

Roj: STS 1165/2007
 Id Cendoj: 28079110012007100218
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
 Sede: Madrid
 Sección: 1
 Nº de Recurso: 907/2000
 Nº de Resolución: 81/2007
 Procedimiento: CIVIL
 Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ
 Tipo de Resolución: Sentencia

Voces:

- x APLICACIÓN INDUSTRIAL (PATENTES) x
- x PRESUNCIONES x
- x INCONGRUENCIA POR EXTRA PETITUM x
- x VALORACIÓN DE LA PRUEBA x
- x CARGA DE LA PRUEBA x

Resumen:

Propiedad Industrial: Derecho de patentes.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil siete.

Vistos por la Sala Primera, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, como consecuencia de autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiséis de Barcelona; cuyos recursos fueron interpuestos por la entidad MERCK & CO. INC, representada por el Procurador D^a. María Isabel Campillo García y por las entidades "**CHEMO IBERICA** S.A." y "QUIMICA SINTETICA, S.A.", representadas por el Procurador D. Antonio Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Angel Joaniquet Ibarz, en nombre y representación de la entidad Merck & Co. INC., interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintiséis de Barcelona, siendo parte demandada las entidades **Chemo Ibérica**, S.A. y Química Sintética, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare: 1.- Que mi representada la entidad MERCK & CO. INC. es titular de las patentes de invención nº 486.786, nº 494.300, nº 522.753, 535,853 que amparan procedimientos para la preparación de carboxialquil-dipeptidos. 2.- Que las entidades demandadas viene realizando en su tráfico mercantil actos, de fabricación, importación y comercialización del compuesto químico ENALAPRIL, obtenido por aplicación de las patentes anteriormente citadas, sin tener permiso ni autorización de mi representada, vulnerando sus derechos e infringiendo los *preceptos citados en el cuerpo de esta demanda de la Ley de patentes 11/1986 de 20 de marzo* y demás concordantes . 3.- Que como consecuencia de lo anterior, se condene a los demandados a: PRIMERO: Estar y pasar por las anteriores declaraciones. SEGUNDO: A la cesación de los actos que violan los derechos de mi mandante. TERCERO: A la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, los cuales se determinarán en base al criterio establecidos en el *art. 66.2 c) de la Ley 11/1986 de 20 de marzo* (por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiere permitidos llevar a cabo su explotación conforme a derecho). CUARTO: Al embargo de los productos que infringen los derechos de propiedad industrial de mi mandante y a la destrucción o entrega de los mismos. QUINTO: A la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de los derechos de propiedad industrial de mi mandante, a costa de los demandados, para que en el caso de que la sentencia

así lo aprecie expresamente, conforme al *art. 63 de la Ley de 11/1986 de 20 de marzo*. **SEXO.-** Al pago de las costas causadas en este procedimiento."

2.- El Procurador D. Antonio M^a. de Anzizu i Furest, en nombre y representación de las entidades "**Chemo Ibérica**, S.A." y "Química Sintética, S.A.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimatoria de dicha demanda con imposición de todas las costas del juicio a la actora, previa declaración expresa de su temeridad procesal."

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 26 de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 20 de octubre de 1.997 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda presentada por el procurador D. Angel Joaniquet, en representación de MERCK CO. INC., DEBO DECLARAR Y DECLARO a) Que la demandante es titular de las patentes de invención nº 486.786, 494.300, 522.753 y 535.853 que amparan procedimiento para la obtención de carboxialquil dipeptidos b) Que Química Sintética S.A. ha venido fabricando enalapril obtenido con infracción de las patentes anteriores, producto que ha sido comercializado por **Chemo Ibérica**, S.A.; en consecuencia procede CONDENAR a los demandados QUIMICA SINTETICA S.A. y **CHEMO IBERICA** S.A. a cesar en dichos actos de fabricación y comercialización, a indemnizar solidariamente a la actora en los daños y perjuicios causados, a determinar en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta el precio que hubieran tenido que pagar para obtener su autorización para esas exploraciones, al embargo y destrucción de los productos ilícitamente fabricados, y a la publicación de esta sentencia en revistas especializadas en la industria farmacéutica, sin hacer especial imposición de las costas causadas en esta instancia."

SEGUNDO.- Interpuesto recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las entidades "Merck & Co. Inc." y "**Chemo Ibérica**, S.A." y "Química Sintética, S.A.", la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 20 de octubre de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Desestimamos los recursos de apelación que, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Veintiséis de Barcelona, en el proceso de que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, interpusieron Merck & C. Inc., por un lado, y Química Sintética, S.A. y **Chemo Ibérica** S.A., por el otro. Las costas de los recursos quedan a cargo de las respectivas recurrentes."

TERCERO.- 1.- El Procurador D. Antonio Sorribes Calle, en nombre y representación de las entidades mercantiles "**Chemo Ibérica**, S.A." y "Química Sintética, S.A.", interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 20 de octubre de 1.999, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del *nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881* , se alega infracción del *art. 1.214 del Código Civil* , en relación con el *art. 1.253 del Código Civil* y la jurisprudencia que lo interpreta, el *art. 61.2 de la Ley de Patentes* y del *art. 24.2 de la Constitución*. SEGUNDO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del *art. 1.228 del Código Civil*, arts. 1, 5, 7 y 13.1 y 13.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, en relación con el *art. 6.3 del Código Civil*. TERCERO .- Al amparo del *nº 3º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , se alega infracción de los arts. 506.1º, 862.3º y 863.2º de la LEC .

2.- El Procurador D^a. Isabel Campillo García, en nombre y representación de la entidad Merck & Co. Inc, interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 20 de octubre de 1.999, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del *nº 3º del art. 1.692 de la LEC de 1.881* , se alega infracción del *art. 359* del mismo Texto Legal, habiéndose producido indefensión e infringiendo el *art. 24 de la CE*. SEGUNDO.- Al amparo del *nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881* , se alega infracción por inaplicación del *art. 61.2 de la Ley 11/1.986 de 20 de marzo de Patentes* .

3.- Admitidos los recursos y evacuado el traslado, el Procurador D. Antonio Sorribes Calle, en nombre y representación de las entidades mercantiles "**Chemo Ibérica**, S.A." y "Química Sintética, S.A." y el Procurador D^a. Isabel Campillo García, en nombre y representación de la entidad Merck & Co. Inc.; presentaron escritos de impugnación a los recursos respectivamente formulados de contrario.

4.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 19 de enero de 2.007, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso, sobre el que versan los recursos de casación objeto de enjuiciamiento, se refiere a la acción de violación del derecho de patente ejercitada por la entidad mercantil MERCK CO INC. contra las entidades mercantiles QUIMICA SINTETICA S.A. y **CHEMO IBERICA S.A.**

En la demanda formulada por MERCK CO INC. se solicita se declare que la actora es titular de las patentes de invención núms. 486.786, 494.300, 522.753 y 535.853, que amparan procedimientos para la preparación de carboxialquil-dipéptidos y que las entidades demandadas vienen realizando en su tráfico mercantil actos de fabricación, importación y comercialización del compuesto químico ENALAPRIL, obtenido por aplicación de las patentes anteriormente citadas, sin tener permiso ni autorización de la demandante, vulnerando sus derechos e infringiendo los *preceptos citados en el cuerpo de la demanda correspondientes a la Ley de Patentes 11/1.986, de 20 de marzo*, y demás concordantes. Y como consecuencia de lo anterior solicita se condene a las demandadas a la cesación de los actos que violan los derechos de la actora; a la indemnización de daños y perjuicios sufridos, los cuales se determinarán en base al criterio establecido en el *art. 66.2,c) de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo* (por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho); al embargo de los productos que infringen los derechos de propiedad industrial de la actora y a la destrucción y entrega de los mismos; y a la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de los derechos de propiedad industrial de la demandante, a costa de los demandados, conforme al *art. 63 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo*.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 26 de Barcelona de 20 de octubre de 1.997, dictada en los autos de juicio de menor cuantía núm. 790/1.994; con estimación parcial de la demanda, declara: a) Que la demandante es titular de las patentes de invención núms. 486.786, 494.300, 522.753 y 535.853 que amparan procedimientos para la obtención de carboxialquil-dipéptidos; b) Que Química Sintética S.A. ha venido fabricado enalapril obtenido con infracción de las patentes anteriores, producto que ha sido comercializado por **Chemo Ibérica S.A.**, en consecuencia, procede CONDENAR a los demandados QUIMICA SINTETICA S.A. Y **CHEMO IBERICA S.A.** a cesar en dichos actos de fabricación y comercialización, a indemnizar solidariamente a la actora en los daños y perjuicios causados, a determinar en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta el precio que le hubieran tenido que pagar para obtener su autorización para esas explotaciones, al embargo y destrucción de los productos ilícitamente fabricados, y a la publicación de esta sentencia en revistas especializadas en la industria farmacéutica, sin hacer especial imposición de las costas causadas en esta instancia.

La anterior sentencia fue confirmada en apelación por la de la Audiencia Provincial, Sección Décimoquinta, de 20 de octubre de 1.999, completada por Auto de Aclaración de 15 de diciembre, dictada en el Rollo 1.463 de 1.997.

Contra esta última Sentencia se interpusieron dos recursos de casación. El primero por las entidades demandadas **CHEMO IBERICA S.A.** y **QUIMICA SINTETICA S.A.** *articulado en tres motivos, los dos primeros* (infracción de los *arts. 1.214 y 1.253 CC, 61.2 Ley de Patentes y 24.2 CE; 1.228 CC, 1, 5, 7 y 13.1 y 13.2 Ley de Competencia Desleal 3/1.991, de 10 de enero*; y *6.3 CC*) *al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC*; y el tercero (infracción de los *arts. 506.1, 862.3º y 863.2º LEC*) por el cauce del *ordinal tercero del mismo art. 1.692. El segundo* recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil MERCK & CO INC. se articula en dos motivos, el primero, al amparo del *ordinal cuarto del art. 1.692*, denuncia vulneración de los *arts. 359 LEC y 24 CE por incongruencia "extra petita"*, y el segundo, *por el cauce del ordinal tercero*, alega infracción del *art. 61.2 de la Ley de Patentes*.

RECURSO DE CASACION DE **CHEMO IBERICA**, S.A. y QUIMICA SINTETICA, S.A.

SEGUNDO.- En el motivo primero se denuncia infracción del *art. 1.214 en relación con el 1.253, ambos del Código Civil* y de la jurisprudencia que lo interpreta, del *art. 61.2 de la Ley de Patentes y del art. 24.2 de la Constitución*. En el cuerpo del motivo se alega que la resolución recurrida condena a Química Sintética S.A. para la fabricación de un supuesto enalapril y a **Chemo Ibérica S.A.** por la comercialización de ese producto, sin que exista ninguna prueba en autos de la actividad ni de la una (de fabricar) ni de la otra (de comercializar).

El motivo se desestima porque la sentencia recurrida declara probado con base en los elementos de convicción sobre los que razona ampliamente en el fundamento tercero que Química Sintética S.A. fabrica "enalapril" y que **Chemo Ibérica S.A.** comercia el producto fabricado por la entidad anterior.

Por consiguiente no puede haber infracción del *art. 1.214 CC (actualmente 217 LEC 2.000)* porque este precepto no contiene norma de valoración probatoria, de modo que sólo se conculca cuanto "no hay prueba" y se atribuyen las consecuencias desfavorables de ello a la parte a quien no incumbe el "onus probandi". Si un hecho se declara probado falta el presupuesto de "hecho carente de prueba" que condiciona la conculcación del referido precepto.

Por otro lado, no puede haber relación entre el *art. 1.214 y el 1.253, ambos del Código Civil, pues la infracción del segundo se produce cuando la inferencia que integra la estructura de una presunción de hecho ("hominis", o judicial) es contraria a la lógica. En el caso, los elementos de convicción tomados en cuenta por el juzgador "a quo" no corresponden a una presunción judicial, la cual consiste en presumir, a los efectos del proceso, la certeza de un hecho, a partir de otro admitido o probado, siempre que entre éste y el presunto exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, sin que se produzca tal situación cuando las conclusiones consisten en deducciones, o juicio de valor, extraídas de los medios de prueba obrantes en las actuaciones como ocurre en el caso.*

Por otra parte, debe señalarse que el *art. 61.2 de la Ley de Patentes 11/1.986, de 20 de marzo*, con arreglo al que "si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado" no ha sido infringido por aplicación indebida. Efectivamente, como dice el motivo, se trata de una presunción legal -en puridad más bien una regla especial de prueba-, y como tal relacionada con el *art. 1.250 CC (actualmente 385.1 LEC)* conforme al que dispensa de toda prueba a los favorecidos por ella (o mejor, como reza el 385.1 LEC 2.000 "dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a que este hecho favorezca"). La presunción expresada crea legalmente, salvo prueba en contrario (*art. 1.251 CC*), la certeza del hecho que presume, pero ello no excusa de que el favorecido tenga que probar el hecho base. En el caso, éste -consistente en la identidad del producto fabricado y comercializado con el patentado- se declaró probado, y por consiguiente la presunción -"iuris tantum"- de que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado, no infringe el precepto legal.

La cuestión acerca de si se ha desvirtuado la presunción por la prueba en contrario no es un problema del *art. 61.2 LP*, sino de valoración probatoria, y, por ende, de restringido acceso casacional a través del error en la misma con ineludible indicación del precepto valorativo de prueba que haya podido ser vulnerado.

Finalmente, lo que la parte pretende sentar con su alegación de falta de prueba es una disconformidad con la entidad de los elementos que contribuyeron a formar la convicción judicial. Sin embargo en nuestro sistema probatorio rige un sistema de apreciación libre, salvo algunas excepciones, y un criterio de elasticidad, de modo que no se exige una determinada cantidad o entidad probatoria -dosis o tasa de prueba-. Determinar esta dosis es función soberana de los tribunales que conocen en instancia -primera y apelación-, estando vedado su acceso a casación salvo que se incurra en arbitrariedad o irrazonabilidad con infracción del *art. 24.1 CE*, lo que, aquí, no sucede ni por asomo.

TERCERO.- En el segundo motivo del recurso se denuncia infracción de los *arts. 1.228 CC*; y 1, 5, 7 y 13.1 y 2 de la *Ley 3/1.991*, de 10 de enero, de competencia desleal, en relación con el *art. 6.3 del Código Civil* que establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a normas prohibitivas.

El motivo se desestima porque, aparte de mezclar preceptos heterogéneos, de los cuales, además, unos tienen carácter sustantivo y otros probatorio, lo que supone acumulación indebida de cuestiones de hecho y de derecho, las cuales deben suscitarse en motivos diferentes, en cualquier caso, concurren las razones siguientes:

El *art. 1.228 CC* se refiere a los denominados documentos domésticos, es decir, aquéllos creados para uso exclusivo del creador, y no tienen tal carácter los valorados por la sentencia recurrida, sin que obste a esta apreciación la alusión que a dicho precepto se hace en la misma, pues el valor de la documental privada de que se trata, consistente en el folleto comercial publicitario de los productos fabricados por Química Sintética, opera con independencia de que se incardine en dicho artículo, y su apreciación es función soberana de los tribunales que conocen en instancia.

Los artículos que se citan de la Ley de Competencia Desleal ni se pueden alegar globalmente ni tienen nada que ver con el asunto.

Y el *artículo 6.3 del Código Civil*, en cuanto establece la nulidad de pleno derecho de los actos

contrarios a las normas imperativas y prohibitivas, es un precepto medial que exige complementarlo con la norma preceptiva conculcada, y responder a un planteamiento concreto efectuado en el proceso. Se pretende en el motivo la nulidad de las pruebas valoradas por la sentencia recurrida por haberse obtenido con engaño, y no se advierte que la hipotética ilicitud de un medio de prueba tiene un momento procesal para su denuncia y un procedimiento para hacerlo valer, que no son precisamente la casación y la norma sustantiva expresada.

CUARTO.- En el motivo tercero se alega infracción de los *arts. 506.1, 862.3º y 863.2 LEC* con base en haberse inadmitido por el tribunal de la segunda instancia unos documentos aportados ante el mismo y testifical complementaria.

El motivo se desestima porque el informe a que se refiere la propuesta probatoria (de una Auditor-Censor Jurado de Cuentas designado por turno de oficio al objeto de verificar y ratificar el precedente informe de Auditoría ya obrante en las actuaciones) no constituye prueba documental propiamente dicha, sino prueba documentada; no tiene carácter trascendente en cuanto se refiere a prueba ya existente y valorada; no se refiere a un hecho nuevo, sino que el hecho nuevo es la creación del documento; y no cabe comprender dentro de los preceptos expresado en el enunciado del motivo los documentos creados "ad hoc" durante el proceso para incidir en la apreciación de la prueba realizada en el mismo. Y en cuanto a la testifical aludida el rechazo se fundamenta en su carácter complementario o meramente instrumental respecto del informe documentado.

QUINTO.- La desestimación de todos los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación, la condena en costas de la parte recurrente y la pérdida del depósito, de conformidad con lo establecido en el *art. 1.715.3 LEC*.

RECURSO DE CASACION DE MERCK & CO. INC.

SEXTO.- En el primer motivo del recurso se denuncia infracción del *art. 359 LEC* en relación con el *art. 24 CE* por incurrir la Sentencia de la Audiencia en incongruencia <<extra petita>>. Se argumenta que la resolución recurrida modifica unilateralmente el debate procesal alterando los términos del mismo pronunciándose sobre una cuestión no alegada ni discutida, con el resultado de que a esta parte se le ha causado indefensión, ya que con fundamento en hechos no alegados por las partes ni contenidos en la sentencia de primera instancia, decide que no cabe analizar la valoración de la prueba efectuada por el Juzgado de 1ª Instancia a fin de determinar si la parte demandada ha probado la utilización de los procedimientos que alega en su defensa ser utilizados para la fabricación del Enalapril que comercializa ya que con ello resulta innecesario, pues entiende la Audiencia, erróneamente, que la parte actora en el escrito de demanda ha admitido cuales eran los procedimientos utilizados.

En el motivo segundo se acusa inaplicación del *art. 61.2 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes* porque el demandado debería probar de forma completa cual es el procedimiento utilizado para la fabricación del producto presuntamente infractor y que el procedimiento que se ha probado ser utilizado en la fabricación del producto supuestamente infractor es diferente al protegido por la parte actora. A continuación se razona que la resolución recurrida ha liberado a la entidad **Chemo Ibérica** de acreditar que los procedimientos que alega ser utilizados por suministradores para la fabricación de productos infractor Enalapril han sido realmente utilizados, no ha entrado a valorar, tal como hizo el Juez de 1ª Instancia, la prueba practicada, a fin de determinar si la demandada había destruido la presunción legal, y, finalmente, contradice la valoración probatoria efectuada por el Juzgado de 1ª Instancia, estimando, en síntesis, que la testifical apreciada es interesada e insuficiente ya que la parte contraria debió haber practicado reconocimiento pericial, de forma que un perito inspeccionase las instalaciones del fabricante del producto infractor a fin de determinar si el procedimiento que la demandada alega ser utilizado en su defensa es el realmente utilizado.

Con base en todo ello, expuesto en forma resumida, solicita que, con estimación de la demanda, se declare la infracción por la entidad demandada de los registros de patente de la actora números 486.786 y 494.300 y se le condene a estar y pasar por la anterior declaración, a la cesación de los actos que violan los derechos de la actora, a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, en base a lo establecido en el *art. 66.2 c) de la Ley de Patentes*, al embargo de los productos que infringen los derechos de propiedad industrial de la demandante y a la destrucción o embargo de los mismos y a la publicación de la sentencia.

Los dos motivos de recurso responde a un planteamiento unidireccional en el sentido de que la parte demandada no cumplió con la carga de probar que el producto "enalapril" que comercializa no ha sido obtenido por el procedimiento patentado por la actora, que tiene a su favor la presunción "iuris tantum" que establece el *art. 61.2 de la Ley de Patentes*.

El tema no podía acceder a casación porque hace referencia a dos aspectos ajenos al recurso extraordinario, a saber: la valoración probatoria y el relativo al coeficiente de elasticidad de la prueba. Sin embargo, hábilmente, la parte introduce un mecanismo procesal en el que anclar una argumentación que haga factible la revisión o verificación por este Tribunal de lo decidido por el juzgador "a quo". Se hace referencia a la incongruencia "extra petita", planteada en el primer motivo. La objeción procesal no ha sido correctamente planteada porque no hay, en la resolución recurrida, un pronunciamiento sobre una cuestión no alegada ni discutida, una fundamentación en hechos no alegados, por lo que no es cierto que se haya alterado el objeto del proceso. Cosa distinta es si la sentencia, interpretando mal el contenido de la demanda, tiene por admitidos unos hechos, de modo que con tal apreciación se entiendan excluidos los mismos de la prueba (*arts. 565 y 566 LEC 1.881 ; 281.3 LEC 2.000*), a cuyo respecto entiende un sector doctrinal que se produce incongruencia "extra petita", siempre que consista en admisión de hechos, pues de tratarse de hipótesis de "ficta confessio", en que entra en juego la ponderación judicial, la problemática debe valorarse en campos distintos de la congruencia.

La queja de la recurrente se funda en la frase del fundamento noveno de la sentencia recurrida en el que se dice que "En el escrito de demanda (cuya función delimitadora de la materia del proceso no es necesario destacar), Merck & Co. Inc. afirmó que **Chemo Ibérica** S.A. comercializa el "enalapril" obtenido mediante los procedimientos siguientes....". Considera la parte recurrente que con tal apreciación el juzgador "a quo" estima que la actora reduce los procedimientos a los que a continuación expresa, y que, por ende, excluye la posibilidad de otros, liberando con ello de la prueba de esta exclusión a la demandada a quien le correspondía probarla con arreglo al *art. 61.2 LP*. Sin embargo, y con independencia de la mayor o menor fortuna del razonamiento judicial, lo cierto es que no se puede considerar determinante o decisivo en relación con la carga probatoria de la entidad demandada, tal y como resulta del contexto de la propia sentencia, pruebas documental, pericial e informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas aludidas, y la propia referencia a la sentencia al Juzgado de 1ª Instancia.

Cuestión diferente es si la parte demandada desplegó la diligencia probatoria adecuada para proporcionar la información suficiente en orden a cumplir con su carga probatoria. Nos hallamos en el terreno de la denominada tasa o dosis de prueba necesaria para estimar como probado un hecho controvertido. Rige en la materia el denominado "coeficiente de elasticidad" con arreglo al que no hay una norma que determine la cantidad o entidad de prueba exigible, y si ello es así por regla general (porque hay excepciones), resulta insoslayable que la apreciación constituye función soberana de los juzgadores que conocen en instancia, sin otra verificación en casación que el error patente o la arbitrariedad, que aquí no concurren. Y ello es aplicable a toda clase de pruebas, incluso la testifical, respecto de la que cabe observar, en relación con el caso, que nada obsta a la valoración positiva de la declaración de un empleado o representante de una empresa, aunque beneficie a éste, cuando se trata de personas especialmente informadas al efecto, y, por lo demás sujetos, a las consecuencias que puedan derivarse de un testimonio falso.

Por ello, el planteamiento excede del alcance y función de la casación, y los motivos decaen.

SEPTIMO.- La desestimación de los motivos del recurso conlleva la declaración de no haber lugar al mismo, la condena en costas de la parte recurrente y la pérdida del depósito, de conformidad con lo establecido en el *art. 1.715.3 LEC*.

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

FALLAMOS

PRIMERO.- Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Antonio Sorribes Calle en representación procesal de las entidades mercantiles **CHEMO IBERICA** S.A. y **QUIMICA SINTETICA** S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 20 de octubre de 1.999, complementada por el Auto de 15 de diciembre, en el Rollo núm. 1.463 de 1.997, en la que se confirma en apelación la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de la misma Ciudad de 20 de octubre de 1.997, recaída en los autos de juicio de menor cuantía núm. 790 de 1.994, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de dicho recurso y a la pérdida del depósito al que se dará el destino legal procedente.

SEGUNDO.- Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dña. María Isabel Campillo García en representación procesal de la entidad mercantil **MERCK & CO INC.** contra la misma Sentencia expresada en el número primero anterior, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso y a la pérdida del depósito al que se dará el destino legal

procedente.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Alfonso Villagómez Rodil.-rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, 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.