en la actuación de PERSIANAS COLLBAIX y, por tanto, que se pueda atribuir efectos retroactivos a una eventual sentencia de nulidad del modelo de utilidad con arreglo al artículo 114 de la Ley de Patentes. Por último, adujo la improcedencia de los conceptos indemnizatorios reclamados.

SEGUNDO.- De la sentencia, del recurso y de la oposición.

6. La sentencia desestima íntegramente la demanda al concluir que no existe prueba directa y fehaciente de que el catálogo comercial, con depósito legal L-409-99, se hubiera divulgado y publicado con anterioridad a la solicitud del modelo de utilidad. La pericial, por otro lado, parte para su análisis técnico del presupuesto fáctico, no probado, de que el catálogo comercial se habría divulgado en el año 1999 y no argumenta la falta de actividad inventiva, por lo que no la toma en consideración. Por todo ello, absuelve libremente a la demandada, sin imposición de las costas procesales, pues advierte dudas de hecho.

7. La sentencia es recurrida por la parte actora, que alega, fundamentalmente, errónea valoración de la prueba e insiste en los mismos argumentos esgrimidos en el escrito de demanda. Para no ser reiterativos nos referiremos al revisar el material probatorio a las consideraciones que realiza la recurrente. La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia de instancia por sus propios fundamentos.

TERCERO.- Sobre la nulidad del modelo de utilidad por falta de novedad.

8. El artículo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , vigente al tiempo de interponerse la demanda y aplicable al presente caso, dispone que "serán protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación" . Al no definir qué debe entenderse por novedad en relación con los modelos de nulidad, ha de acudirse a lo dispuesto para las patentes, cuyo artículo 6.1º dice que "se considerará que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de técnica."

9. El artículo 145.1º de la LP delimita el estado de la técnica que debe ser considerado para examinar la novedad. Dice dicho precepto que " el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad está constituido por 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." A diferencia de las patentes, para las que no está acotado el ámbito geográfico de divulgación, en el caso de los modelos de utilidad la divulgación tiene que haberse producido en España.

10. La STS de 5 de noviembre de 2012 , que reitera doctrina sentada en Sentencias anteriores, distingue la novedad de la actividad inventiva como requisitos de los modelos de utilidad. El artículo 146 dispone, en relación con este segundo requisito, que " para su protección como modelo de utilidad se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia." La citada Sentencia establece que se trata *"de dos requisitos distintos, autónomos e independientes -en este sentido la sentencia 717/2011, de 27 de octubre afirma que "[l]a novedad (arts. 154, 6.1 y 145 LP) y la actividad inventiva (art. 154, 8.1, 145 y 146 LP), ambas, deben juzgarse con referencia al estado de la técnica, que está constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España (especialidad normativa de los modelos de utilidad, pues para las patentes se habrá de estar a lo que se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero) por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Sin embargo, suponen valoraciones temporales y conceptuales distintas porque la novedad atiende a la anterioridad en tanto la actividad inventiva lo hace a la apreciación del experto, es decir, en términos legales, si la invención resulta o no del estado de la técnica de una manera "muy evidente" (a diferencia de los modelos para las patentes se habla simplemente de manera evidente) para un experto en la materia-."*

CUARTO.- Análisis de la prueba practicada sobre la novedad del modelo de utilidad. Valoración del tribunal.

11. La parte actora sostiene que el catálogo de la propia PERSIANAS COLLBAIX, titulado de la siguiente manera: " Puertas y persianas de seguridad en aluminio. Residenciales, comerciales e industriales", con fecha de depósito 1999 y referencia L-409-99 (documento siete de la demanda), anticipa todas las características del modelo de utilidad. Así resulta, a juicio de la demandante, del informe pericial elaborado por el perito Sr. Eulogio (documento once de la demanda, al folio 191), en el que, sin distinguir tipos de persianas, se concluye que el catálogo publicita persianas enrollables motorizadas, realizadas preferentemente de aluminio, que incorporan las tres características esenciales de la reivindicación primera (independiente): (i) presentan unas lamas dotadas por su lateral de tapones de acero inoxidable; (ii) estos tienen unos orificios extremos para su atornillamiento directo sobre el lateral de la lama; (iii) la lama final presenta en ambos laterales unos cojinetes de guía de la persiana.

12. El propio catálogo da a entender, en línea con las conclusiones del perito, que las tres características están presentes en todos los modelos de persianas, al destacar en el reverso de su portada que el " Sistema Collbaix" está compuesto por cuatro elementos básicos:

1º) Unas lamas anchas, especialmente estudiadas para la seguridad de las puertas enrollables.

2º) Unos tapones de acero inoxidable que evitan el desgaste prematuro.

3º) Los cojinetes laterales en la lama final, que permiten guiar la puerta en sus movimientos de subida o de bajada.

4º) Unas guías reforzadas con varillas de nylon que garantizan la verticalidad del enrollable en el tiempo.

13. La demandada admite en la contestación que cuando menos alguno de los modelos de persianas que aparecen en el catálogo reproducen todas las características del modelo de utilidad. En concreto, en la página seis de la contestación se indica expresamente que en el catálogo "*aparece anunciado el modelo INNOVA, uno de los modelos de persianas protegidos por el modelo de utilidad de autos*". Es decir, reconoce que el modelo INNOVA, entre otros que no identifica, desarrolla el invento protegido por el modelo de utilidad. Además, renuncia a practicar una pericial contradictoria y a rebatir las conclusiones del perito Sr. Eulogio , centrando su estrategia de defensa en afirmar que el catálogo se editó y divulgó a principios de 2002, con posterioridad, por tanto, a la fecha de prioridad.

14. El perito Sr. Eulogio en el acto de la vista, además de ratificarse en el contenido del informe y en su conclusión de que el catálogo anticipa todas las características de MU 833, corroboró que todos los modelos de persianas incluidos en el catálogo (y no sólo el modelo INNOVA) reproducen esas características de la reivindicación primera, dato que así se reseña en la página 3 del mismo al aludir a las propiedades del sistema COLLBAIX.

15. Por tanto, la cuestión litigiosa se limita, fundamentalmente, a analizar cuándo se divulgó el catálogo; si en el año 1999, como sostiene la demandante o en el año 2002, como mantiene la demandada. La sentencia apelada, como hemos adelantado, se alinea con las tesis de PERSIANAS COLLBAIX. Y la recurrente alega errónea valoración de la prueba, lo que nos obliga a revisar todo el material probatorio que obra en autos. Lógicamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , corresponde a la demandante la carga de probar que la invención protegida de la entidad demandada formaba parte del estado de la técnica, carga de la prueba que en este caso viene reforzada por una circunstancia que estimamos relevante: la actora ejercita una acción de nulidad que es meramente instrumental de otra acción de indemnización de daños y perjuicios, daños que se habrían producido con ocasión del procedimiento de infracción del mismo modelo de utilidad seguido a instancias de PERSIANAS COLLBAIX contra MECOSA y ALUMEC ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Barcelona, en el que finalmente fueron condenadas las demandadas por violación de los derechos de propiedad industrial de la actora. En este contexto resulta difícil de concebir

que, en ese proceso, iniciado en el año 2002 y, por tanto, próximo en el tiempo a la publicación del catálogo, este no se sacara a relucir y se invocara como antecedente que destruía la novedad, máxime cuando no es controvertido que MECOSA distribuyó y comercializó, no sabemos con qué intensidad, persianas de la demandante. La nulidad, en definitiva, se postula trece años después y desaparecidos muchos elementos de prueba que pudieron haberse utilizado en el primero de los pleitos.

16. En cualquier caso, que en el reverso del catálogo conste como depósito legal el año 1999 constituye un elemento importante que favorece la posición de la actora. Ahora bien, no lo estimamos, por sí solo, suficiente, a estos efectos, dado que el depósito legal no se efectuó cumpliendo con todos los requisitos legales, tal y como sostiene la parte demandada. En efecto, el artículo 27 de la Orden de 30 de octubre de 1971 (vigente en el año 1999), por la que se aprueba el Reglamento del Instituto Bibliográfico Hispánico, cuyo capítulo II regula el Depósito Legal, exige para la constitución del depósito que el solicitante entregue en la oficina correspondiente tres ejemplares de la obra impresa, cosa que en este caso no se produjo. Así, con la contestación a la demanda se aporta un certificado de la directora de la Biblioteca de Catalunya (documento cuatro de la demanda, al folio 425), que expresa lo siguiente:

"Que el número del Dipòsit Legal L-409-1999 el va sol.licitar l#empresa Anfigraf, S.A. en data 6 d#abril de 1999 i correspon a l#obra que porta per títol "Click"; que no consta ni el tipus de material ni l#idioma; que tampoc consta ni l#editor ni l#autor del mateix i que segons escrit de l#empresa Antigraf, S.A. de data 7 de febrer de 2005 no es van fer entrega dels exemplars corresponents a l#Oficina del Diposit Legal de Barcelona per estar exhaurits".

17. Por tanto, no sólo no se efectuó el depósito en forma, sino que tampoco se identificó al editor o al autor del catálogo. El título de la obra (Click) tampoco guarda relación con el que encabeza el catálogo ni hay nada que identifique el depósito con el catálogo comercial de PERSIANAS COLLBAIX. Además, la demandada acompañó como documento cinco de la contestación un segundo catálogo que no se discute que se editó en el año 2002, en el que también aparece como depósito legal el año 1999. No se cuestiona el año de edición por cuanto en él figura como domicilio la nueva nave de PERSIANAS COLLBAIX sita en Sant Salvador de Guardiola, a la que se trasladó a finales del año 2001 (documento seis de la contestación).

18. Ahora bien, no podemos despreciar, de ninguna manera, que en el reverso del documento siete de la demanda aparezca la indicación " Depósito Legal L-409-99" . Antes al contrario, se trata de un elemento de prueba relevante, máxime teniendo en cuenta que en letra minúscula y en sentido vertical aparece la indicación "Click grafic" , tal y como se destaca en el recurso, término (el primero) coincidente con el título que se dio a la obra al solicitarse el depósito el día 6 de abril de 1999. Además, también figura en el catálogo controvertido como domicilio de la demandada la fábrica de la calle Torruella 21, de la localidad de Vic, que lo fue de PERSIANAS COLLBAIX hasta el año 2001, circunstancia que casa mal con la supuesta impresión del catálogo a principios del año 2002. El testigo Roque , de profesión impresor, dio una explicación razonable de por qué en el catálogo editado en el año 2002 (documento cinco de la contestación) se reitera el mismo depósito legal del año 1999. Podría ser, según el testigo, una reimpresión actualizada, sin cambios sustanciales, de un catálogo o folleto anterior. El testigo manifestó que " cuando se realiza una reimpresión se suele mantener el mismo número a menos que haya cambios sustanciales" (minutos 38:40 y 40 del primer vídeo) .

19. También avala la publicación en el año 1999 del catálogo L-409-99, que destruye la novedad, las comunicaciones en el año 2004 entre el letrado de PORTES METALLIQUES RIERA S.L. (PORTES RIERA) y la entidad que representaba los intereses de PERSIANAS COLLBAIX (documentos ocho y nueve de la contestación, folios 451 y siguientes). La

demandada requirió a dicha entidad para que cesara en la comercialización de productos que vulneraban el modelo de utilidad 2000.03029/7, en parecidos términos al requerimiento efectuado a las demandantes. PORTES RIERA evacuó el requerimiento alegando que el modelo de utilidad se encontraba *"falto de la necesaria novedad con anterioridad a su solicitud el 12 de diciembre de 2000"*, dado que había sido la propia PERSIANAS COLLBAIX la que los había comercializado y *"ofrecido públicamente con anterioridad a dicha fecha, perdiendo así la necesaria novedad, tal y como revela el catálogo COLLBAIX "Puertas y persiana de seguridad en aluminio. Residenciales, comerciales e industriales"*, el cual presenta Depósito Legal L-409-99". El representante de la demandada, en contestación a la respuesta de PORTES RIERA, sin rechazar de plano la pretendida falta de novedad, en atención a la fecha de impresión del catálogo, fecha que debía conocer por ser este de su titularidad, requirió a PORTES RIERA para que a la mayor brevedad le remitiera la documentación en base a la cual sostenía esa afirmación (la falta de novedad). No se discute que PERSIANAS COLLBAIX descartó ejercitar acciones contra PORTES RIERA, circunstancia que la demandada pretende justificar por los costes del procedimiento y por estar inmersa en otra contienda judicial (con las hoy demandantes). En cualquier caso, consta acreditado que en marzo de 2004 otra empresa del mismo sector mantuvo que ya en 1999 se había publicado el catálogo divulgando las reivindicaciones del modelo de utilidad.

20. Junto al depósito legal en el año 1999, con todas las circunstancias que le rodean, así como el resultado de las comunicaciones mantenidas en el año 2004 entre PERSIANAS COLLBAIX y PORTES RIERA, estimamos que la prueba testifical y la practicada en esta segunda instancia a petición de la apelante, nos permiten concluir y en contra del criterio seguido por la sentencia apelada que, efectivamente, el catálogo se editó en el año 1999 y que se hizo público antes de que se solicitara el modelo de utilidad. De este modo, un primer testigo, Jose Ignacio , que es o ha sido cliente de PERSIANAS COLLBAIX y ALUMEC (minuto 26) y cuya falta de interés en el pleito no se ha cuestionado, tras serle exhibido el catálogo (documento siete de la demanda) y consultar unas notas propias, lo reconoció y sostuvo que le fue entregado con un listado de tarifas junto a una carta fechada el 31 de octubre de 2000 (minuto 32). Es cierto que antes mostró alguna duda, llegando a datar productos de PERSIANAS COLLBAIX en los años 1995 y 1996 (minuto 29) y a admitir que desconocía los detalles de ensamblaje.

21. El testimonio más concluyente, sin embargo, es el de Luis Miguel , que trabajó como representante de PERSIANAS COLLBAIX entre los años 1997 y 2000 y, a partir de junio de ese año y hasta el año 2003, como trabajador en plantilla (minutos 2 y 14 del primer vídeo). También se le exhibió el catálogo y manifestó que lo recordaba "perfectamente" y que colaboró en su redacción, confirmando sin ninguna duda que se editó a principios del año 1999 (minuto 5"). Se acordaba de las fechas dado que utilizó el catálogo para comercializar persianas de COLLBAIX en el Centro Comercial de Mataró Park, que fue inaugurado en junio de 2000 y al que facturaron más 120 millones de pesetas.

22. La parte demandada formuló tacha del testigo Sr. Luis Miguel por tener interés indirecto en el pleito y enemistad íntima con la propia demandada (apartados tercero y cuarto del artículo 377). La tacha se sustentó en el hecho de ser el testigo socio y administrador de una empresa competidora (PUERTAS TECSYSTEMS S.L.) y en un supuesto "descontento" creado tras su marcha de PERSIANAS COLLBAIX al presentarse como representante de ésta pese a que ya prestaba sus servicios para otra entidad (PUERTAS CUBELLS). El testigo rechazó tajantemente su interés, que entendemos no se justifica por el mero hecho de competir con PERSIANAS COLLBAIX (y con las demandantes, añadimos nosotros). También rechazó tener enemistad con la demandada o sus gestores, reconociendo un incidente puntual por una llamada del Sr. Alfredo por una supuesta usurpación del nombre COLLBAIX, que también negó (minuto 13). Estimamos, en definitiva, que no ha quedado justificada la tacha, al resultar insuficiente, a estos

efectos, un lance episódico que se saldó con una llamada y que no se concretó en ningún tipo de denuncia o reclamación. Buena prueba de ello es que PERSINAS COLLBAIX propuso al propio Sr. Luis Miguel como testigo en el procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona.

23. En esta segunda instancia, por otro lado, se admitió como medio de prueba oficiar a distintas empresas con locales abiertos en el Centro Comercial de Mataró Park desde su inauguración para que certificaran si tenían instaladas persianas enrollables de la demandada, desde cuándo y qué tipo de modelo. Pues bien, CINESA y MARLO#S ZAPATERÍA confirmaron que instalaron persianas de COLLBAIX antes de la inauguración del centro, aunque desconocían modelo, y GENERAL ÓPTICA y KURTS & GUTZ RESTAURANTE señalaron que también instalaron persianas enrollables de COLLBAIX antes del mes de julio de 2000, asegurando que son del modelo Microperforada. Este último modelo, al igual que el Innova, aparece en el catálogo L-409-99 (folios 133 y 134) e incorpora las características de la reivindicación primera, tal y como hemos expuesto a la vista del contenido del propio catálogo y de las conclusiones del perito Sr. Eulogio . En definitiva, estimamos que las declaraciones por escrito de las empresas instaladas en el Centro Comercial vienen a reforzar el testimonio del Sr. Luis Miguel , al que atribuimos gran valor probatorio por la contundencia de su declaración y la distancia del testigo con las partes.

24. No podemos decir lo mismo de la testigo propuesta por PERSIANAS COLLBAIX, Adriana , cuya proximidad con la parte es incuestionable, en atención a su condición de trabajadora de la demandada durante casi veinte años (hasta 2012) y tía de su administrador único. Además, manifestó sus dudas e incurrió en alguna contradicción, al afirmar inicialmente que "no podía decir de qué época eran los catálogos" (minuto 56) y vincularlos luego con el traslado a la nave de San Salvador de Guardiola.

25. En consecuencia y como conclusión, estimamos que el catálogo de COLLBAIX divulga modelos de persianas que reúnen todas y cada una de las características del modelo de utilidad MU 833. En definitiva, al haberse publicado antes de haberse presentado la solicitud, formaba parte del estado de la técnica. El modelo, por tanto, carece de novedad, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Patentes , en relación con lo establecido en el artículo 112 de la misma Ley , debemos declarar su nulidad. El interés de la parte actora en postular la nulidad no se discute y tampoco existe obstáculo alguno por el hecho de haber caducado el modelo de nulidad, dado que la acción de nulidad puede ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y "durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta" (artículo 113.2º de la Ley de Patentes).

QUINTO.- Sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios por mala fe del titular de la patente.

26. La reclamación de la demandante se formula al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Patentes , que dice lo siguiente:

1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el título VI de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

27. Es decir, el artículo 114 de la Ley de Patentes de 1986 , tras extender los efectos de la nulidad de la patente al momento en que se solicitó (efectos ex tunc) , excluye que la declaración de nulidad afecte a las resoluciones sobre violación de patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad. Deja a salvo, ello no obstante, la acción de indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponder al condenado por la acción de violación, acción que supedita a que el titular de la patente hubiera actuado de mala fe. Esto es, la mala fe del titular se configura como presupuesto o condicionante de la acción de indemnización.

28. Entendemos, en este contexto, que la mala fe del titular dependerá del conocimiento que tuviera de la nulidad del título o de que no cumplía con los requisitos de patentabilidad. En este caso, cuestionada la validez del modelo por la existencia de un documento que anticipaba todas las características de la reivindicación primera, la mala fe deberá ser apreciada si el titular lo conocía y podía percatarse de que perjudicaba la novedad. En este caso, el conocimiento del catálogo y su divulgación en el año 1999 por el titular es incuestionable, dado que se trata de un documento de la propia titular del modelo de utilidad. Además, PERSIANAS COLLBAIX no ha cuestionado que el catálogo y los distintos modelos de persianas que en él se publicitan incorporan todas las características del nuevo invento. En contra de lo sostenido por la demandada, la mala fe no debe analizarse en el momento de la solicitud del registro sino cuando el titular decide interponer la acción de infracción y sostenerla pese a conocer que su derecho no cumplía con el requisito de novedad. En este caso ese conocimiento se daba cuando en el año 2002 interpuso la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona o, cuando menos, en marzo de 2004, cuando PORTES RIERA se negó a atender el requerimiento de PERSIANAS COLLBAIX por cuestionar la validez del MU 833. En ese momento la demanda había sido desestimada en primera instancia y, ello no obstante, la hoy demandada interpuso recurso de apelación y solicitó la ejecución de la sentencia de esta Sección a sabiendas de que el modelo de utilidad había sido divulgado antes de la fecha de prioridad.

29. La mala fe de la demandada, a nuestro entender, no desaparece por el hecho de que PERSIANAS COLLBAIX, junto con la acción de violación del modelo de utilidad MU 833, acumulara otra de competencia desleal. Como es sabido, en la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal se aplica el principio de complementariedad relativa. Con arreglo a ese principio, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas lícitas desde la perspectiva de la Ley especial, salvo que se aprecie algún desvalor en esas conductas con efectos concurrenciales, circunstancia que no advertimos en el presente caso.

Apreciamos, en definitiva, mala fe en PERSIANAS COLLBAIX, por lo que debe responder de los daños y perjuicios causados.

SSEXTO.- Daños y perjuicios causados por la acción de infracción.

30. La demanda reclama, en primer lugar, los importes satisfechos a PERSIANAS COLLBAIX en cumplimiento de la Sentencia de esta Sección de 6 de abril de 2006 , que no se discute ascendieron a 532.109,85 euros en concepto de principal, intereses y costas. Obviamente, la demandada deber ser condenada a la restitución de dicha suma.

31. También estimamos que son consecuencia del ejercicio de la acción de infracción los gastos en que incurrieron METALO y ALUMEC en su defensa. La parte actora agrupa como documento trece de la demanda, de una forma un tanto caótica, once facturas y cuatro justificantes de provisiones de fondos (folios 207 y siguientes). De todos esos documentos descartamos la provisión de fondos de 9.750 euros por la elaboración del recurso de casación (folio 207), dado que coincide con la factura por el mismo concepto que obra al folio 216, de 10.285 euros. Y de la provisión de fondos 06/07, que obra al folio 208, también descartamos la partida de 6.000 euros, al referirse a un procedimiento distinto. En consecuencia, la parte actora acredita el pago a letrados y procuradores que le asistieron y representaron en el procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia 3, en sus distintas instancias, por 30.908,80 euros, cantidad de la que también debe responder la parte demandada.

32. La demandante afirma que tuvo que solicitar distintos préstamos para hacer frente al importe de la condena y reclama en concepto de daños y perjuicios los intereses. Sin embargo, no acredita ni la solicitud de los préstamos ni mucho menos que los precisara con dicha finalidad. La actora se limita a aportar (documento catorce) una serie de extractos de cuentas bancarias, cuadros de amortización o justificantes de disposiciones de capital, de fecha reciente, que nada prueban en tal sentido.

33. En tercer lugar la demandada reclama 10.000 euros en concepto de " pérdida de reputación y prestigio" a MECOSA y ALUMEC, por las explicaciones que tuvieron que dar a sus proveedores y clientes tras la condena, y otros 30.000 euros por "daño moral" causado a Vidal , administrador único de ambas entidades, que se habría visto obligado -según afirma en la demanda- "a contraer préstamos bancarios, además del dinero que le prestaron familiares y amigos, habiendo llegado, incluso, a vender su vivienda particular" (página 13). Tampoco se acredita, en absoluto, que la condena afectara a la reputación de las actoras ni se prueban los hechos que justificarían el daño moral. Se trata de meras afirmaciones que no se justifican de ningún modo.

34. Por último la parte actora reclamó, en concepto de lucro cesante, los "ingresos que dejaron de percibir al haber sido condenadas al cese" en la comercialización de persianas que incorporan el modelo de utilidad, anunciando, como medio de prueba, la pericial judicial. El perito, sin embargo, no llegó a ser designado y, en definitiva, la prueba no se practicó. Además, como bien indicó la demandada en el escrito de contestación, en el incidente de ejecución de la sentencia de esta Sala de 6 de abril de 2006 (rollo 644/2004), se determinaron las ganancias obtenidas por MECOSA y ALUMEC en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2008. Esto es, el importe de la condena en el primero de los pleitos se corresponde con los beneficios obtenidos por las hoy demandantes, a cuya devolución es condenada PERSIANAS COLBAIX. Por tanto, al margen de la falta absoluta de prueba, de acogerse la petición de la actora se estaría duplicando un mismo concepto.

35. Por lo expuesto, con estimación parcial del recurso, debemos revocar la sentencia apelada, acordando, además de la declaración de nulidad del modelo de utilidad MU 833, condenar a la demandada al pago de 563.018,65 euros. No estimamos necesaria, por el contrario, la publicación de la sentencia.

SEPTIMO.- Costas procesales.

36. Al estimarse parcialmente el recurso de apelación, no procede imponer las costas de esta alzada (artículo 398 de la LEC). En cuanto a las costas de primera instancia, aunque la demanda se estima sustancialmente, coincidimos con el juez a quo que la cuestión suscita serias dudas de hecho, por lo que tampoco se imponen las costas a la demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L., ALUMEC 2000 S.L. y Vidal , contra la sentencia de 12 de septiembre de 2016 , que revocamos. En su lugar, estimamos en parte la demanda interpuesta por METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L., ALUMEC 2000 S.L. y Vidal , contra PERSIANAS COLLBAIX S.L., acordando:

1º) Declarar la nulidad por falta de novedad del modelo de utilidad núm. 200003029.

2º) Condenar a la parte demandada al pago de 563.018,65 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de esta sentencia.

3º) No imponer las costas de primera instancia.

Sin imposición de las costas del recurso y con devolución del depósito constituido por la recurrente.

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

Remítanse los autos 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