

EDJ 2012/323770

Tribunal Supremo Sala 1ª, S 5-11-2012, nº 649/2012, rec. 872/2010
Pte: Gimeno-Bayón Cobos, Rafael

Resumen

Nulidad de modelos de utilidad. Novedad inexistente. El TS desestima el rec. de casación y mantiene la declaración de nulidad del modelo de utilidad por falta de novedad al haber sido anticipadas las reivindicaciones por la mercantil actora. La Sala reitera que no basta que una determinada apariencia o forma nueva aparezca en los dibujos, cuya finalidad es interpretar una reivindicación, para transformar la forma del dibujo en la parte característica de una reivindicación no descrita, como pretende la recurrente (FJ 5). No cabe atribuir a la apariencia formal de una parte del objeto -cabezal del pulverizador- contenida en un dibujo, la condición de reivindicación. Reitera que los dibujos pueden servir para interpretar un modelo de utilidad, pero no puede extenderse la protección al dibujo por cuanto introduce características nuevas no comprendidas en la reivindicación (FJ 6). Aunque reconoce que la sentencia recurrida incurre en inexactitud, queda claro que rechaza la validez del modelo (FJ 7).

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes
art.6 , art.8 , art.60.1 , art.143.1 , art.154

Conv. de 5 octubre 1973. Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973.
art.69.1

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	3
FUNDAMENTOS DE DERECHO	6
FALLO	14

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD
PROPIEDADES ESPECIALES
Propiedad industrial
Modelos de utilidad
Cuestiones generales
Inscripción registral
Acción de nulidad

INCONGRUENCIA
EXTRA PETITUM
Incongruencia
En general

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Titular de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Titular de derecho propiedad industrial
Procedimiento:Recurso de casación

Legislación

Aplica art.6, art.8, art.60.1, art.143.1, art.154 de Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes
Aplica art.69.1 de Conv. de 5 octubre 1973. Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973.
Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita art.248.3 de LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial
Cita art.24, art.117.1, art.120.3 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
Cita art.213, art.1213 de RD de 22 agosto 1885. Año 1885. Código de Comercio
Cita art.372.3 de RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil

Jurisprudencia

Desestima el recurso interpuesto contra SAP A Coruña de 14 diciembre 2009 (J2009/381591)

Cita en el mismo sentido sobre INCONGRUENCIA - EXTRA PETITUM - Incongruencia - En general STS Sala 1ª de 28 junio 2012 (J2012/233715)

Cita en el mismo sentido sobre INCONGRUENCIA - EXTRA PETITUM - Incongruencia - En general STS Sala 1ª de 1 octubre 2012 (J2012/216674)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 14 julio 2012 (J2012/216665)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 4 junio 2012 (J2012/216659)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 20 septiembre 2012 (J2012/212329)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 26 julio 2012 (J2012/197370)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 17 julio 2012 (J2012/196515)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 29 junio 2012 (J2012/153745)

Cita en el mismo sentido sobre INCONGRUENCIA - EXTRA PETITUM - Incongruencia - En general STC Pleno de 19 junio 2012 (J2012/138005)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 18 mayo 2012 (J2012/116917)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 17 enero 2012 (J2012/43915)

Cita en el mismo sentido STC Sala 1ª de 12 diciembre 2011 (J2011/304711)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 7 noviembre 2011 (J2011/262937)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 27 octubre 2011 (J2011/262926)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 10 octubre 2011 (J2011/251306)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 4 octubre 2011 (J2011/240914)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 1 julio 2011 (J2011/146907)

Cita en el mismo sentido sobre INCONGRUENCIA - EXTRA PETITUM - Incongruencia - En general STC Sala 2ª de 18 julio 2011 (J2011/143375)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1 Pleno de 10 mayo 2011 (J2011/118680)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 6 junio 2011 (J2011/103553)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 11 febrero 2011 (J2011/11664)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 25 noviembre 2010 (J2010/265168)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 5 febrero 2010 (J2010/9925)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 8 julio 2009 (J2009/150911)

Cita en el mismo sentido sobre INCONGRUENCIA - EXTRA PETITUM - Incongruencia - En general STC de 25 marzo 2009 (J2009/50234)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 5 febrero 2008 (J2008/6184)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 28 abril 2005 (J2005/68303)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 29 octubre 2004 (J2004/263442)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 22 abril 2002 (J2002/14823)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 4 diciembre 2001 (J2001/44800)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 29 noviembre 2000 (J2000/39216)

Cita en el mismo sentido STC Sala 2ª de 17 marzo 1997 (J1997/2172)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 30 enero 1996 (J1996/149)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Inscripción registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Acción de nulidad STS Sala 1ª de 18 diciembre 1985 (J1985/11727)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de noviembre de dos mil doce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) el día catorce de diciembre de dos mil nueve, en el recurso de apelación 220/2008 EDJ 2009/381591 , interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 1 de A Coruña en los autos 363/2006.

Han comparecido ante esta Sala en calidad de parte recurrente Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, representadas por la procuradora de los tribunales Dª María Dolores Girón Arjonilla.

En calidad de parte recurrida ha comparecido Zelnova SA, representada por el procurador de los tribunales don Manuel Lanchares Perlado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- LA DEMANDA INICIAL Y SU ADMISIÓN A TRÁMITE

1. El procurador don Juan Antonio Garrido Pardo, en nombre y representación de Zelnova SA, interpuso demanda contra Reckitt Benckiser Uk, Limited.

2. La demanda contiene el siguiente suplico:

« Que, teniendo por formulada demanda dirigida contra Reckitt Benckiser la admita, acordando su traslado de la misma a la demandada por si interesara a su derecho contestarla y, previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que, estimando la demanda, (i) se declare la nulidad de todas las reivindicaciones del modelo de utilidad español núm. 1 058 822 U y se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas la práctica de la correspondiente cancelación, o, subsidiariamente, (ii) se declare la nulidad de aquellas reivindicaciones del modelo de utilidad español núm. 1 058 822 U que el Juzgado entienda incursas en causa de nulidad según lo expuesto en esta Demanda y se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas la práctica de la correspondiente inscripción. Todo ello con expresa imposición de costas a la demandadas ».

3. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña que la admitió a trámite, siguiéndose el procedimiento con el número de autos 363/2006 de juicio ordinario.

SEGUNDO.- LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y LA RECONVENCIÓN

4. En los expresados autos compareció Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL representadas por el procurador don Luis Sánchez González, que contestó a la demanda y formuló reconvección, suplicando al juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:

« Que habiendo por presentado este escrito, junto con sus copias y documentos, se digne admitirlo y tener por formalizado en primer lugar ESCRITO DE CONTESTACION A LA DEMANDA, en nombre y representaaón de RECKITT BENCKISER UK LIMITED y en segundo lugar de forma adicional DEMANDA RECONVENCIONAL en nombre y representación de RECKITT BENCKISER UK LIMITED y RECKITT BENCKISER ESPAÑA S.L. contra ZELNOVA, S.A., admitiendo la misma a trámite y teniendo por acreditada la representación que ostento de las actoras reconvencionales, teniendo conmigo las ulteriores diligencias dando traslado de la presente a la demandada reconvencional a efectos de contestación en el término preceptivo y, tras la tramitación del procedimiento conforme a las reglas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) EDL 2000/77463 , incluido el recibimiento del pleito a prueba que expresamente interesamos, se dicte Sentencia en cuya virtud:

1º.- Respecto de la Contestación a la demanda: acuerde la desestimación de la demanda formulada por ZELNOVA, S.A. con expresa imposición de las costas causadas a la actora y,

2º.- Con respecto a la demanda Reconvencional:

a) Se declare que la entidad ZELNOVA, S.A. ha infringido el Modelo de Utilidad U 200402475 (nº ES 1 058 822 U).

b) Se declare que la conducta de ZELNOVA, S.A., relativa a los actos de fabricación y comercialización del aparato coopermat/c constituyen actos de competencia desleal en perjuicio de RECKITT.

c) Se condene a ZELNOVA, S.A. a cesar de inmediato en los actos de fabricación y comercialización del aparato coopermat/c.

d) 1) se condene a ZELNOVA, S.A. al pago de la indemnización que se determine en el procedimiento previsto en los artículos 712 LEC EDL 2000/77463 y siguientes y que incluya el daño emergente y el lucro cesante conforme a los parámetros establecidos en el artículo 66 de la Ley de Patentes, reservándose esta parte la elección del criterio legal relativo al lucro cesante entre los tres establecidos.

2) subsidiariamente, y para el supuesto de que no se acepte la reserva efectuada en relación al criterio indemnizador de lucro cesante, esta parte opta por el criterio establecido en el artículo 66.2 a) LP.

e) Se condene a ZENOLVA, S.A. a publicar a su coste la Sentencia en dos periódicos de gran tirada, uno de ámbito nacional y otro de ámbito especializado a determinar en ejecución de Sentencia.

f) Se condene a ZELNOVA, S.A. al pago de todas las costas del procedimiento ».

TERCERO.- LA CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN

5. Por auto de doce de diciembre de dos mil seis aclarado posteriormente con fecha quince de diciembre de dos mil seis, se admitió a trámite la reconvencción formulada por el Procurador don Luis Sánchez González, en nombre y representación de la mercantil Reckitt Benckiser (Uk) Ltd.

6. El Procurador de los Tribunales don Juan Antonio Garrido Pardo, en nombre y representación de la sociedad Zelnova, SA, contestó a la demanda reconvenccional suplicando al juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:

« Que teniendo por presentado este escrito de contestación a la reconvencción interpuesta por Reckitt Benckiser (UK) Limited, conjuntamente con el justificante de haberse dado traslado de su copia al procurador de la parte actora en la forma establecida en el artículo 276.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , se sirva admitirlo y, en su día y tras los trámites procesales oportunos, se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente dicha reconvencción y se condene a la actora al pago de las costas de este procedimiento ».

CUARTO.- LA DEMANDA ACUMULADA Y SU ADMISIÓN A TRÁMITE

7. De forma paralela el procurador don Luis Sánchez González, en nombre y representación de la mercantil Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, interpuso demanda contra Zelnova, SA.

8. La demanda contiene el siguiente suplico:

« Que habiendo por presentado este escrito, junto con sus copias y documentos, se digno admitirlo y tener por formalizada DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO en nombre y representación de RECKITT BENCKISER UK LIMITED y RECKITT BENCKISER ESPAÑA S.L. contra ZELNOVA, S.A., admitiendo la misma a trámite y teniendo por acreditada la representación que ostento de las actoras teniendo conmigo las ulteriores diligencias dando traslado de la presente a la demandada a efectos de contestación en el término preceptivo y, tras la tramitación del procedimiento conforme a las reglas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) EDL 2000/77463 , incluido el recibimiento del pleito a prueba que expresamente interesamos, se dicte Sentencia en cuya virtud:

a) Se declare que la entidad ZELNOVA. SA. ha infringido el Modelo de Utilidad U 200402475 (nº ES 1 058 822 U).

b) Se declare que la conducta de ZELNOVA. SA. relativa a los actos de fabricación y comercialización del aparato cooper/matic constituyen actos de competencia desleal en perjuicio de RECKITT.

c) Se condene a ZELNOVA. SA. a cesar de inmediato en los actos de fabricación y comercialización del aparato coopermatic.

d) 1) se condene a ZELNOVA. SA. al pago de la indemnización que se determine en el procedimiento previsto en los artículos 712 LEC EDL 2000/77463 siguientes que incluya el daño emergente y el lucro cesante conforme a los parámetros establecidos en el artículo 66 de la ley de Patentes reservándose esta parte la elección del criterio legal relativo al lucro cesante entre los tres establecidos.

2) subsidiariamente, y para el supuesto de que no se acepte la reserva efectuada en relación al criterio indemnizador de lucro cesante, esta parte opta por el criterio establecido en el artículo 66.2 a) LP.

e) Se condene a ZELNOVA, S.A. a publicar a su coste la Sentencia en dos periódicos de gran tirada, uno de ámbito nacional y otro de ámbito especializado a determinar en ejecución de Sentencia.

f) Se condene a ZELNOVA. SA. al pago de todas las costas del procedimiento ».

9. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña que la admitió a trámite, siguiéndose el procedimiento con el número de autos 397/2006 de juicio ordinario.

QUINTO.- LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ACUMULADA

10. En los expresados autos compareció la sociedad Zelnova, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio Garrido Pardo, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:

« Que teniendo por presentado este escrito de contestación a la demanda interpuesta por Reckitt Benckiser (UK) Limited y Reckitt España, S. L., conjuntamente con el justificante de haberse dado traslado de su copia al procurador de la parte actora en la forma establecida en el artículo 276.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , se sirva admitirlo y, en su día y tras los trámites procesales oportunos, se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente dicha demanda y se condene a las actoras al pago de las costas de este procedimiento ».

SEXTO.- LA ACUMULACIÓN Y LA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA

11. Acumulados ambos litigios por auto de 20 de diciembre de 2006 y sobreseído el procedimiento reconvenional promovido por Reckitt Benckiser Uk, Limited en los autos de juicio ordinario 363/2006, por ser de idéntico contenido al de la demanda acumulada 397/2006, se siguieron los trámites oportunos y el día veintiocho de diciembre de dos mil siete recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

« Que estimando íntegramente la demanda principal, N.º. 363/2006- promovida por ZELNOVA S.A. representada por el procurador don Juan-Antonio Garrido Pardo contra RECKITT BENKISER UK LTD representada por el procurador don Luis Sánchez González, declaro la nulidad de todas las reivindicaciones del modelo de utilidad español número 1 058 822 U, y ordeno la cancelación de su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Impongo a la parte demandada las costas causadas en esta instancia.

Desestimo íntegramente la demanda acumulada, N.º. 397/2006, promovida por RECKITT BENKISER UK LTD y por RECKITT BENKISER ESPAÑA S.L., representadas por el procurador don Luis Sánchez González, contra ZELNOVA S.A., representada por el procurador don Juan-Antonio Garrido Pardo, y absuelvo a la demandada de cuantas peticiones se le dirigieron, con imposición a las actoras de las costas causadas en esta instancia ».

SÉPTIMO: LA SENTENCIA DE APELACIÓN

12. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL y seguidos los trámites ante la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) con el número de recurso de apelación 220/2008, el día catorce de diciembre de dos mil nueve recayó sentencia EDJ 2009/381591 cuya parte dispositiva es como sigue:

« Con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de las entidades mercantiles RECKITT BENCKISER UK LTD. y RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L., contra la sentencia dictada en fecha 28 de diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, en los autos de juicio ordinario acumulados números 363/06 y 397/06 de los que dimana el presente rollo, CONFIRMAMOS la resolución recurrida, con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante ».

OCTAVO: LOS RECURSOS

13. Contra la expresada sentencia el procurador don Juan Antonio Garrido Pardo Luis Sánchez González en nombre y representación de Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL interpuso:

1) Recurso extraordinario por infracción procesal con apoyo en los siguientes motivos:

Primero: Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia recogidas en el artículo 218 de la LEC EDL 2000/77463 , por falta de motivación e incongruencia extra petitem.

Segundo: Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución EDL 1978/3879

2) Recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos:

Primero: Infracción del artículo 143 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo ha interpretado.

Segundo: Infracción del artículo 60.1 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo ha interpretado

Tercero: Infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los ha interpretado

Cuarto: Declaración de infracción del modelo de utilidad 822 por parte de ZELNOVA y la condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados a mis mandantes

SEXTO.- ADMISIÓN DEL RECURSO / DE LOS RECURSOS Y OPOSICIÓN

14. Recibidos los autos en esta Sala Primera del Tribunal Supremo se siguieron los trámites oportunos con el número de recurso de casación 872/2010.

15. Personadas Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, bajo la representación de la Procuradora Dª María Dolores Girón Arjonilla, el día dieciocho de enero de dos mil once la Sala dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

« 1.- ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN Y EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la representación procesal de "RECKITT BENCKISER UK, LTD" y "RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L." contra la Sentencia dictada, con fecha 14 de diciembre de 2009, por la Audiencia Provincial de La Coruña (Sección 4ª), en el rollo de apelación num. 220/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario num. 363/2006 del Juzgado de lo Mercantil num. 1 de los de La Coruña.

2.- Y entréguese copia de los escritos de interposición del recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de VEINTE DÍAS, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría ».

16. Dado traslado de los recursos, el Procurador don Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación de ZELNOVA, SA presentó escrito de impugnación con base en las alegaciones que entendió oportunas.

SÉPTIMO: SEÑALAMIENTO

17. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día diez de octubre de dos mil doce, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

NOTA PREVIA: Las sentencias que se citan son de esta Sala Primera del Tribunal Supremo, si no se indica lo contrario.

PRIMERO.- RESUMEN DE ANTECEDENTES

1. Hechos

17. Los hechos que, por remisión a la de la primera instancia, ha tenido en cuenta la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 , integrados en lo menester, en lo que interesa a efectos de esta sentencia, en síntesis, son los siguientes:

a) RECKITT BENCKISER UK LTD (a partir de ahora, también, Reckitt Benckiser Uk) es titular del modelo de utilidad español número 1.058.822 U, (a partir de ahora "modelo 822") solicitado el 29 de octubre de 2004 -si bien reivindica prioridad de 28 de julio de 2004 correspondiente a una patente británica-, concedido el 16 de mayo de 2005, referido a un aparato de pulverización de uso doméstico que comercializa con el nombre Fres Matic, y con el producto ambientador con la marca Air-Wick.

b) El modelo se desarrolla en doce reivindicaciones referidas: las 8 primeras a la cabeza difusora o de descarga del material de pulverización; la 9ª y la 10ª, al recipiente que contiene el material de pulverización; y la 11ª y 12ª al dispositivo de pulverización dotado de medios de activación en el que se aloja el recipiente con su cabeza de descarga, y pretende solucionar la pérdida de material de pulverización que ocasiona la deficiente dirección del chorro pulverizado por movimientos laterales de la cabeza de descarga, y la tendencia a romperse del tubo de salida o vástago del recipiente de pulverización debido a la fuerza del movimiento del brazo del dispositivo de accionamiento y a la desalineación entre dicho brazo y el tubo de salida del aerosol.

c) La regla técnica que define cada una de las reivindicaciones relativas a la sección de admisión de la cabeza de descarga del aparato pulverizante no presupone una determinada ejecución formal

d) Desde el año 1991, Zelnova, SA (en adelante Zelnova) fabricaba y comercializaba aparatos de pulverización Coopermatic, integrados por un aerosol con su cabeza de descarga y un alojamiento o dispensador automático. Además era titular de los modelos de utilidad españoles 1.016.857 U (en lo sucesivo "modelo 857") relativo a cabezal difusor para aerosoles, y 1.017.053 U referido a un mecanismo para el accionamiento de válvulas aerosoles concedidos en el mismo año.

2. Las demandas cruzadas

18. Zelnova interpuso demanda interesando la nulidad de todas las reivindicaciones del modelo de utilidad 822 titularidad de Reckitt Benckiser Uk. En el litigio comparecieron en calidad de demandadas Reckitt Benckiser Uk y Reckitt Benckiser España, SL (en adelante Reckitt Benckiser España) que se opusieron a la nulidad y reconviniaron contra la demandante en los mismos términos que en la demanda paralela a la que seguidamente nos referiremos.

19. Como hemos apuntado, Reckitt Benckiser Uk y Reckitt Benckiser España, de forma paralela demandaron a Zelnova con base en la infracción de sus derechos de propiedad industrial, y por competencia desleal.

20. Ambos procedimientos fueron acumulados, archivándose la reconvención formulada en el primero de los litigios, dada la coincidencia de su contenido con el de la demanda paralela.

3. Las sentencias de instancia

21. La sentencia de primera instancia, confirmada por la de apelación, declaró la nulidad del modelo de utilidad y rechazó la existencia de competencia desleal.

4. Los recursos

22. Contra la expresada sentencia EDJ 2009/381591 Reckitt Benckiser Uk y Reckitt Benckiser España interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y de casación con base en los motivos que seguidamente analizaremos.

SEGUNDO.- PRIMER MOTIVO DEL RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL

1: Enunciado y estructura del primer motivo

23. El motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal de casación se enuncia en los siguientes términos:

La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña recurrida EDJ 2009/381591 infringe las normas procesales reguladoras de la sentencia recogidas en el artículo 218 de la LEC EDL 2000/77463 , por falta de motivación e incongruencia extra petitum.

24. En su desarrollo la recurrente argumenta de forma diferenciada dos submotivos que analizaremos por separado.

2. Enunciado y desarrollo del primer submotivo

25. El primer submotivo se enuncia en los siguientes términos:

La Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña EDJ 2009/381591 incurre en un VICIO DE FALTA DE MOTIVACIÓN, con infracción de la norma procesal contenida en el artículo 218.2 de la LEC EDL 2000/77463 .

26. En su desarrollo el recurso sostiene que la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 incurre en un vicio de falta de motivación porque no ha examinado y declarado la nulidad de todas y cada una de las doce reivindicaciones del modelo de utilidad 822 de forma individualizada y, además, sustenta la nulidad del modelo de utilidad en un extraño análisis unitario de "novedad con actividad inventiva" confundiendo ambos requisitos, de tal forma que no permite conocer si las reivindicaciones 1 a 10 han sido declaradas nulas por falta de novedad en relación con el modelo de utilidad 857 y el aparato difusor Coopermatic o por inexistencia de actividad inventiva; si la reivindicación 11 ha sido anulada por falta de novedad en relación con el modelo de utilidad 857 y el aparato difusor Coopermatic, por falta de novedad en relación con el modelo de utilidad 053, o por falta de actividad inventiva en relación con el modelo de utilidad 857 y el aparato difusor Coopermatic; y, finalmente, si la nulidad de la reivindicación 12 se sustenta en la falta de novedad o en la falta de actividad inventiva en relación con el modelo de utilidad 857 y el aparato difusor Coopermatic.

27. En el desarrollo del submotivo también alude a la incongruencia y a la indefensión que son objeto del segundo submotivo y del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, por lo que centraremos nuestro análisis en la denunciada falta de motivación.

3. Enunciado y desarrollo del segundo submotivo

28. El segundo submotivo se enuncia en los siguientes términos:

La Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña EDJ 2009/381591 incurre en un VICIO DE INCONGRUENCIA EXTRA PETITUM, con infracción de la norma procesal contenida en el apartado primero del artículo 218 de la LEC EDL 2000/77463 .

29. En su desarrollo el recurso sostiene que Zelnova fundamentó la demanda de nulidad de las reivindicaciones 1 a 12 del Modelo de Utilidad 822 en la falta de novedad y, además, en relación con las reivindicaciones 11 y 12, afirmó en la demanda la nulidad por falta de actividad inventiva, pero que en la Audiencia Previa se fijó como único hecho controvertido la novedad del Modelo de Utilidad 822, dejándose fuera del debate procesal su actividad inventiva.

30. Partiendo de la premisa expuesta, el segundo submotivo sostiene que la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 incurre en incongruencia, ya que al pronunciarse sobre la actividad inventiva se refirió a algo distinto de lo pedido por las partes y concedió algo no solicitado por Zelnova: la nulidad del modelo de utilidad por falta de actividad inventiva.

4. Valoración de la Sala

4.1. El deber de motivar.

31. Los ordenamientos jurídicos que atribuyen al juez las facultades de decidir los hechos litigiosos que declara probados y de elegir la norma aplicable para la decisión del conflicto sometido a su decisión de acuerdo con la regla iura novit curia (el juez conoce el derecho), correlativamente imponen el deber de motivar las sentencias con el fin de potenciar su control en evitación de decisiones arbitrarias.

32. En nuestro sistema procesal civil, superado el paréntesis que en la práctica de motivar las sentencias supuso la Real Cédula de Carlos III, de 23 de junio de 1778, pese al silencio que sobre esta materia guardaron las constituciones de 19 de marzo 1812, 18 de junio de 1837, 23 de mayo de 1845, 6 de junio de 1869, 30 de junio de 1876 y 9 de diciembre de 1931, la totalidad de las leyes codificadas, en mayor o menor medida, exigieron la motivación.

33. En este sentido el artículo 213 del Código de comercio EDL 1885/1 de 1829, dispuso que "los tribunales de comercio fundarán todas las sentencias definitivas é interlocutorias que pronuncien en causas de mayor cuantía. Los fundamentos se reducirán á establecer la cuestión de derecho ó de hecho sobre que recae sentencia, y hacer referencia de las leyes que le sean aplicables, sin comentarios ni otras exposiciones; el primer párrafo del artículo 88 de Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, de 24 de julio de 1830, que "(r)esultando de la votación acuerdo que haga sentencia, se redactará en el acto con los fundamentos en que se apoye, al tenor de lo que se previene en el artículo 1213 del Código de Comercio EDL 1885/1 (...); el 333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 de 1855, que "las sentencias definitivas de todo artículo, y las de los pleitos, serán fundadas"; lo mismo dispuso el 669 de la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de septiembre de 1870; y el 372. 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 EDL 1881/1 estableció que "(l)as sentencias definitivas se formularán expresando: (...) 3º También en párrafos separados, que principiarán con la palabra «considerando», se apreciarán los puntos de derecho fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse, y citando las leyes o doctrinas que se consideren aplicables al caso".

34. La exigencia legal, adquirió rango constitucional en 1978, al disponer el artículo 120.3 de la Constitución EDL 1978/3879 vigente que " (l)as sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública", de lo que se hicieron eco el artículo 248.3 de

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial EDL 1985/8754 , a cuyo tenor " (l)as sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo", -y, finalmente, el 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , - " (l)as sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón"-.

35. En este contexto normativo el Tribunal Constitucional, en la sentencia 54/1997, de 17 de marzo EDJ 1997/2172 , afirma que "(l)a motivación no consiste ni puede consistir en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que éstas -en su caso- han de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, por qué no, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones". Y la sentencia 191/2011, de 12 de diciembre EDJ 2011/304711 , que "el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE EDL 1978/3879 (...) implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia".

36. El deber de motivar aparece estrechamente vinculado a los de sumisión de los tribunales al imperio de la Ley y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos -. El artículo 117.1 de la Constitución Española EDL 1978/3879 dispone que "(l)1. La justicia (...) se administra (...) por Jueces y Magistrados (...) sometidos únicamente al imperio de la ley". Y el 9.3 que "(l)a Constitución garantiza (...) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Sobre dicho deber esta Sala ha declarado que:

a) Motivar significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su "ratio decidendi" (sentencias 495/2009, de 8 de julio EDJ 2009/150911 , y 8/2010, de 29 de enero EDJ 2010/9925).

b) La exigencia de motivación está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional (sentencias 529/2011, de 1 de julio EDJ 2011/146907 , y 504/2012, de 17 de julio EDJ 2012/196515).

c) Además de un deber constitucional de los Jueces, el derecho a que las sentencias estén motivadas integra el derecho a la tutela efectiva de quienes intervienen en el proceso a obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada jurídicamente, exteriorizando el fundamento de la decisión adoptada (sentencias 811/2011, de 7 de noviembre EDJ 2011/262937 , y 301/2012, de 18 de mayo EDJ 2012/116917).

d) La finalidad de que se exija motivar las sentencias es plural. Entre otras: garantizar la ausencia de arbitrariedad; posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso; facilitar la crítica de la decisión y su asimilación por el sistema jurídico interno y externo; convencer a las partes de la corrección de la decisión. Pese a todo, no exige que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa (sentencias 661/2011, de 4 de octubre EDJ 2011/240914 , y 341/2011, de 6 de junio EDJ 2011/103553).

e) El deber de motivar no impone ni una argumentación extensa una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino únicamente que la respuesta judicial argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate (sentencias 457/2012, de 14 julio EDJ 2012/216665 y 523/2012, de 26 de julio EDJ 2012/197370).

f) En particular, no constituye un defecto de naturaleza sustancial que permita anular la sentencia el hecho de no relacionar la actividad probatoria de una manera completa y separada, pues basta con que se haga referencia a los datos fácticos que se entienden relevantes para extraer las pertinentes consecuencias jurídicas (sentencias 505/2010, de 25 de noviembre EDJ 2010/265168 , y 415/2012, de 29 de junio EDJ 2012/153745).

g) Lógica consecuencia de lo expuesto es que se admita la motivación de las sentencias por remisión, ya que, en determinados supuestos incluso la remisión tácita puede satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva (sentencias 661/2011, de 4 de octubre EDJ 2012/153745 , y 301/2012 de 18 mayo EDJ 2012/116917).

4.2. La incongruencia extrapetita

37. Nuestro sistema atribuye a las partes la facultad de ejercitar sus derechos en vía jurisdiccional e iniciar el proceso civil como instrumento dirigido a la tutela de sus intereses privados -la libertad de acción-, pero también la carga de alegar y probar los hechos sobre los que el juez debe decidir según la regla clásica *iudex iudicet secundum allegata et probata partium*.

38. Por ello, la decisión judicial debe mantener la debida correlación con los términos en los que las partes definieron el litigio al formular sus pretensiones, sin perjuicio de la flexibilidad imprescindible para cumplir el mandato de "efectividad" de la tutela de derechos e intereses legítimos (en este sentido, sentencias 661/2011, de 4 de octubre EDJ 2011/240914 , y 342/2012, de 4 de junio EDJ 2012/216659).

39. Partiendo de las premisas expuestas, para juzgar sobre la congruencia, en primer término, es necesario examinar comparativamente lo postulado en el suplico de los escritos rectores del litigio y los términos en los que se expresa el fallo de la sentencia. En segundo término, examinar si la parte dispositiva o fallo, además de ajustarse a lo suplicado, se sustenta en los hechos relevantes o fundamentales introducidos válidamente en el proceso por las partes en apoyo de su acción o excepción, con los matices que derivan de las reglas *iura novit curia* y *da mihi "factum"*, *dabo tibi ius*, que autorizan al tribunal para encontrar el derecho aplicable a la solución del caso, aunque la parte no lo hubiera alegado, cuando los términos del debate lo permiten y, en todo caso, sin modificar ni alterar la causa de pedir, ni sustituir las cuestiones debatidas por otras (sentencias 19/2011, de 11 de febrero EDJ 2011/11664 , y 991/2011, de 17 de enero de 2012 EDJ 2012/43915).

2.1. La congruencia en apelación.

40. En fase de apelación, en contra de lo mantenido por la recurrida, la congruencia no aparece limitada exclusivamente por los términos del debate en la segunda instancia. Es cierto que nuestro sistema procesal civil responde al modelo de "apelación plena", que permite al tribunal un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, con plenitud de cognición y libertad para la nueva valoración de la prueba y para la aplicación del Derecho -el apartado XIII de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 indica que "(1)a apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada"- . El recurso se configura como una segunda instancia con limitaciones en materia de prueba y aportación de hechos, de tal forma que no existe un *novum iudicium* (nuevo juicio) sino una *revisio prioris instantiae* (revisión de la anterior instancia).

41. La congruencia en la apelación, en consecuencia, queda delimitada por una doble barrera:

a) La que deriva de que la cognición del tribunal quede ceñida a las cuestiones que se plantearon en el recurso de acuerdo con la regla "*tantum devolutum, "quantum" appellatum*" (se transfiere lo que se apela). Dispone el artículo 465.5 LEC EDL 2000/77463 que "(e)l auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461"; y

b) La que impone el principio "*lite pendente nihil innovetur*" que se manifiesta en la prohibición de modificar la demanda - contenida en el artículo 412.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , a cuyo tenor "(e)stablecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvenición, las partes no podrán alterarlo posteriormente" -, lo que impide ampliar los términos en los que el debate fue planteado en la primera instancia, de conformidad con el artículo 456.1 LEC. EDL 2000/77463 Ello, claro está, sin perjuicio de la prohibición de *reformatio in peius* (reforma peyorativa) o modificación de la sentencia apelada en perjuicio del apelante -salvo que provenga de la estimación de la impugnación de la sentencia por el inicialmente apelado- contenida en el segundo párrafo del artículo 465.5 LEC EDL 2000/77463 - la resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado"- (en este sentido, sentencia 557/2012, de 1 de octubre EDJ 2012/216674).

42. De conformidad con la expuesta doctrina, acotado el debate en la primera instancia a la falta de novedad del modelo de utilidad, la sentencia de apelación EDJ 2009/381591 , sin perjuicio de lo que se dirá, no podía examinar, sin incurrir en incongruencia, la falta de actividad inventiva.

4.3. La novedad y la actividad inventiva en los modelos de utilidad

43. El artículo 143.1 de la Ley de Patentes (en adelante LP) dispone que serán protegibles como modelos de utilidad "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".

44. No define la Ley lo que debe entenderse por "novedad" en relación con los modelos de utilidad, siendo preciso acudir a lo que dispone, a efectos de las patentes, el artículo 6.1, a cuyo tenor "(s)e considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

45. Tratándose de invenciones menores, la Ley acota el territorio en el que el invento debe ser nuevo y, a diferencia de las patentes para las que la norma exige la "novedad mundial", da paso a la "novedad local". así el artículo 145.1 LP dispone que "(e)l estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad (...) 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".

46. Además, el artículo 145.2 LP incluye en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad que cumplan los requisitos que el propio precepto indica.

47. Es el artículo 146.1 LP define qué debe entenderse por actividad inventiva, a efectos de los modelos de utilidad. Dispone que "(p)ara 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" y, de forma paralela a lo que acontece con la novedad, en el artículo 145.1 LP acota territorialmente el ámbito del estado de la técnica que ha de servir de referencia a la inventiva "(e)l estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse (...) 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". Sin embargo, a diferencia de lo que

acontece con la novedad, no se tiene en cuenta el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad a las que se refiere el artículo 145.2 LP.

48. Se trata, como afirma la recurrente, de dos requisitos distintos, autónomos e independientes -en este sentido la sentencia 717/2011, de 27 de octubre EDJ 2011/262926 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-.

49. No cabe identificar lo nuevo con lo inventivo. No todas las posibles soluciones nuevas de los problemas técnicos son inventivas -ya que algunas novedades pueden deducirse del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia- y no todas las soluciones inventivas son nuevas -ya que pueden estar anticipadas por el contenido de solicitudes de patentes o modelos de utilidad que cumplan los requisitos previstos en el artículo 145.2 LP-. Ello, claro está, sin perjuicio de que la falta de novedad derivada de haberse divulgado el invento en los términos previstos en el artículo 145.1 LP yugula la actividad inventiva, ya que la concurrencia de ésta no se determina en función del ingenio y los conocimientos previos del inventor, sino de lo que no está en el estado de la técnica por divulgación, de tal forma que, a efectos normativos, no puede existir inventiva en las soluciones que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo hubieran sido divulgadas en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio-.

4.4. Desestimación del motivo

50. Aunque a la vista de lo expuesto no le falta razón a la recurrente cuando afirma que la utilización por la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 de las expresiones falta de actividad inventiva, con el requisito de novedad, no resulta actividad inventiva de novedad y otras similares, introduce cierta ambigüedad conceptual, y no permite asegurar con certeza que se ha valorado la falta de inventiva como causa de nulidad del modelo de utilidad 822, lo que tendremos en cuenta a efectos del pronunciamiento sobre costas, no procede estimar el recurso, ya que la sentencia recurrida de forma expresa acepta la argumentación de la de primera instancia que declara la nulidad por falta de novedad. En el fundamento primero declara que comparte "(l)a sentencia de instancia cuya relación fáctica, resulta del análisis que hace el juzgador "a quo" de la prueba practicada, y razonamientos jurídicos". Lo que reitera en el fundamento segundo al indicar que "(e)l tribunal tras revisar todo el contenido de autos, pruebas practicadas y visto los numerosos soportes de grabación audiovisual, comparte los razonamientos del Juzgador para denegar falta de novedad a los registros otorgados"- En la sentencia de primera instancia se examinan, de forma individualizada, las reivindicaciones del modelo de utilidad 822 y, en relación con un primer grupo de 8, referidas a la cabeza difusora o de descarga, se precisa que la nulidad de la primera reivindicación deriva de que está anticipada por su uso en los aparatos de pulverización de Copermatic y por el modelo de utilidad 857; la de la segunda, porque ya estaba presente en los aerosoles utilizados por Zelnova en 1991; las cuatro siguientes, porque también estaban presentes en las cabezas difusoras examinadas como antecedentes; la séptima, porque igualmente estaba anticipada por la cabeza de descarga de aerosoles usados desde 1991; la octava, porque también estaba anticipada por el uso y por el modelo de utilidad 857. En relación con las reivindicaciones novena y décima, referidas al recipiente que contiene el fluido o material de pulverización, declara que no hay novedad. En relación con la undécima, relativa, al igual que la duodécima, al dispositivo de pulverización dotado de medios de activación en el que se aloja el recipiente con su cabeza de descarga, por que Zelnova ya comercializaba con su producto Coopermatic un dispositivo en el que se alojaba el recipiente de material de pulverización y las características técnicas de la sección de salida o descarga ya estaban en el estado de la técnica. Finalmente, la duodécima, porque con independencia de que infringe el artículo 60 de la Ley de Patentes, los aspectos técnicos están ya plenamente anticipados por el dispositivo de pulverización Coopermatic.

51. En definitiva, la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 está suficientemente motivada, está claro que declara la nulidad de todas las reivindicaciones por falta de novedad y que, ha expuesto, bien que por remisión, las razones por las que ha rechazado la novedad de cada una de ellas.

52. Por el contrario, sin perjuicio de lo que diremos después, existe cierta oscuridad incompatible con la exigible claridad y precisión que exige el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 sobre si la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 declaró la nulidad del modelo de utilidad por falta de inventiva. No obstante el principio de equivalencia de resultados o efecto útil del recurso impide la anulación de la sentencia, dado que el pronunciamiento por razones de fondo debería mantenerse intacto (eneste sentido, sentencias 991/2011, de 17 de enero de 2012 EDJ 2012/43915 , y 548/2012, de 20 de septiembre EDJ 2012/212329).

TERCERO.- SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL

1. Enunciado y desarrollo del motivo

53. El segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se enuncia en los siguientes términos:

La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña EDJ 2009/381591 vulnera los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución EDL 1978/3879 .

54. En su desarrollo la recurrente, sostiene que la falta de expresión de los motivos por los que declara la nulidad de cada una de las reivindicaciones y la declaración de nulidad por "falta de actividad inventiva con el requisito de novedad" provocan la indefensión de la recurrente y constituyen dos errores patentes, determinantes de la decisión adoptada, imputables a la Audiencia Provincial y que producen efectos negativos en la esfera del ciudadano.

2. Valoración de la Sala

2.1. La trascendencia constitucional de la incongruencia.

55. Como sostiene la sentencia 132/2012, de 22 de marzo EDJ 2012/138005 , reproduciendo las del Tribunal Constitucional números 83/2009, de 25 de marzo EDJ 2009/50234 , y 126/2011, de 18 julio EDJ 2011/143375 , que, a su vez, reiteran la doctrina que expone la recurrente para que la denominada incongruencia por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto (extra petitum), adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hubieran formulado sus pretensiones, suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a aquella, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas no debatidos oportunamente en el proceso y respecto de los cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales.

2.2. El error a efectos del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

56. Para que el "error" tenga relevancia constitucional es preciso que concurren los siguientes requisitos, repetidamente contemplados en la doctrina constitucional: 1) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que hubieran servido para sustentar la decisión; 2) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con de que resulte inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales; 3) que la equivocación sea determinante de la decisión adoptada, constituyendo el soporte único o básico -núcleo de la "ratio decidendi"- de la resolución, de suerte que no pueda saberse cuál hubiera sido el sentido de aquella de no haber existido en el error; 4) que el error haya producido efectos negativos en la esfera jurídica de la parte que lo denuncia; y 5) que el error sea atribuible exclusivamente al órgano judicial que lo cometió, y no a la negligencia o mala fe de la parte (en este sentido sentencia 418/2012, de 28 de junio EDJ 2012/233715).

57. Por tanto, los errores derivados de la equivocada selección e interpretación de las normas aplicables para la decisión del litigio no pueden encuadrarse entre los mencionados errores a efectos constitucionales y deben examinarse desde la perspectiva del derecho a la motivación, ya que no existe un derecho constitucional al acierto de los tribunales. Tratándose de un error en la motivación, solo una que, por arbitraria o extremadamente formal, deviniese inexistente o mera apariencia, quebrantaría el artículo 24 de la Constitución EDL 1978/3879 (en este sentido, sentencia 744/2011, de 10 de octubre EDJ 2011/251306).

2.3. Desestimación del motivo.

58. El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado, ya que lo denunciado por la recurrente no es un error material con trascendencia constitucional, sino en la motivación. Al respecto hay que indicar que, sin perjuicio del posible control por razones de fondo por vía de la casación, como hemos indicado, la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 está suficientemente motivada como para permitir identificar sin duda razonable, que la nulidad del modelo de utilidad español 822 es consecuencia de que sus aspectos técnicos estaban anticipados por el uso en España del producto Coopermatic y por el modelo nacional de utilidad 857. La recurrente pudo defenderse y desplegar la actividad probatoria que tuvo por conveniente frente a la falta de novedad. El hecho de que en la sentencia de apelación se utilicen expresiones como "inventiva con novedad" y otras similares que pueden dar pie a sostener que en la segunda instancia también se valoró la falta de inventiva, no trasciende al fallo, por lo que el principio de equivalencia de resultados o efecto útil del recurso impide su anulación.

59. A ello añadiremos que en el caso enjuiciado, la concreta razón que determinó la nulidad del modelo por falta de novedad - la divulgación del pequeño invento en los términos previstos en el artículo 145.1 LP-, como hemos indicado, impedía que pudiera apreciarse inventiva.

QUINTO.- PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del motivo

60. El primer motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

Infracción por la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña EDJ 2009/381591 del artículo 143 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo ha interpretado.

61. En su desarrollo la recurrente afirma que la concreta configuración de la invención constituye uno de los elementos característicos y definitorios del modelo de utilidad, y que la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 , al confirmar la de primera instancia, ha ignorado la novedad de "la forma" particular de la "cabeza de descarga" del modelo 822 representada en los dibujos recogidos en su memoria descriptiva respecto del modelo 857, al afirmar que "la regla técnica que se describe en cada una de las reivindicaciones del modelo de utilidad no presupone una determinada forma de realización material".

2. Valoración de la Sala

2.1. La configuración de la invención en el modelo de utilidad.

62. El artículo 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio 1929. Y redactado conforme al Decreto de 26 de diciembre de 1947, disponía que "se considerarán como modelos los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía, mano de obra o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo". En aplicación del mismo, la sentencia de 16 de abril de 1987, afirmó que " para la existencia legal del modelo de utilidad, en cuanto viene a ser un pequeño invento, debe concurrir un doble requisito, por una parte, una innovación formal introducida sobre lo existente, y, por otra, que tal modificación en la forma produzca una utilidad en cualesquiera de las manifestaciones expresadas en el precepto", y la 34/1996, de 30 de enero EDJ 1996/149 , que "la protección que se concede al mismo (modelo de utilidad) es por razón de la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial (...) lo que equivale a decir que para la existencia legal del modelo de utilidad, en cuanto viene a ser un pequeño invento, debe concurrir un doble requisito: por una parte una innovación formal introducida sobre la existente y, por otra, que tal modificación en la forma, produzca una utilidad en cualesquiera de las manifestaciones expresadas en el artículo 171".

63. La redacción del precepto equivalente en la Ley de Patentes de 1986 varía sustancialmente. El artículo 143.1 dispone que "(s)erán 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", lo que ha sido interpretado en el sentido de que para que un invento sea susceptible de protección como modelo industrial, la idea inventiva debe materializarse en la configuración (forma externa), estructura (forma interna) o constitución (materia) de un objeto, lo que obliga a relativizar las afirmaciones obiter dicta de las sentencias 347/2002, de 22 de abril EDJ 2002/14823 , y la 1047/2004, de 29 de octubre EDJ 2004/263442 , que cita la recurrente, al afirmar que la protección que se concede al modelo de utilidad es "por razón de la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, recayendo en instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos, o parte de los mismos, que aportan a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo o una economía de tiempo o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicológicas del trabajo".

64. No todas las formas nuevas son susceptibles de tutela como modelo de utilidad, lo que ocurre con las que tienen finalidad estética y carecen de utilidad técnica. El artículo 4.4.b de la Ley de Patentes dispone que no se considerarán invenciones las creaciones estéticas, susceptibles, en su caso, de ser tuteladas por las reglas que disciplinan los modelos industriales. En este sentido la sentencia 1166/2001, de 4 de diciembre EDJ 2001/44800 , precisa que "pese a las dificultades que existan para diferenciar ambos modelos, uno y otro, satisfacen necesidades distintas (...) El modelo de utilidad responde a la noción ya descrita, en otras ocasiones, de «pequeño invento» o «mininvento» (...). El modelo industrial no consiste, sin embargo, en una invención que trascienda a un resultado utilitario, derivado directamente del mismo, sino que se manifiesta en la creación artística o estética de una forma, de una «presentación» original en su planteamiento, pero sin otra utilidad directa que la ornamental".

65. Tampoco se protegen como inventos todas las formas nuevas e inventivas ya que, para obtener la tutela que brinda la legislación en materia de propiedad industrial, además, es preciso que estén reivindicadas.

66. En el caso enjuiciado la recurrente pretende que las formas carentes de novedad reivindicadas en la parte caracterizadora de las reivindicaciones, referidas a la forma interna de la sección de admisión del cabezal de pulverización, con las que se trata de dar respuesta a dos problemas técnicos -la dispersión del chorro del ambientador y la rotura del tubo de salida- da cobertura a la apariencia externa, impresión visual o diseño formal que se pretende nueva, respecto de la cual no se indica en ninguna reivindicación la concreta ventaja técnica que proporciona -la sentencia del juzgado de lo mercantil admite que la cabeza difusora incorporada a los aerosoles Coopermatic presentan una configuración externa "bien diferente en su realización de la que describen los dibujos del modelo de utilidad 822 y la ejecución que lleva a cabo su titular en los productos Fresh Matic y Air Wick.

2.2. Desestimación del motivo.

67. Declarado por la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 que las características de apariencia exterior o forma externa de la cabeza externa que representan los dibujos no se contienen en las reivindicaciones referidas a la forma interna, procede desestimar el motivo, ya que no basta que una determinada apariencia o forma nueva aparezca en los dibujos, cuya finalidad es interpretar una reivindicación, para transformar la forma del dibujo en la parte característica de una reivindicación no descrita, que es lo que en el fondo parece pretender la recurrente.

SEXTO.- SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del motivo

68. El segundo motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

Infracción por la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña EDJ 2009/381591 del artículo 60.1 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo ha interpretado

69. En su desarrollo la recurrente afirma que la invención protegida por el modelo de utilidad viene definida por la combinación de características técnicas del preámbulo de la reivindicación y de su parte caracterizadora es decir, por el conjunto de características técnicas comprendidas en la misma, para cuya interpretación son útiles la memoria descriptiva y los dibujos, y que el juzgado y la audiencia se limitaron a comparar la "sección de admisión", del modelo de utilidad 822 con la "sección de admisión", del modelo de utilidad 857, sin atender a la configuración del cabezal difusor de uno y otro modelo de utilidad considerados en su conjunto, es decir,

mediante la combinación de todas las características técnicas que definen una y otra invención, y que se encuentran comprendidas en la reivindicación.

2. Valoración de la Sala

2.1. La función de los dibujos en los modelos de utilidad.

70. El artículo el 69.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo CPE) dispone que "(e)l alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones". A su vez el protocolo interpretativo del artículo 69 del CPE establece: "(e)l artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros."

71. Esta Sala, en las sentencias 39/2008, de 5 de febrero EDJ 2008/6184 , y 309/2011, de 10 de mayo EDJ 2011/118680 , ha interpretado la norma transcrita en el sentido de que el Convenio regula un sistema intermedio, entre los sistemas del Derecho inglés (y norteamericano) -que delimita el ámbito del derecho de exclusiva con sujeción al texto de las reivindicaciones, las cuales se han de interpretar de modo estricto de conformidad con su tenor literal- y el de la concepción tripartita (seguida en Alemania, Holanda y Suiza) -que extendía la protección a la idea general de la invención que consiste en la aportación global del inventor al estado de la técnica y que es el resultado de un proceso de generalización del objeto de la invención. De ello se sigue que la extensión de la protección conferida por una patente no se delimita exclusivamente por la literalidad de las reivindicaciones, al corresponder a la descripción y los dibujos una función meramente interpretativa de su literalidad, sino como marco que completa la información técnica contenida en la patente, pero sin transformar su naturaleza para convertirse en reivindicaciones. Y de ampliar la protección más allá de lo objetivamente reivindicado o reducir su extensión a fin de disminuir las anticipaciones aptas. para destruir la novedad.

72. El artículo 60.1 de la Ley de Patentes, aplicable a los modelos de utilidad en virtud de la remisión contenida en el artículo 154 de la Ley de Patentes, dispone que "(l)a extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones". La sustancial identidad de ambas normas de derecho interno, aunque de origen nacional una e internacional otra, aconsejan una interpretación uniforme -lo que se refuerza por la obligación asumida por los Estados miembros de la Comunidad Europea de ajustar su derecho interno en materia de patentes a los estándares del Convenio de la Patente Europea.

2.2. Desestimación del motivo.

73. El motivo ha de ser desestimado, ya que, por un lado, hace supuesto de la cuestión, al afirmar que la Audiencia Provincial no ha valorado los dibujos ya que la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 declara que "el tenor de las reivindicaciones interpretadas conjuntamente con los dibujos y descripción permitirá conocer el significado y alcance exacto de la protección. A tal efecto la interpretación de las reivindicaciones no ha de basarse en criterios rigurosos de estricta literalidad de la reivindicación, ni tampoco en vía que determinen una ampliación del contenido de la utilidad sino dentro del contexto que aporta la descripción y los dibujos" -.

74. Además, pretende atribuir a la apariencia formal de un cabezal contenida en un dibujo la condición de reivindicación, ya que la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 declara que "del contenido de la reivindicación 1ª se desprende que no recoge referencia alguna a la forma del cabezal de descarga representada en el dibujo 1 del modelo, por cuanto como refiere la parte apelada ésta puede ser la representación de una de las muchas ejecuciones formales que podía tener la cabeza de descarga, y si bien los dibujos pueden servir para interpretar el modelo de utilidad 822, esto es para fijar el significado de los términos que en ella se emplean, que de su contenido no se concreta su configuración exterior o apariencia meramente formal, ni que ésta sea la única de las posibles, y no puede extenderse la protección al dibujo en que se basa la recurrente por cuanto introduce características nuevas que no están comprendidas, expresadas ni mencionadas en la propia reivindicación".

75. Por último, las sentencias de 18 de diciembre de 1985 EDJ 1985/11727 y 1123/2000, de 29 de noviembre EDJ 2000/39216 , que cita la recurrente cuando sostiene que, para determinar la novedad, es preciso realizar un examen en su conjunto, partiendo de la "indivisibilidad del objeto del modelo de utilidad", están referidas al conjunto de elementos de cada una de las reivindicaciones. Y la sentencia 339/2005, de 28 de abril EDJ 2005/68303 , no permite entender que la reivindicación comprenda un dibujo.

SÉPTIMO: TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del motivo

76. El tercer motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

Infracción por la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña EDJ 2009/381591 de los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los ha interpretado

77. En su desarrollo la recurrente afirma que la sentencia recurrida EDJ 2009/381591 confunde los requisitos de novedad y actividad inventiva y que, de haberse analizado de forma correcta la novedad, debería mantenerse la validez del modelo de utilidad 822, ya que

en ningún lugar de la sentencia se dice que el Modelo de Utilidad anterior de ZELNOVA, considerado en su conjunto, tuviera la misma configuración, estructura o constitución que el cabezal protegido en el Modelo de Utilidad 822.

2. Desestimación del motivo.

78. La cuestión ya ha sido abordada al examinar el primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, por lo que nos limitaremos a dar por reproducido lo allí expuesto. Es cierto que la sentencia EDJ 2009/381591 incurre en inexactitud generadora de ambigüedad, pero está claro que rechaza la validez del modelo de utilidad por falta de novedad al haber sido anticipadas todas y cada una de las reivindicaciones, por lo que en cualquier caso procede mantener la declaración de nulidad del modelo de utilidad.

OCTAVO: CUARTO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del motivo

79. El cuarto motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

La estimación del presente recurso de casación deberá tener como corolario la declaración de infracción del modelo de utilidad 822 por parte de ZELNOVA y la condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados a mis mandantes.

80. En su desarrollo la recurrente afirma que la actuación de Zelnova ha causado unos daños y perjuicios ciertos y efectivos a las recurrentes que deben ser indemnizados, optando por el criterio del artículo 66.1, letra a), de la Ley de Patentes, esto es, los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor, cuya cuantificación exacta deberá determinarse en ejecución de sentencia tomando en consideración las bases que indica.

2. Desestimación del motivo.

81. El motivo solo tendría sentido en el supuesto de que hubiésemos acordado casar la sentencia recurrida EDJ 2009/381591, por lo que, al rechazar el recurso extraordinario por infracción procesal y los tres primeros motivos del de casación, el motivo que ahora se examina debe ser desestimado.

NOVENO: COSTAS

82. No procede imponer las costas del recurso extraordinario por infracción procesal por las razones expuestas en el apartado 50 de esta sentencia.

83. Tampoco procede imponer las costas del recurso de casación, ya que la desestimación del recurso está íntimamente vinculada con la del recurso extraordinario por infracción procesal

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

FALLO

Primero: Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, representadas por la procuradora de los tribunales D^a María Dolores Girón Arjonilla, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4^a) el catorce de diciembre de dos mil nueve, en el recurso de apelación 220/2008 EDJ 2009/381591, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 1 de A Coruña en los autos 363/2006.

Segundo: No imponemos las costas del recurso extraordinario por infracción procesal.

Tercero: Desestimamos el recurso de casación interpuesto por Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, contra la expresada sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4^a) el catorce de diciembre de dos mil nueve, en el recurso de apelación 220/2008 EDJ 2009/381591.

Cuarto: No imponemos las costas del recurso de casación que desestimamos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Firmado y Rubricado.- José Ramon Ferrandiz Gabriel Antonio Salas Carceller.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079110012012100784