

Roj: STS 44/1991
Id Cendoj: 28079110011991100769
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 8.-Sentencia de 7 de enero de 1991

PONENTE: Excmo. Sr. don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.

PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.

MATERIA: Propiedad industrial, patente de investigación, error de hecho en prueba pericial, modelo de utilidad.

NORMAS APLICADAS: *Art. 1.692.4 de la L«y de Enjuiciamiento Civil. Arts. 46, 48.4 y 115.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial .*

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 25 de abril de 1986, 3 de noviembre de 1987, 26 de mayo de 1988, 28 de enero de 1989 y 9 de abril de 1990.

DOCTRINA: La prueba pericial en el ámbito casacional no puede confundirse con la documental y por tanto carece de eficacia a los efectos del *art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .* Debe ser apreciada por el juzgador según las reglas de la sana crítica sin estar obligado a sujetarse a un dictamen determinado; las indicadas normas no están dispuestas en ninguna norma valorativa de prueba, equivaliendo este reconocimiento salvo casos extraordinarios a declarar la libre valoración de este medio probatorio. La *reforma de la Ley 34/1984* no ha alterado la doctrina expuesta, no permitiéndose una impugnación abierta y libre de la pericia, a menos que el proceso deductivo choque de una manera evidente y manifiesta con el raciocinio humano, vulnerando la sana crítica, u omitiendo un dato o concepto que figure en el dictamen, estableciendo con ello aspectos fácticos distintos de los que realmente se han querido llevar a los autos.

La novedad identificativa no está en la originalidad de los elementos componentes sino en la ventaja del conjunto debido a su especial yuxtaposición y *el Estatuto reconoce este principio en el art. 48.4* anteponiendo la ventaja o novedad técnica a la originalidad y esta ventaja, novedad o utilidad debe definir la patente para merecer protección registral.

En la villa de Madrid, a siete de enero de mil novecientos noventa y uno.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen, los presentes recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia de Zaragoza, en autos de juicio de menor cuantía promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza núm. 2, sobre impugnación de conceción de patente de investigación, cuyos recursos fueron interpuestos por don Juan Carlos , representado por el Procurador Sr. Estévez Fernández-Novoa y asistido del Letrado don José Luis Fuentes Suárez. Y por don Luis Francisco , representado por el Procurador Sr. Corujo Pita y asistido del Letrado don Rafael Casas Herranz, siendo partes recurridas los mismos recíprocamente.

Antecedentes de hecho

Primero: Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza se tramitaron los presentes autos seguidos a instancia de don Luis Francisco , contra don Juan Carlos . La parte actora inició el procedimiento mediante escrito en el que solicitó se recabase el Registro de la Propiedad Industrial el expediente completo de la patente de invención núm. NUM000 , con objeto de formular demanda, acordándose reclamar tal expediente, y recibido en el Juzgado, conforme a lo establecido en el *apartado 2º del art. 270 del Estatuto de*

la Propiedad Industrial se puso de manifiesto a la parte actora para que formalizase la demanda, formalizada ésta en plazo legal, alegó: El 20 de abril de 1978 don Juan Carlos solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la concesión de una patente de invención de perfeccionamiento en molinos para piensos, la que se concedió el 20 de noviembre de 1978. El titular de la patente, hoy demandado don Juan Carlos, presentó querrela criminal contra don Luis Francisco por presunta usurpación de su patente de invención formándose el sumario 134/1984 que se encuentra actualmente ante la Audiencia de Zaragoza. La patente de invención demandada carece de novedad necesaria al objeto de la misma sólo podría haber sido tratada de modelo de utilidad. La patente de invención núm. NUM000 carece de la necesaria condición de novedad a los efectos del *Estatuto de la Propiedad Industrial* y su objeto se había hecho accesible al público al haberse publicado y descrito en diversos documentos de patente y modelo de utilidad anteriores a la fecha de su solicitud, todas las características reivindicadas en la patente de invención habían sido previstas en diversas soluciones divulgadas y conocidas con anterioridad a la fecha de solicitud de este expediente de 28 de abril de 1978. La esencialidad inventiva que pretende la patente de invención núm. NUM000 no es tal porque había sido prevista con gran anterioridad a la fecha de solicitud, conociéndose por lo menos diecisiete años antes que la fecha de solicitud de tal patente en España los molinos de martillos de eje vertical. por lo cual su objeto no es más que una yuxtaposición de elementos que en la actualidad son de dominio público, pero que unidos entre sí no dan como resultado en esta patente una pérdida de su función característica, ya que tanto la tolva o cámara de molienda como su disposición del eje del motor, como el tamiz o los conductos de entrada del producto y salida de aire tienen idénticas funciones y operan de igual modo en los expedientes que reseño. El objeto de la patente no puede considerarse como nuevo, había sido publicado y descrito de tal manera que podría utilizarse por persona experta en la materia, había sido utilizada y practicado directa e indirectamente en el extranjero o en España. Emplazado que fue el demandado y personado en forma contestó formulando demanda reconventional contra el actor, reclamando del Registro de la Propiedad Industrial el expediente administrativo instado para la concesión al demandante del modelo de utilidad núm. NUM001, acordándose la suspensión del término para contestar a la demanda hasta llegara dicho expediente y una vez en el mismo contestó a la demanda alegando que efectivamente el 28 de abril de 1978 su mandante presentó solicitud de patente de invención sobre perfeccionamiento de molinos para piensos y otros productos que le fue concedida bajo el núm. NUM000 el día 20 de noviembre de 1987, digo 1978. Fundamenta reiteradamente el oponente don Luis Francisco la nulidad de la citada patente por su carencia de absoluta novedad. Dicho molino recibió durante la celebración de la XII Feria Fima 78, la calificación de novedad técnica así como otras distinciones. El Centro de Energía en 30 de junio de 1982 mediante operación concertada con la «Cooperativa Agrícola Borja», realizó una demostración denominada optimización energética de la molinada de granos, con un aparato fabricado por su mandante. Incluso merecía atención a proyección internacional por cuanto el Instituto Nacional de Fomento a la Exportación (I.N.F.E.) patrocinó a su mandante la exposición de una conferencia en Budapest en octubre de 1983 y en Praga el Ministerio de Energía e Industria anunció la publicación a sus expensas de un folleto divulgativo, en el que se concluye determinando el ahorro energético muy fuerte, próximo al 85 por 100. El perito Sr. Ruiz Luengo hizo constar en su informe que el ahorro de energía y tiempo sobrepasa espectacularmente a cualquier ahorro de energía que pueda lograrse mediante un esmerado cuidado en la construcción del molino, por el contrario por sí mismo demuestra la existencia de una novedad de orden mundial. Formuló la demanda reconventional, alegando: Que como ha manifestado en el mes de abril de 1978 solicitó la concecion de la patente de invención que le fue concedida en noviembre de dicho año, comenzando la comercialización del molino, presentándose en Serón de Negima el demandante reconvenido quien pretextando la deficiente marcha de un molino idéntico consiguió que se le permitiese examinar detenidamente el molino fabricado por su mandante. Un año más tarde el demandado de reconvenición solicitó la declaración de un modelo de utilidad para el molino por él fabricado, según expediente aprobado, hasta el mes de marzo de 1982 el actor en reconvenición no tuvo noticia de la fabricación de dicho molino, presentándose en la localidad riojana de Meana para examinar un molino de idénticas características observando que coincide con los fabricados por su mandante sin ninguna diferencia notable. Con fecha 21 de abril de 1982 se requirió al demandado notarialmente para que cese en dichos actos. No por ello cesa el demandado en su actuación y en el mes de abril de 1984 en la Fima 84, se requería nuevamente para que exhibiera la patente, y se vuelve a citar en la contestación la existencia de esos modelos de utilidad del año 1977 que nunca han sido exhibidos. Su mandante interpuso querrela criminal contra el demandado dando lugar al sumario 134/1984 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Zaragoza, y tramitado el sumario se dictó auto de procesamiento contra el demandado en fecha 9 de abril de 1985, emitiéndose un nuevo dictamen pericial en el que se hizo constar que el modelo de utilidad núm. NUM001 es copia de la patente de invención núm. NUM000. Llegado el día señalado para juicio no se celebró por haber interpuesto el querrellado la presente demanda. Es evidente que el demandado tiene como finalidad agotar todos los plazos de los procedimientos legales. Y continuando con su actividad. Alegó los fundamentos de Derecho de aplicación y suplicó que en su

día se dicte sentencia por la que estimando la reconvencción se declare la nulidad del modelo de utilidad núm. NUM001 , y en consecuencia la cancelación de su inscripción registral, con expresa imposición de costas al demandado. El Juez dictó Sentencia con fecha 23 de diciembre de 1988 con el siguiente: «Fallo: Se desestima íntegramente la demanda interpuesta por don Luis Francisco , absolviendo al demandado don Juan Carlos de los pedimentos en ella contenidos. Se estima íntegramente la demanda reconvenccional formulada por la representación de don Juan Carlos , y en su virtud, declara la nulidad del modelo de utilidad núm. NUM001 , relativo a molino para piensos perfeccionado, del que es ahora titular don Luis Francisco , y en consecuencia se acuerda la cancelación de su inscripción registral. Se impone a don Luis Francisco las costas causadas en este pleito, tanto por la demanda principal como por la reconvencción.»

Segundo: Apelada que fue la anterior sentencia por la representación de la parte demandante y tramitada la alzada con arreglo a Derecho, la Audiencia dicta Sentencia en 29 de febrero de 1989 disponiendo: «Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el demandante y revocando también parcialmente la sentencia impugnada, debemos declarar y declaramos la nulidad de la patente de invención núm. NUM000 denominada "Perfeccionamiento en molinos para piensos" de la que es titular don Juan Carlos , acordándose la cancelación de su inscripción registral; manteniendo la nulidad del modelo de utilidad acordada en la misma sentencia, todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas de ninguna de ambas instancias.»

Tercero: Por el Procurador don Ignacio Corujo Pita, en nombre y representación de don Luis Francisco , se ha interpuesto recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: 1º Al amparo del *art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por error en la apreciación de la prueba basada en documento que obra en autos, que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. 2º Al amparo del *art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción de las normas jurídicas y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en los *arts. 171 y siguientes del Estatuto de la Propiedad Industrial* . 3º Al amparo del *art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por error en la apreciación de la prueba basada en documento que obra en autos.

Cuarto: Por el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre y representación de don Juan Carlos , se ha interpuesto recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: 1º Al amparo del *art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por error en la apreciación de la prueba, cometido al no reconocer efecto probatorio a los dictámenes periciales recaídos en la prueba pericial practicada en primera instancia. Se designan concretamente (*arts. 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*) los dictámenes periciales emitidos el 10 de septiembre de 1985 por los peritos Sres. Izuzquiza Rueda y Munilla Arriezu que integran la totalidad de la prueba pericial practicada en primera instancia (en segunda instancia no hubo prueba alguna). 2º Al amparo del *art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por violación del *art. 1.214 del Código Civil* , que recoge el principio de carga de la prueba y de la doctrina jurisprudencial sobre el mismo alegans incumbit probatio (Sentencias de 14 de marzo de 1870, 20 de octubre de 1953, 30 de noviembre de 1943, etc.). 3º Al amparo del *art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por violación de los *arts. 46, 48.4 y 115.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial* y de la doctrina legal sobre los mismos. 4º Al amparo del *art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por violación de doctrina legal sobre valoración de la prueba en este tipo de procesos. Ya que las normas sobre valoración de la prueba cuando existen y son infringidas, pueden fundar la casación al amparo de este ordinal.

Quinto: Admitido el recurso y evacuándose el correspondiente traslado de instrucción, se señaló día para la vista que ha tenido lugar el 18 de diciembre pasado.

Ha sido Magistrado Ponente el Excmo. Sr. don Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.

Fundamentos de Derecho

Primero: En el recurso interpuesto por la representación procesal de don Luis Francisco , resulta obligado estudiar conjunta y preferentemente los motivos primero y tercero, ambos encauzados a través de la vía del *ordinal 4º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , y en los que se citan como documentos de apoyo diversos dictámenes periciales, emitidos en los propios autos o incorporados a los mismos con el expediente administrativo. La jurisprudencia de esta Sala es reiterada y unánime en orden a la apreciación y valoración de la prueba de peritos en el ámbito casacional, teniendo declarado: que tal prueba no puede confundirse con la documental, y por tanto carece de eficacia a los efectos del apoyo exigido en el *art. 1.692.4 de la Ley procesal* ; que debe ser apreciada por el juzgador según las reglas de la sana crítica, sin estar obligado a sujetarse a un dictamen determinado; que las indicadas reglas no están previstas en ninguna

norma valorativa de prueba, equivaliendo este reconocimiento, salvo casos extraordinarios, a declarar la libre valoración de este medio probatorio; y que, finalmente, no obstante la reforma procesal operada por virtud de la *Ley 34/1984*, no se ha alterado en la misma la doctrina acabada de exponer, no permitiéndose una impugnación abierta y libre de la actividad apreciativa de la pericia, a menos que el proceso deductivo realizado choque de una manera evidente y manifiesta con el raciocinio humano, vulnerando la sana crítica, u omitiendo un dato o concepto que figure en el dictamen, estableciendo con ello aspectos fácticos distintos de los que realmente se han querido llevar a los autos; crítica que, en estos últimos supuestos, se ha de llevar a cabo a través de la vía del ordinal 5º del citado art. 1.692 (Sentencias de 25 de abril de 1986; 24 de junio y 3 de noviembre de 1987; 26 de mayo de 1988; 20 de junio y 28 de enero de 1989; 9 de abril de 1990; etc.). El resumido conjunto doctrinal que se acaba de exponer, supone el rechazo de los dos motivos estudiados, pudiendo añadirse a mayor abundamiento de razones, que en prácticamente la totalidad de los informes figuran declaraciones terminantes afirmando que no existen diferencias, ni mejoras sensibles, entre el modelo de utilidad del recurrente y la patente de invención de su oponente, siendo el primero una mera copia del segundo; declaraciones que vienen a reafirmar aún más si cabe el rechazo de los motivos antes proclamado.

Segundo: El segundo de los motivos de este recurso, está dedicado a denunciar la infracción de los preceptos del *Estatuto de la Propiedad Industrial* relativos a los modelos de utilidad, así como la doctrina jurisprudencial que los interpreta; pero debiéndose tener en cuenta, en cualquier caso, que fijada como inamovable la cuestión fáctica, después del rechazo de los motivos anteriores, la aplicabilidad de los preceptos protectores establecidos en favor del modelo que se discute no resulta posible, pues habida cuenta de las opiniones técnicas emitidas, esenciales para la resolución de esta clase de cuestiones, no puede desconocerse que el modelo de utilidad núm. NUM001 es una simple copia de la anterior patente de invención núm. NUM000, estando por tanto anticipado, ya que no aporta, ni la novedad ni la utilidad, que necesariamente exige el art. 171 del *Estatuto de la Propiedad Industrial*, y que confirma la doctrina de esta Sala; razones más que suficientes para que también decaiga este motivo, y con él la desestimación del recurso en su integridad.

Tercero: Al primer motivo del recurso interpuesto por la representación de don Juan Carlos, le son de aplicación la totalidad de las argumentaciones que contiene el primer fundamento de Derecho de esta resolución, puesto que aquí también se ha intentado combatir la apreciación de una prueba pericial por la vía del error de hecho, designando el acta de documentación de este medio probatorio, como el apoyo documental casacionalmente exigido, sistema reiteradamente rechazado por esta Sala. En los motivos segundo, tercero y cuarto se denuncian las violaciones de los arts. 1.214 del *Código Civil*, 46, 48.4 y 115.1 del *Estatuto de la Propiedad Industrial*, así como la doctrina jurisprudencial, en lo relativo a la carga de la prueba, al proceso valorativo de la misma, y la aplicabilidad del contenido de los preceptos citados a la nulidad de la patente de invención que aquí se discute. La Sala de instancia, en su fundamento de Derecho noveno, justifica la declaración de nulidad de la patente «en que ni siquiera se ha intentado acreditar que el molino examinado suponga ventaja respecto de otros molinos de eje vertical, patentados anteriormente en Francia»; carga probatoria, en su aspecto negativo, que correspondía efectuar al demandante, al haber instado la nulidad de la patente en su demanda, correspondiéndole por tanto la probanza «de los hechos normalmente constitutivos de su pretensión». Pero es que realmente en autos figuran elementos de prueba más que suficientes para llegar a una valoración probatoria de distinto signo a la efectuada por el Tribunal a quo: todos los técnicos coinciden en afirmar que los elementos mecánicos utilizados en el invento que analizamos son de dominio público, o tradicionalmente conocidos y utilizados (como realmente lo son la casi totalidad de los elementos mecánicos que componen todas las patentes registradas), pero la novedad identificativa no está en la originalidad de los elementos componentes, sino en la ventaja del conjunto, debido a su especial yuxtaposición; y tan es así, que el propio *Estatuto reconoce este principio en el art. 48.4* anteponiendo la ventaja, o la novedad técnica, a la originalidad. Es por tanto esta ventaja, novedad o utilidad la que debe definir la patente, para merecer la protección registral; precisamente en este campo figuran en los autos (folios 239 a 303) una abundantísima constancia documental de la serie de premios, diplomas, reconocimientos de originalidad, estudios laudatorios de eficacia, promociones protegidas a la exportación, campañas oficiales de divulgación en el extranjero, etc., en donde pública y oficialmente se reconocen las ventajas del ahorro energético que la patente de invención discutida representa. Esta opinión preside todos los informes técnicos que figuran en autos, a excepción del emitido por la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao, sin que pueda decirse que el examen comparativo solamente se ha realizado en relación con los molinos de eje horizontal o convencionales, ya que los peritos afirman en sus informes, que los exámenes de rendimiento y reducción de consumo los han efectuado a la vista de toda la documentación que les han proporcionado las partes y el Juzgado (folios 1.004, 1.006, 1.008 y 1.010), enumerando detalladamente la serie de patentes y modelos de molinos de eje vertical que han sido estudiados; encontrándonos, por tanto en el caso de la omisión en el proceso valorativo de unos datos



fácticos o conceptos apreciativos, que figuran en los dictámenes y en los autos, que conducen a conclusiones distintas de las reconocidas por el Tribunal a quo, y cuya impugnación valorativa se ha efectuado a través de las argumentaciones contenidas en los motivos segundo y cuarto del recurso, los cuales deben, en su consecuencia, ser estimados.

Cuarto: La apreciación que acabamos de efectuar conduce, asimismo, al reconocimiento y aplicabilidad de los preceptos legales que se enumeran en el motivo tercero, que junto con los dos anteriormente examinados, provocan la nulidad de la sentencia recurrida, y, resolviendo esta Sala en la instancia, la confirmación de la resolución que en su día dictó el Juzgado; con la preceptiva condena en las costas en la apelación y de su recurso para el recurrente Sr. Luis Francisco , y sin especial pronunciamiento en lo que se refiere a las causadas en el recurso del Sr. Juan Carlos .

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

FALLAMOS:

Que estimando los tres últimos motivos del recurso formulado por el Sr. Juan Carlos , y rechazando todos los del recurso del Sr. Luis Francisco , debemos declarar y declaramos anulada la Sentencia que la Audiencia de Zaragoza dictó con fecha 20 de febrero de 1989, y, resolviendo en la instancia, confirmar en todas sus partes la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de la misma capital, con fecha 23 de diciembre de 1987 , con la preceptiva condena en las costas de apelación, y en las causadas en su recurso, para el Sr. Luis Francisco , y sin especial pronunciamiento respecto a las correspondientes al recurso del Sr. Juan Carlos .

ASI, por esta nuestra sentencia, la que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, expidiéndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y antefirmamos.- Alfonso Barcala Trillo Figueroa.- Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.- Teófilo Ortega Torres.- José Almagro Nosete.- Jaime Santos Briz.- Rubricados.