

**TRIBUNAL SUPREMO**  
**Sala de lo Civil**  
**PLENO**

**Presidente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos**

**SENTENCIA**

**Sentencia N°:** 541/2012

**Fecha Sentencia:** 24/10/2012

**CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL**

**Recurso N°:** 1807/2008

**Fallo/Acuerdo:** Sentencia Estimando Parcialmente

**Votación y Fallo:** 18/07/2012

**Ponente Excmo. Sr. D.:** Antonio Salas Carceller

**Procedencia:** Audiencia Provincial de Barcelona (15ª)

**Secretaría de Sala:** Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

**Escrito por:** MHS

**MODELOS DE UTILIDAD. INFRACCIÓN. CABEZAL UNIVERSAL DE LIMPIEZA FABRICADO POR LA DEMANDADA QUE SE APLICA A UN MANGO MEDIANTE UN SISTEMA REGISTRADO COMO MODELO DE UTILIDAD POR LA DEMANDANTE. DAÑOS “EX RE IPSA”. POSIBILIDAD DE DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.**

**CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.: 1807/2008**  
**Ponente Excmo. Sr. D.: Antonio Salas Carceller**  
**Votación y Fallo: 18/07/2012**  
**Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo**

**TRIBUNAL SUPREMO**  
**Sala de lo Civil**  
**PLENO**

**SENTENCIA N°: 541/2012**

**Excmos. Sres.:**

**D. Juan Antonio Xiol Ríos**  
**D. Francisco Marín Castán**  
**D. José Antonio Seijas Quintana**  
**D. Antonio Salas Carceller**  
**D. Francisco Javier Arroyo Fiestas**  
**D. Francisco Javier Orduña Moreno**  
**D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos**

---

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Octubre de dos mil doce.

Visto por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario nº 239/06, seguidos ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona; cuyos recursos fueron interpuestos ante la mencionada Audiencia por las representaciones procesales de las entidades **Vileda GMBH y Vileda Ibérica, S.A.** y la entidad **Mapa Spontex Ibérica, S.A.**, representadas ante esta Sala, respectivamente, por los Procuradores de los Tribunales don Anibal Bordallo Huidobro, y doña Almudena Galán González.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Ante el Juzgado de Primera Instancia fueron vistos los autos, juicio ordinario, promovidos a instancia de las mercantiles Vileda GMBH y Vileda Ibérica, S.A contra Mapa Spontex Ibérica, S.A.

1.- Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se *"dicte Sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos declarativos y de condena: 1º Que se declare que Spontex ha violado los derechos de propiedad industrial de Vileda GMBH (Modelo de Utilidad nº 286.841) al fabricar, ofrecer y comercializar mochos de fregona con "cabezales universales".- 2º Que se declare que Spontex ha incurrido en competencia desleal con respecto a Vileda Ibérica.- 3º Que se condene a Spontex a estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 4º Que se condene a Spontex a cesar en la fabricación, ofrecimiento, comercialización y cualquier otro acto de explotación de mochos de fregona con "cabezales universales" y a abstenerse en lo sucesivo de utilizar cualquiera de las dos piezas de las que se compone el Modelo de Utilidad nº 286.841 de Vileda GMBH.- 5º Que se ordene el embargo de los mochos de fregona con "cabezales universales" terminados o en proceso de producción que obren en poder de Spontex, así como de los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los mismos y se ordene su posterior destrucción.- 6º Que se condene a Spontex a indemnizar a Vileda GMBH por los daños y perjuicios causados por la infracción de sus derechos de propiedad industrial, en cuantía que se determine en el momento procesal oportuno de conformidad con las bases fijadas en el presente escrito de demanda.- 7º Que se condene a Spontex a compensar a Vileda Ibérica por el enriquecimiento injustamente obtenido, en la cuantía que resulte de aplicar las bases expresamente establecidas para este concepto en el presente escrito de demanda.- 8º Que se condene a Spontex a publicar, a su costa, en los diarios de tirada nacional El País y Expansión, el fallo de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, y ello en los términos precisados en el presente escrito de demanda.- 9º Que se condene a Spontex a abonar a las actoras las costas del juicio."*

2.- Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de la demandada contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para concluir solicitando que, *"... dicte en su día sentencia por la que desestime íntegramente la demanda con imposición de las costas a la actora."*

3.- Convocadas las partes a la audiencia previa, las pruebas propuestas y declaradas pertinentes fueron practicadas en el juicio, quedando los autos conclusos para sentencia.

4.- El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 14 de diciembre de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: *"FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de las mercantiles Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A. S en C, se absuelve a la mercantil Mapa Spontex Ibérica S.A. de lo pretendido de contrario, con expresa condena en costas a la parte demandante."*

**SEGUNDO.-** Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la actora, y sustanciada la alzada, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 30 de junio de 2008, cuyo Fallo es como sigue: *"Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de las entidades "Vileda, GMBH" y "Vileda Ibérica, S.A., S. en C." contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona, dictada con fecha 14 de diciembre de 2006, en autos de los que dimana el presente Rollo, que Revocamos Parcialmente, y, en su lugar, estimando parcialmente la demanda interpuesta:- 1º.- Declaramos que Spontex ha violado los derechos de propiedad industrial de "Vileda GmbH (modelo de utilidad nº. 286.841) al fabricar, ofrecer y comercializar mochos de fregona con "cabezales universales".- 2º.- Condenamos a Spontex a estar y pasar por la anterior declaración y a cesar en la fabricación, ofreciendo, comercialización y cualquier otro acto de explotación de mochos de fregona con "cabezales universales".- 3º.- Ordenamos el embargo de los mochos de fregona con "cabezales universales" terminados o en proceso de producción que obren en poder de Spontex, así como de los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los mismos y ordenamos su posterior destrucción.- 4º.- Confirmamos el resto de pronunciamientos contenidos en la sentencia.- 5º.- Todo ello, sin hacer expresa condena de las costas procesales cuasadas en la primera y en esta segunda instancia."*

**TERCERO.-** El Procurador don Carlos Ram de Viu de Sivatte, en nombre y representación de la demandada Mapa Spontex Ibérica S.A., formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, fundado el primero como motivo único en la infracción de los artículos 216, 218.1 y 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 24 de la Constitución Española.

Por su parte, el recurso de casación se funda en los siguientes motivos: 1) Infracción del artículo 50.1 de la Ley de Patentes; y 2) Infracción de los artículos 63.1.b). 64.1 y 66 de la misma Ley.

Igualmente el Procurador don Federico Barba Sopeña, en nombre y representación de las demandantes Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, fundado el primero en un solo motivo por infracción del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por incongruencia; y el segundo, en los siguientes motivos: 1) Infracción del artículo 64.1 de la Ley de Patentes; y 2) Infracción del artículo 63.1 f) de la misma Ley.

**CUARTO.-** Por esta Sala se dictó auto de fecha 9 de febrero de 2010 por el que se acordó la admisión de dichos recursos, así como que se diera traslado de los mismos a las recurridas, que formularon escrito de impugnación.

**QUINTO.-** No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública ni estimándola necesaria este Tribunal, se señaló para votación y fallo del recurso por el pleno de la Sala el día 18 de julio de 2012, habiendo continuado la deliberación en sesiones posteriores.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. **ANTONIO SALAS CARCELLER**,

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.-** Los hechos de los que nace el presente litigio, como puso de manifiesto la Audiencia, son, en síntesis, los siguientes:

A) La entidad alemana "VILEDA, GMBH" es titular del modelo de utilidad nº. 286.841, bajo el título "Dispositivo de acoplamiento de un mango a un útil de limpieza", concedido el 13 de junio de 1988 y con fecha de caducidad

el 13 de junio de 2008. La entidad española "VILEDA IBÉRICA, S.A., S. en C." fabrica y distribuye en el mercado español un modelo de mocho y palo de fregona que incorpora el dispositivo de acoplamiento reivindicado en el citado modelo de utilidad. El referido dispositivo esta constituido por dos piezas (denominadas pieza hembra y pieza macho) que se ensamblan o acoplan entre ellas por introducción a presión (sistema "click-clack"), e identificando la pieza o cabezal incorporado al mocho con el componente del dispositivo de la invención denominado pieza macho y la pieza dispuesta en el mango (palo de la fregona) con la denominada pieza hembra del dispositivo.

B) La entidad demandada comercializa un mocho de fregona con la marca SPONTEX que utiliza un cabezal, denominado en la publicidad como "cabezal universal", que permite su acoplamiento a los palos de fregona VILEDA, mediante el sistema "click- clack", y a los palos SPONTEX de sistema de rosca.

**SEGUNDO.-** Las demandantes Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A. formularon demanda interesando el dictado de una sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1) Que se declare que Spontex ha violado los derechos de propiedad industrial de Vileda GMBH (modelo de utilidad número 286.841) al fabricar, ofrecer y comercializar mochos de fregona con "cabezales universales"; 2) Que se declare que Spontex ha incurrido en competencia desleal con respecto a Vileda Ibérica; 3) Que se condene a Spontex a estar y pasar por las anteriores declaraciones; 4) Que se condene a Spontex a cesar en la fabricación, ofrecimiento, comercialización y cualquier otro acto de explotación de mochos de fregona con cabezales universales y a abstenerse en lo sucesivo de utilizar cualquiera de las dos piezas de las que se compone el modelo de utilidad número 286.841 de Vileda GMBH; 5) Que se ordene el embargo de los mochos de fregona con "cabezales universales" terminados o en proceso de producción que obran en poder Spontex, así como de los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los mismos y se ordene su posterior destrucción; 6) Que se condene a Spontex a indemnizar a Vileda GMBH por los daños y perjuicios causados por la infracción de sus derechos de propiedad industrial en cuantía que se determine en el momento procesal oportuno de conformidad con las bases fijadas en el presente escrito de demanda; 7) Que se condene a Spontex a compensar a Vileda Ibérica por el enriquecimiento injustamente obtenido, en la cuantía que resulte de aplicar las

bases expresamente establecidas por este concepto en el presente escrito de demanda; 8) Que se condene a Spontex a publicar a su costa en los diarios de tirada nacional El País y Expansión el fallo de la sentencia que se dicte en este procedimiento, y ello en los términos precisados en el presente escrito de demanda; y 9) Que se condene a Spontex a abonar a las actoras las costas del juicio.

La demandada se opuso y, seguido el proceso por sus trámites, el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona dictó sentencia de fecha 14 de diciembre de 2006 por la que desestimó la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Recurrida dicha sentencia en apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) dictó sentencia de fecha 30 de junio de 2008 por la que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Vileda GmbH y Vileda Ibérica S.A. y acogiendo parcialmente la demanda formuló los siguientes pronunciamientos:

1º.-Declaramos que SPONTEX ha violado los derechos de propiedad industrial de "VILEDA GmbH (modelo de utilidad nº. 286.841) al fabricar, ofrecer y comercializar mochos de fregona con "cabezales universales".

2º.-Condenamos a SPONTEX a estar y pasar por la anterior declaración y a cesar en la fabricación, ofrecimiento, comercialización y cualquier otro acto de explotación de mochos de fregona con "cabezales universales".

3º.-Ordenamos el embargo de los mochos de fregona con "cabezales universales" terminados o en proceso de producción que obren en poder de SPONTEX, así como de los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los mismos y ordenamos su posterior destrucción.

4º.- Confirmamos el resto de pronunciamientos contenidos en la sentencia.

5º.- Todo ello, sin hacer expresa condena de las costas procesales causadas en la primera y en esta segunda instancia.

Contra dicha sentencia recurren por infracción procesal y en casación ambas partes.

**Recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la demandada Mapa Spontex Ibérica S.A.**

**TERCERO.-** En el único motivo del recurso se denuncia la infracción de los artículos 216, 218.1 y 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, por incongruencia. Sostiene la recurrente que la sentencia dictada por la Audiencia le ha condenado por infracción directa del modelo de utilidad (artículo 50 Ley de Patentes) cuando en la demanda se pedía la declaración de existencia de infracción indirecta (artículo 51).

La cuestión a resolver queda centrada en la consideración de si ello supone una alteración de la "causa petendi" que generaría incongruencia, o por el contrario supone simplemente el ejercicio por el tribunal de la facultad de elección de la norma adecuada al caso una vez calificados los hechos que integran la pretensión jurídica, pues si en el primer caso se generaría indefensión para la parte demandada que se defendió de una pretensión distinta, en el segundo no ocurre así ya que la oposición a lo pretendido habría de ser coincidente en uno y otro caso.

El motivo se desestima puesto que, como la propia Audiencia pone de manifiesto, la sentencia resuelve la misma pretensión articulada en la demanda sin variación alguna, limitándose a considerar que se trata de una infracción directa (artículo 50) y no indirecta (artículo 51).

Según dispone el artículo 50, la patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero, que no cuente con su consentimiento, la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados; mientras que el artículo 51 considera que la patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que, sin su consentimiento, cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

La sentencia impugnada (fundamento de derecho 2º, párrafo último) justifica la variación de la calificación jurídica de la infracción del modelo de

utilidad, respecto de lo afirmado en la demanda, en los siguientes términos: «*la improcedente alegación del artículo 51 LP en la demanda rectora de este procedimiento no impide a este Tribunal, de conformidad con la regla procesal que prevé el artículo 218.1 LEC, examinar si la conducta denunciada infringe el artículo 50 LP, pues el citado artículo 218.1 de la LEC dispone que el Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por las partes [...] En el caso de autos, la resolución con fundamento en el artículo 50 LP no implicará una alteración de la causa de pedir, ni de los hechos alegados ni de las acciones ejercitadas, por cuanto la actora formula demanda sobre violación de modelo de utilidad (y sobre competencia desleal) solicitando, entre otros, el pronunciamiento declarativo de que "SPONTEX ha violado los derechos de propiedad industrial de VILED A GMBH (modelo de utilidad nº 286.841) al fabricar, ofrecer y comercializar mochos de fregona con "cabezales universales"».*

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

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

Como destaca, entre las más recientes, la sentencia de esta Sala núm. 361/2012, de 18 junio, la causa de pedir tiene un componente jurídico que

limita las facultades del juez de aplicar libremente a los hechos el derecho que considere más procedente o, dicho de otra forma, que limita el principio "iura novit curia" (STS 7-10-02 en Rec. 923/97) descartando que pueda tener un carácter absoluto, como por demás resulta del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al disponer que el tribunal resuelva *conforme a las normas aplicables al caso* -aunque no hubieran sido citadas- pero sin acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer.

Pero, como acertadamente razonó la Audiencia, en este caso no se ha producido la extralimitación denunciada en el uso de dichas facultades y, en consecuencia, el motivo -y, con él, el recurso por infracción procesal- ha de ser desestimado.

#### **Recurso de casación interpuesto por la demandada Mapa Spontex Ibérica S.A.**

**CUARTO.-** El primer motivo del recurso se formula por infracción de lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley de Patentes al considerar la recurrente que no existe infracción directa del modelo de utilidad pues sería necesario para ello que se hubieran reproducido exactamente o por equivalencia todos los elementos del modelo de utilidad y no sólo, como en el presente caso, únicamente la pieza macho.

Cuando ambos elementos del modelo de utilidad tienen sustantividad propia, como ocurre en el caso, cada uno de ellos ha de merecer una protección íntegra; de modo que la reproducción ilícita de uno de ellos -en contra de los derechos de propiedad industrial que asisten al titular del modelo- supone la fabricación y comercialización ilícita del "producto" en los términos a que se refiere el artículo 50.1 de la Ley de Patentes y ha de dar lugar a la aplicación de las consecuencias propias de dicha infracción. En el caso la infracción nace claramente de la fabricación de un elemento que, de los dos que integran el modelo de utilidad, es el que ha de ser sustituido con mayor frecuencia por el desgaste que sufre por el uso -mocho- de modo que se infringe de modo directo el modelo de utilidad mediante la fabricación de tal elemento para concurrir en el mercado con el genuino fabricado por Vileda,

creando la demandada Spontex un llamado "cabezal universal" que - posiblemente comercializado a un precio menor- sea adquirido por los consumidores y aplicado al elemento hembra -palo de fregona- fabricado por Vileda y adquirido con anterioridad por el consumidor.

De ahí que la infracción directa existe en la forma en que ha sido declarado por la sentencia recurrida.

**QUINTO.-** El segundo motivo denuncia la infracción de los artículos 63.1.b). 64.1 y 66 de la Ley de Patentes en relación con la doctrina sobre la existencia de daños "ex re ipsa" que la sentencia impugnada ha aplicado al caso presente.

La Audiencia razona en el sentido de afirmar que en estos casos de infracción de patentes o de modelos de utilidad surgen daños "ex re ipsa" por lo que no resulta necesario que el demandante pruebe su existencia, citando en tal sentido la sentencia de esta Sala de 1 de diciembre de 2005, que claramente se adhiere a esta posición.

Existe una fuerte corriente doctrinal que sostiene que la regulación del tema de la indemnización tanto en la Ley Patentes como en la Ley de Marcas parte de la base de que la vulneración del derecho del titular motiva por sí sola la obligación de indemnizar, sin establecer en su articulado ninguna norma orientada a imponer a dicho titular la necesidad de probar el perjuicio como presupuesto de su derecho a obtener indemnización.

Tal posición doctrinal ha tenido reflejo en varias decisiones judiciales.

En el fundamento séptimo de la sentencia de esta Sala de 10 de marzo de 2000, se dice que *«la doctrina legal más reciente ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación... por entender que existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia "como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor"... la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando "ex re ipsa" resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica...»*.

La propia Ley de Patentes viene a consagrar indirectamente tal principio cuando establece un mecanismo alternativo de indemnización que resuelve el problema nacido en aquellos supuestos en que el titular de la patente o del modelo de utilidad no puede aportar pruebas que demuestren el alcance de las ganancias que dejó de percibir o los beneficios que la infracción proporcionó al infractor, y así el artículo 66.2.c) permite cuantificar la ganancia dejada de obtener *"por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho"*.

Como recuerda la sentencia núm. 717/2006 de 7 julio, esta posición está también presente en las de 29 octubre 2004 (*... no se acomoda a la justicia efectiva las situaciones creadas unilateralmente por una de las partes, que debe asumir todas las consecuencias derivadas, ya que no han de quedar impunes y libres de toda reparación económica, al conformar «re ipsa» el propio perjuicio y la prueba la representa la situación provocada por quien obtuvo el lucro*), 13 de diciembre de 2004, 23 de mayo de 2005 y 1 de julio de 2005 (*... pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales*).

En el caso presente no cabe duda de que el perjuicio económico ha existido para la parte demandante en cuanto a las ventas que ha dejado de realizar y que, por el contrario, ha llevado a cabo Spontex de cabezales universales destinados a insertarse mediante el sistema de "clikc-clakc" ideado por Vileda para los palos fabricados por esta última.

Además, la formulación de tal motivo por la parte demandada carece de efecto útil en cuanto la sentencia impugnada denegó la pretensión de indemnización formulada por la actora, por lo que la existencia o no de los daños únicamente habrá de ser examinada por esta Sala como consecuencia de una eventual estimación del recurso de la demandante, que insiste sobre la necesidad de que el tribunal se pronuncie sobre los daños y perjuicios causados. Sólo en el caso de que la Sala así lo entendiera -al resolver el recurso de la demandante- tendría que plantearse si nos encontramos ante un supuesto de daños y perjuicios "ex re ipsa" o, en su caso, si ha quedado probada su existencia. La llamada equivalencia de resultado o carencia de

efecto útil implica por sí, prescindiendo de lo ya razonado, la desestimación del motivo (Sentencias de 9 marzo 2010, 10 octubre 2011 y 20 septiembre 2012, entre las más recientes).

**Recurso por infracción procesal formulado en nombre de Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A.**

**SEXTO.-** Se formula un solo motivo por infracción del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no haber resuelto la sentencia impugnada sobre la petición de indemnización, pese a haber declarado la existencia del perjuicio.

En efecto, la sentencia aprecia que en el caso se ha producido una falta de acotación del debate procesal para que el demandado pueda defenderse. Se dice que la actora, en su escrito de demanda y en la audiencia previa, solicita indemnización por los daños y perjuicios derivados de la violación de su derecho de propiedad industrial (modelo de utilidad nº. 286.841) con base en el artículo 64.1 de la Ley de Patentes y para su cuantificación fija alternativamente los tres criterios establecidos en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 66 de la misma Ley, pero dejando para la ejecución de sentencia la elección de aquel criterio legal, entre los tres fijados en la demanda, del que resulte una cantidad mayor según el importe que el perito judicial cuantifique conforme a los tres criterios. Afirma la Audiencia que *«el momento en que debe procederse a dicha elección queda determinado por las normas procesales dentro del periodo de alegaciones, y más concretamente, en el escrito de demanda, que es el escrito rector de la pretensión actora. La fijación en la demanda de cuál sea el criterio que permita la determinación de la cuantía de la indemnización será determinante para que el demandado conozca qué se le reclama, por qué causa y de qué modo, a fin de poder ejercitar cuantas expectativas le permita su defensa; y a mayor abundamiento, lo que acaba de indicarse debe ponerse en relación con el contenido del artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo precepto no permite que la elección de uno de los criterios legales que recoge el artículo 66 de la Ley de Patentes se posponga hasta ejecución de sentencia. El debate procesal debe*

*acotarse en la formulación de la demanda lo que significa que ese es el momento procesal oportuno para, primero, optar por uno de los tres criterios legales y, segundo, establecer, dentro del criterio elegido, un método para su determinación o cálculo, pudiendo quedar diferida para ejecución de sentencia la fijación de la cifra determinada conforme al criterio legal elegido y el método determinado».*

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

Dice al respecto la sentencia núm. 993/2011, de 16 enero, cuya doctrina se expresa a continuación, que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece, de forma bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas, de modo que las regulaciones que prevé se circunscriben, aparte supuestos que la propia Ley señala (como los de liquidación de daños y perjuicios de los arts. 40.7, 533.3 y 534.1, párr. 2º), a eventos que surjan o se deriven de la propia ejecución. Con tal criterio se trató de superar la problemática que se planteaba con anterioridad en la aplicación del artículo 360 de la Ley de 1881, precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado. De conformidad con el mismo, la realidad o existencia del daño (salvo "in re ipsa"), las bases y la cuantía, debían acreditarse necesariamente en el proceso declarativo, si bien podía suceder que las bases o la cuantificación, no fuera posible fijarlas, y entonces cabía diferirlas para ejecución de sentencia. Esto -recuerda la sentencia citada- nunca era aplicable a la realidad o existencia del daño, pues incluso en caso de imposibilidad de acreditarlo, la falta de prueba acarrearía la

desestimación de la pretensión correspondiente. Sucedió en la práctica que el temor a no obtener un pronunciamiento favorable en sede de costas, si la sentencia no accedía a la indemnización reclamada, retraía a los demandantes en la fijación de una suma indemnizatoria, y ello ocurría incluso a pesar de que en alguna medida se trató de solventar con la doctrina denominada de la "estimación sustancial", y, por otra parte, por razones de desidia probatoria de las partes durante el proceso, y de comodidad de las resoluciones judiciales que no motivaban si había habido o no posibilidad de probar en el periodo correspondiente, se terminó por imponer la rutina de remitir la cuantificación a ejecución de sentencia. Con tal actitud se generó un incremento litigioso al insertarse en el proceso de ejecución un incidente (nuevo proceso) declarativo sobre el daño con el consiguiente aumento del coste -tiempo y gastos- y derroche de energías procesales. Para corregir la situación se entendió que había que exigir la cuantificación dentro del proceso declarativo pero, sin embargo, un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva (sentencia 11 de octubre de 2011) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la cuantificación en el curso del mismo. Dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a un proceso posterior (sentencias de 10 de febrero de 2009; 2 de marzo de 2009; 9 de diciembre de 2010; 23 de diciembre de 2010; 11 de octubre de 2011); o excepcionalmente permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución (sentencias de 15 de julio de 2009 ; 16 de noviembre de 2009; 17 de junio de 2010; 20 de octubre de 2010; 21 de octubre de 2010; 3 de noviembre de 2010; 26 de noviembre de 2010), pero lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación. Los dos criterios han sido utilizados en sentencias de esta Sala según los distintos supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso. El de remitir a otro proceso cuyo objeto se circunscribe a la cuantificación, con determinación previa o no de bases, reporta una mayor amplitud para el debate, y el criterio de remitir a la fase de ejecución supone una mayor

simplificación y, posiblemente, un menor coste -economía procesal-. Como criterio orientador para dirimir una u otra remisión parece razonable atender, aparte la imprescindibilidad, a la mayor o menor complejidad, y en este sentido ya se manifestaron las Sentencias de 18 de mayo de 2009 y 11 de octubre de 2011, aludiendo a la facilidad de determinación del importe exacto las Sentencias de 17 de junio de 2010, 370 y 26 de junio de 2010.

En el caso, dados los elementos aportados y las peticiones formuladas finalmente por la parte actora en la primera instancia resulta oportuno que la cuantificación se realice en ejecución aplicando, en lo procedente, las normas de los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por ello el motivo ha de ser estimado y, con él, el recurso por infracción procesal.

### **Consecuencias de la estimación del recurso por infracción procesal**

**SÉPTIMO.-** De lo anterior se desprende que esta Sala al anular en lo necesario la sentencia recurrida, entre a resolver sobre el fondo de las cuestiones planteadas según la forma en que aparece formulado el recurso de casación (regla 7ª de la Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En este sentido, acreditada la existencia del derecho de la parte demandante a ser indemnizada en cuanto también lo ha sido la del daño sufrido, únicamente resta por resolver la cuestión referida a la pretensión sobre la publicación de la sentencia condenatoria, solicitada en la demanda y no aceptada por la Audiencia (motivo segundo de casación que denuncia la vulneración de lo dispuesto por el artículo 63.1.f de la Ley de Patentes).

En cuanto a ello la sentencia impugnada se limita a manifestar, tras razonar en el sentido de que no se trata de una consecuencia automática de la estimación de la demanda, que *"este Tribunal atendiendo a la finalidad de la medida, estima que no es adecuada para la remoción ni el resarcimiento del daño inferido por la infracción del derecho de exclusiva de la actora"*.

La publicación de la sentencia integra una de las modalidades que puede revestir el resarcimiento de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito, e incluso puede ser considerada como un concepto

complementario de la indemnización. Así el artículo 63.1.f de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que se acuerde tal publicación a costa del infractor y ello resulta oportuno en el presente caso en cuanto contribuye a dar satisfacción moral al perjudicado y a dar información al consumidor, sin que se trate de una consecuencia desproporcionada en cuanto a la afectación que ello ha de suponer para la demandada.

### Costas

**OCTAVO.-** Procede por ello la condena a Mapa Spontex Ibérica S.A. al pago de las costas causadas por sus recursos, que ahora se desestiman, sin que haya lugar a especial pronunciamiento respecto de los interpuestos por Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A.

Las costas causadas en primera instancia se imponen igualmente a la demandada Mapa Spontex Ibérica S.A., sin que haya lugar a especial pronunciamiento sobre las producidas en la segunda instancia, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

## **F A L L A M O S**

Que **DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS:**

1) **No haber lugar a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación** interpuestos por la representación procesal de **Mapa Spontex Ibérica S.A.** contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de fecha 30 de junio de 2008, en Rollo de Apelación nº 492/2007 dimanante de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, en virtud de demanda interpuesta por **Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A.** contra aquella entidad.

2) **Haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A.** y, en consecuencia, **anulamos parcialmente** la sentencia impugnada a los efectos de **condenar a**

**la demandada a indemnizar los daños y perjuicios causados a las demandantes** en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia según lo solicitado en el acto del juicio y en aplicación del criterio legal previsto en el artículo 66.2 de la Ley de Patentes, así como a publicar a su costa en la edición nacional de los periódicos El País y Expansión el texto íntegro de la parte dispositiva de esta sentencia y de la dictada por la Audiencia Provincial.

**3)** Condenamos a la demandada **Spontex Ibérica S.A.** al pago de las costas causadas en primera instancia y a las producidas por sus recursos por infracción procesal y de casación.

**4)** No ha lugar a especial pronunciamiento sobre las costas causadas en segunda instancia y las correspondientes a los recursos por infracción procesal y de casación deducidos en nombre de **Vileda GMBH y Vileda Ibérica S.A.**

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Francisco Marín Castán.- José Antonio Seijas Quintana.- Antonio Salas Carceller- Francisco Javier Arroyo Fiestas.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Gimeno-Bayón Cobos.- Firmado y Rubricado.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Antonio Salas Carceller**, 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.