Roj:	STS 641/1990
Id Cendoj:	28079110011990100206
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede:	Madrid
Sección:	1
Nº de Recurso:	
Nº de Resolución:	
Procedimiento:	RECURSO CASACIÓN
Ponente:	MANUEL GONZALEZ ALEGRE BERNARDO
Tipo de Resolución:	Sentencia

Núm. 38.-Sentencia de 30 de enero de 1990

PONENTE: Excmo. Sr. don Manuel González Alegre y Bernardo.

PROCEDIMIENTO: Juicio especial del *Estatuto de la Propiedad Industrial* .

MATERIA: Nulidad de patente de invención. Legitimación activa. Falta de novedad.

NORMAS APLICADAS: *Artículos 48-6.°, 57 y 115 del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930.*

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 17 de abril de 1969.

DOCTRINA: La acción para pedir la nulidad de una patente ante los Tribunales la tienen todos los que se estimen perjudicados. Nulidad de la patentada invención por falta de novedad.

En la villa de Madrid, a treinta de enero de mil novecientos noventa.

En los autos de juicio declarativo ordinario instados ante el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid, por la representación de la entidad holandesa «Duphar International Research, B. V.», contra la entidad alemana «Bayer Aktiengesellschaft», seguidos en apelación ante la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, que ante NOS penden en virtud de recurso de casación sobre patentes y marcas número 455.149, promovido por la entidad «Bayer Aktiengesellschaft», representada por el Procurador de los Tribunales, señor García Arribas, que no se han personado en la vista, pese a estar citados en la debida forma (como recurrente), contra la entidad holandesa «Duphar International Research, B. V.», representada por el Procurador de los Tribunales señor Rodríguez Montaut, bajo la dirección de la Letrada doña María del Buen Consejo Baylos Morales.

Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador don Rafael Rodríguez Montaut en nombre y representación de la entidad holandesa «Duphar International Research, B. V.», acudió al Juzgado formulando la demanda origen del presente procedimiento en base a los hechos que en síntesis son como sigue. Que el 19 de enero de 1977, «Bayer» solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la patente de invención número 455.149 que fue concedida el 31 de octubre siguiente. Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 1983, «Duphar» anunció su propósito de impugnar la inscripción de la precitada patente. Y requerido el expediente administrativo del Registro de la Propiedad Industrial y remitido el mismo, la actora interpuso la demanda anunciada ante el Juzgado de Primera Instancia número 21 de los de Madrid, el 2 de febrero de 1984, en la que fundamenta su pretensión en la falta de novedad del procedimiento reivindicado por la patente de invención impugnada por estar anticipada por dos patentes propias (las números 391.147 y 418.579) de anterior acceso al Registro y en la duplicidad de objeto de dicha patente en contra de lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial.

Segundo: Trasladada la demanda a la entidad demandada, ésta debidamente representada contestó a la misma mediante escrito de fecha 10 de septiembre de 1984, manifestando: Que los procedimientos de obtención o preparación pertinentes a la patente 455.149 de la firma «Bayer» son originales e innovadores por cuanto con ellos se obtienen nuevos productos de actividad insecticida, no contemplados concretamente por

otras patentes españolas o extranjeras, a partir de compuestos que nunca se habían hecho reaccionar entre sí. Que los métodos de obtención o preparación invocados tanto en las patentes españolas de la firma «Duphar International Research, B. V.» de los años 1974 y 1976 como en la patente española número 455.149 de la firma «Bayer» del año 1976 son comunes y fueron introducidos con anterioridad a las fechas de solicitud de todas ellas. Que la entidad que introdujo la patente primera acerca de nofenil-N-benzoilureas con propiedades insecticidas no es la firma «Duphar», sino otra en 1969 en los Estados Unidos de América. La actividad insecticida de los productos de la patente «Bayer» es superior a la de aquellos de las patentes de «Duphar». Que existen diferencias muy manifiestas tanto de naturaleza quimicofísi-ca como de actividad insecticida y que, por tanto, no existe fundamento alguno para la nulidad de la patente de «Bayer», la cual representa un avance original e importante en la preparación de nuevos y valiosos productos insecticidas dentro de la familia de las N-fenil-N- benzoilureas.

Tercero: A instancias de las partes se recibió el procedimiento a prueba por término de treinta días; acordándose posteriormente el término extraordinario de prueba por cuatro meses; llevándose a efecto a instancia de la parte demandante la testifical y documental pública y privada consistente en la aportada con la demanda; y a instancia de la parte demandada, la testifical, así como la documental pública y privada; toda cuya prueba obra unida a los autos con el resultado que la misma ofrece.

Cuarto: Recibidos los autos en esta Audiencia y por el turno de reparto, correspondió a esta Sala Segunda de lo Civil ante la que han comparecido en tiempo y forma ambas partes litigantes bajo las expresadas representaciones, dándose traslado de las actuaciones al señor Abogado del Estado del Registro de la Propiedad Industrial, a fin de que emitiera dictamen por escrito, pronunciándose en favor o en contra de la demanda, lo que hizo en el primer sentido; celebrándose la vista el día 23 de marzo del pasado año con asistencia de los referidos Letrados, que informaron cuanto creyeron conveniente en apoyo de sus pretensiones.

Quinto: Por Proveído de esta Sala de fecha 23 de marzo del pasado año y con suspensión del término para dictar sentencia se acordó para mejor proveer la práctica de la prueba pericial propuesta en su momento y que no se practicó por falta de aceptación de los peritos, llevándose a efecto por el Perito don Luis Alberto con el resultado que obra en el presente rollo; y por Proveído de fecha 5 de los corrientes -de febrero-, se alzó la suspensión del término para dictar sentencia quedando las presentes actuaciones sobre la mesa del Tribunal para dictar la resolución correspondiente.

Sexto: En la tramitación del juicio en ambas instancias se han observado y cumplido las prescripciones de Ley.

Séptimo: Vistos los autos tramitados con arreglo al Estatuto de la Propiedad Industrial procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 21 de los de Madrid, por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, seguidos entre partes: de una, como demandante, entidad holandesa «Duphar International Research, B. V.», representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut y defendida por la Letrada doña María del Buen Consejo Baylos Morales; y de otra, como demandada, entidad alemana «Bayer Aktiengesellschaft», representada por el Procurador don Antonio Andrés García Arribas y defendida por el Letrado don Manuel José Martín Martín; sobre nulidad de patente de invención número 455.149; ha sido Ponente el limo. Sr. Magistrado don Jesús Marina Martínez-Pardo. Se dictó sentencia con fecha 11 de febrero de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: Que dando lugar a la demanda formulada por la entidad holandesa «Duphar International Research, B. V.», contra la entidad alemana «Bayer Aktiengesellschaft». Se declara la nulidad a la patente de invención número 455.149, por falta de novedad al estar anticipados sus dos procedimientos en las patentes de invención números 391.147 y 418.579, pertenecientes a la actora y, además, por carecer de unidad de objeto. Todo con expresa condena en costas a la sociedad demandada.

Octavo: El día 17 de mayo de 1988, el Procurador don Antonio Andrés García Arribas, en representación de la entidad «Bayer Aktiengesellschaft», ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, de fecha 11 de febrero de 1988 , con apoyo en los siguientes motivos:

Motivo primero: Al amparo del *número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , se alega infracción, por interpretación errónea del *artículo 115, número 5 del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930* , y jurisprudencia concordante, contenida en la sentencia civil de 17 de abril de 1969 R. 2086.

Motivo segundo: Al amparo del *número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , se alega infracción por aplicación indebida del *artículo 57 del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30*

de abril de 1930. Motivo tercero: Al amparo del *número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , se alega infracción por aplicación indebida del *artículo 115 número 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930* y jurisprudencia concordante.

Noveno: Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, pasaron los 38 autos al Excmo. Sr. Presidente para señalamiento de la vista.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Manuel González Alegre y Bernardo.

Fundamentos de Derecho

Primero: Amparado en la *causa quinta del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , el primer motivo denuncia, por lo que se dice interpretación errónea, la infracción del *artículo 115, número 5, del Estatuto de la Propiedad Industrial texto refundido de 30 de abril de 1930* y jurisprudencia concordante contenida en la sentencia civil de 17 de abril de 1969; se plantea la cuestión de la legitimación activa, en razón de lo ordenado en dicho número del citado artículo: «Son nulas las patentes... 5.º Cuando por error se haya concedido sin tener en cuenta las prohibiciones contenidas en el presente Decreto-Ley» y en razón a que conforme a su párrafo penúltimo «En los casos 2.º y 5.º el Asesor Jurídico del Registro, en nombre de éste impondrá la demanda de nulidad ante los Tribunales»; pero como es cuestión que con todo acierto resuelve la recurrida sentencia al declarar que precisamente la invocada sentencia, «es la única del Tribunal Supremo que mantiene la legitimación exclusiva del Registro para las demandas de nulidad basadas en el *artículo 57 apartado 5 del Estatuto (entendamos artículo 115 apartado 5, teniendo por base lo dispuesto en el artículo 57*) y no desvirtúa el criterio constante de las demás sentencias del Tribunal Supremo en las que reiteradamente se admite la legitimación de los perjudicados para instar la nulidad fundada en dicho precepto»; y es que como tiene declarado, como se dice en la recurrida sentencia, reiteradamente la doctrina de esta Sala, la acción para pedir la nulidad de una patente, ante los Tribunales, la tienen todos los que se estimen perjudicados y siendo «Duphar» perjudicado es claro está legitimado activamente, por lo que el motivo ha de ser desestimado.

Segundo: Bajo el mismo amparo que el anterior, el motivo segundo denuncia la infracción por aplicación indebida del *artículo 57 del Estatuto de la Propiedad Industrial texto refundido de 30 de abril de 1930* ; si bien es cierto que, como se recoge en la sentencia recurrida, «la nulidad la insta la actora por entender que la patente alemana infringe la norma del *Estatuto de la Propiedad Industrial, artículo 57, que prohibe amparar dos productos bajo una misma patente, y porque el precepto del mismo Estatuto, artículo 115* , establece la nulidad de las patentes que carezcan de novedad industrial», para concluir «la patente de "Bayer" 455.149, es nula por falta de novedad», en verdad, según razona y declara la recurrida sentencia, refiriéndose a las pruebas periciales practicadas, cuya importancia en el supuesto de autos pone de manifiesto, haciendo depender de las mismas la decisión del litigio, señala que «apreciadas en su conjunto y singularmente la prueba pericial practicada para mejor proveer y con intervención de ambas partes, se logra la convicción de que la invención contenida en la patente número 455.149 de la «Casa Bayer», está anticipada por las patentes números 319.147 y 418.579 de la empresa holandesa «Duphar International Research», sin que la adición de distintos sustituyentes a los grupos de fenilo y benxoilo, de esta familia de N- fenil-N-benzoiloureas, que contempla la patente «Bayer» sea suficiente motivo de novedad para que pueda justificar la protección registral»; de lo que concluye su fallo declarando la nulidad de la patentada invención número 455.149 por falta de novedad; esto es, la nulidad obedece a lo dispuesto en el *artículo 48 del Estatuto, apartado 6.°* : No podrán ser objeto de patente... 6.° Las invenciones que de una manera manifiesta y notoria carezcan de novedad o, 115. Son nulas las patentes... 1.° Cuando se justifique que no son ciertas respecto del objeto de la patente de invención, las circunstancias de propia invención y novedad, por lo que como no cabe decir que el artículo 57 haya sido objeto de atención a estos respectos el motivo ha de ser desestimado.

Tercero: El motivo tercero, último del recurso, también con igual amparo, denuncia la infracción, por aplicación indebida, del *artículo 115 número 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial texto refundido de 30 de abril de 1930* y jurisprudencia concordante; pero claro, para ello hubiese sido preciso combatir el resultado de la prueba al que llegue el Juzgador de instancia, como quedó recogido en el anterior motivo y como dicho resultado no se ha combatido y, por tanto, invariable en casación al mantenerse que la patente 455.149 de la «Casa Bayer» no contiene novedad alguna, el motivo no puede prosperar.

Cuarto: Desestimados los tres motivos, procede declarar no haber lugar al recurso con imposición de costas al recurrente conforme preceptúa el *artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* .

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de la entidad alemana «Bayer Aktiengesellschaft» contra la sentencia dictada en fecha 11 de febrero de 1988 por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid ; con imposición de las costas causadas por el presente recurso a la parte recurrente. Líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Luis Albácar López.- Ramón López Vilas.- Alfonso Barcala y Trillo Figueroa.- Francisco Morales Morales.- Manuel González Alegre y Bernardo.- Rubricado.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ