Roj: STS 8460/1988
Id Cendoj: 28079110011988100749
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: ANTONIO SANCHEZ JAUREGUI
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 923.-Sentencia de 2 de diciembre de 1988

PONENTE: Excmo. Sr. don Antonio Sánchez Jáuregui.

PROCEDIMIENTO: Juicio especial de propiedad industrial.

MATERIA: Proceso. Recursos. Recurso de casación. Error de hecho denotado por documento.

NORMAS APLICADAS: *Núm. 4.°, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil* .

DOCTRINA: El primer motivo del recurso, al amparo del número cuarto del *art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , se deduce con el grave defecto de que omite señalar con precisión y claridad el documento o documentos demostrativos del error en la apreciación de la prueba, como exige la norma que sirve de amparo al motivo que, por otra parte, se fundamenta en la concreta alegación de que la resolución combatida, al sentar que la patente impugnada contenía la novedad «no había valorado la prueba que se había practicado en su conjunto, sino exclusivamente la prueba pericial practicada en autos, la cual había tenido en cuenta, no el estado actual de la técnica, sino exclusivamente la patente de introducción»; alegación que al margen de entrañar una censura respecto al valor probatorio que se aduce concedió la Sentencia de la Audiencia a una prueba pericial, apreciación que sólo es dable combatir por la vía del ordinal quinto del citado *artículo 1.692 de la Ley procesal* , es totalmente incierta.

La apreciación de la ausencia o concurrencia del requisito de la noveda es una cuestión de hecho de apreciación exclusiva de la Sala sentenciadora de instancia, que si bien puede combatirse por el cauce del ordinal cuarto, ello ha de verificarse poniendo de relieve el contenido de un documento del que sin necesidad de deducciones o hipótesis de clase alguna se patentice la equivocación.

Quedan en absoluto carentes de la imprescindible base que les pudiera servir de apoyo, los motivos al amparo del número quinto.

En la villa de Madrid, a dos de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, como consecuencia de demanda especial de la *Ley de Propiedad Industrial* , seguido ante el juzgado de Primera Instancia núm. 7 de dicha capital, sobre nulidad de patente de invención, cuyo recurso fue interpuesto por Maquinaria para las Industrias de Nutrición Animal, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. don Santos de Gandarillas Carmona, y asistido del Letrado Sr. don Ramón Doménech Torné; siendo parte recurrida Carrocerías Vich, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. don Eduardo Morales Price y asistido del Letrado Sr. don José María Socorro Gironella.

Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador, Sr. don Francisco Ranera Cahis, en representación de la entidad Maquinarias para la Industria de Nutrición Animal, S.A., formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona núm. 7, demanda especial de la *Ley de Propiedad Industrial* , contra Carrocerías Vich, S.A., sobre nulidad de patente de invención, estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando Sentencia, en la que se declare la nulidad de registro de la expresada patente de invención núm. 458.339, con todas sus consecuencias legales, y con expresa imposición de todas las costas causadas, a la

demanda. Admitida la demanda y emplazada la demandada Carrocerías Vich, S.A., compareció en los autos en su representación el Procurador Sr. don Carlos Tutor Ibor, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando Sentencia desestimatoria de la demanda. Recibido el pleito a prueba, se practicó las que propuestas por las partes fue declarada pertinente y unidos a los autos las pruebas practicadas se remitieron los mismos a la Audiencia con emplazamiento de las partes y, comparecidas ambas en tiempo y forma, se convocó a las mismas para la vista del proceso, lo que tuvo lugar en el día señalado, con asistencia de los Letrados que informaron por su orden en apoyo de sus pretensiones, quedando los autos en la Mesa de la Audiencia para resolución.

Segundo: La Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona dictó Sentencia con fecha 24 de abril de 1987 , con la siguiente parte dispositiva: «Fallamos: que debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por la entidad «Maquinaria para las Industrias de Nutrición Animal, S.A. (MINA), contra la Entidad Carrocerías Vich, S.A., a quien se absuelve de los pedimentos de la misma sobre nulidad de registro de patente de invención a que se contrae el presente rollo, imponiendo a la actora las costas del juicio por ministerio de la ley».

Tercero: El día 19 de junio de 1987, el Procurador Sr. don Santos Gandarillas Carmona, en representación de la entidad Maquinaria para la Industria de Nutrición Animal, S.A., ha interpuesto recurso de casación contra Sentencia pronunciada por la Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, con apoyo en los siguiente motivos: 1.° Al amparo *del número 4. °, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil* . La Sentencia recurrida centra la controversia suscitada por las partes litigantes en la cuestión primordial que si tales perfeccionamientos, los reivindicados por la patente cuya nulidad se postula, constituyen o no una auténtica novedad, sobre el conocido estado anterior de la técnica, siempre que se trate de modificaciones sustanciales y no accesorias, por lo que el problema constituye una cuestión de hecho, que ha de resolverse a través de la valoración de las pruebas practicas en el juicio. 2.° Al amparo *del número 5.°, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil* . Por interpretación errónea del *art. 46 en relación al 115, uno, del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929* , por cuanto la Sentencia recurrida no ha tenido en cuenta que la patente de invención propiedad de Carrocerías Vich, S.A., las reivindicaciones objeto de la misma, los perfeccionamientos que enumera en su memoria no cumplen el requisito de novedad en sentido absoluto que exige el art. 46. 3.° Al amparo *del núm. 5.°, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil* . Infracción por interpretación errónea del *art. 49, 2. , en relación al 115, uno, del Estatuto sobre Propiedad Industrial* , que postula la nulidad del Registro de la patente ya utilizada o practicada dentro o fuera del país. 4.° Al amparo *del núm. 5.°, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil* . Infracción por interpretación errónea del *art. 48, 6.°, del Estatuto sobre la Propiedad Industrial* , que postula que no podrán ser objeto de patentes las invenciones que de una manera manifiesta y notoria carezcan de novedad.

Cuarto: Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de la vista el día 17 de noviembre de 1988.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Sánchez Jáuregui.

Fundamentos de Derecho

Primero: Postulándose por la entidad actora y aquí recurrente Maquinaria para las Industrias de Nutrición Animal, S.A., la declaración de nulidad de la patente de invención núm. 458.339, obtenida por la demandada Carrocerías Vich, S.A., en el año 1978, el tema controvertido en la instancia, congruentemente con las alegaciones fácticas que sirvieron de fundamento a la demanda, lo constituye el de si los perfeccionamientos en mecanismos de descarga para vehículos reivindicados como nuevos por la Sociedad demandada al efecto de obtener la inscripción de su invento, carecían de novedad tanto en razón a la circunstancia de que las características esenciales de dichos perfeccionamientos ya estaban anticipadas por la patente de introducción núm. 325.855 explotada por la actora desde el año 1968 en que adquirió su propiedad, como aquella otra significada por el hecho de que los mentados perfeccionamientos habían sido conocidos y divulgados con mucha antelación al registro de la patente de invención impugnada, pues de los mismos habían usado actora y demandada al fabricar sus maquinarias.

Segundo: El primer motivo del recurso se deduce por el cauce *del núm. 4.º, del art. 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , con el grave defecto de que omite señalar con precisión y claridad el documento o documentos demostrativos del error en la apreciación de la prueba en que hubiera podido incurrir la Sala sentenciadora en la instancia, como exige la norma que sirve de amparo al motivo que, por otra parte, se fundamenta en la concreta alegación de que la resolución combatida al sentar en el cuarto de sus fundamentos de derecho que la patente de invención impugnada contenía la novedad que implicaba un nuevo

y original procedimiento que permitía ventajas inexistentes en la patente de introducción, es decir, un resultado industrial diferente y más perfecto, «no había valorado la prueba que se había practicado en su conjunto, sino exclusivamente la prueba pericial practicada en autos, la cual había tenido en cuenta, no el estado actual de la técnica, sino exclusivamente la patente de introducción de mi representada», alegación que al margen de entrañar una censura respecto al valor probatorio que se aduce, concedió la Sentencia de la Audiencia a una prueba pericial, apreciación que sólo es dable combatir por la vía del ordinal quinto del citado *art. 1.692 de la Ley procesal* , es totalmente incierta como resulta de una simple lectura de lo que los fundamentos de derecho tercero y cuarto del pronunciamiento judicial impugnado expresan, estableciendo el primero lo que resulta acreditado por la prueba practicada que «se integra principalmente en la documental aportada por ambas partes con los escritos de alegaciones y la acordada por la Sala como diligencia para mejor proveer», sentando a continuación lo que «tales medios probatorios establecen», con concreta referencia más adelante a que las «ventajas» que la patente de invención había aportado en manera alguna se encontraban anticipadas por la patente de introducción ni por lo que otras pruebas obrantes en los autos pretendían poner de relieve, consignando con claridad el mencionado cuarto fundamento de derecho tanto la existencia de la novedad, como que ella implicaba «un nuevo y original procedimiento», apreciando «la creación o descubrimiento de algo nuevo a que el *artículo 1.° del Estatuto de la Propiedad Industrial* se refiere», por lo que resulta inconcluso que las afirmaciones fácticas que la Sentencia recurrida establece no se circunscriben a sentar la «novedad» de la patente de. Invención respecto a lo en su día reivindicado en la patente de introducción sino que proclama que aquélla contiene un nuevo y original procedimiento no conocido ni divulgado con anterioridad, afirmaciones fácticas que no pueden ser desvirtuadas como se hace en el desarrollo del motivo sobre la base de verificar alegaciones en relación a pruebas que, según el criterio de la recurrente, debieron ser apreciadas en forma distinta a como lo verificó el Tribunal sentenciador en la instancia, sin tener en cuenta que reiterada jurisprudencia de esta Sala, contenida, por citar algunas de las más recientes, en sus Sentencias de 3 de marzo y 11 de octubre de 1986 y 29 de enero y 11 de marzo de 1988, ha establecido que «la apreciación de la ausencia o concurrencia del requisito de la novedad es una cuestión de hecho, de apreciación exclusiva de la Sala sentenciadora en la instancia», que si bien puede combatirse por el cauce *del ordinal 4.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , ello ha de verificarse poniendo de relieve el contenido de un documento del que sin necesidad de deducciones o hipótesis de clase alguna se patentice la equivocación del Juzgador al sentar sus conclusiones, así como que lo expresado por el documento en cuestión no resulte contradicho por otros elementos probatorios, circunstancias que no afloran de los alegatos que sirven de fundamento al motivo y sí, por el contrario, aquella que significa convertir la casación en una tercera instancia, lo que en forma alguna autoriza la norma en que el motivo se ampara, cuyo rechazo, en su consecuencia, procede.

Tercero: La desestimación del analizado primer motivo origina el decaimiento de los que se aducen como segundo, tercero y cuarto, por cuanto invocados con amparo procesal *en el número quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , quedan en absoluto carentes de la imprescindible base que les pudiera servir de apoyo, al quedar inalteradas en casación las afirmaciones fácticas de la Sentencia recurrida puestas de relieve en el anterior fundamento de derecho, razón por la que la meritada Sentencia no infringió por interpretación errónea el *artículo 46 en relación con el 115.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929* , como se supone en el segundo motivo, habida cuenta de que proclama de manera inconcusa las ventajas que el procedimiento objeto de la patente proporciona, así como la novedad de éste al ser desconocido y significar un avance sobre el estado actual de la técnica; tampoco vulnera por igual concepto de interpretación errónea lo dispuesto en el *art. 49.2, en relación con el 115.1 del propio Estatuto* -motivo tercero-, pues no admite que el procedimiento patentado haya sido utilizado o practicado directa o indirectamente en el extranjero o en el país y, por último, la infracción que *del punto 6. ° del art. 48 del repetido Estatuto, se* acusa en el motivo cuarto del recurso, carece en absoluto de fundamento, como se desprende de lo que el texto literal del precepto expresa.

Cuarto: La desestimación de los cuatro analizados motivos y la del recurso en su totalidad conlleva la consecuencia de imposición de costas a la entidad recurrente como impone la preceptiva contenida en el *art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , pero procediendo devolver a la misma el depósito que innecesariamente constituyó al no darse el supuesto en este caso de la existencia de dos sentencias a que la norma que lo establece se contrae.

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

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Maquinaria para las Industrias de Nutrición Animal, S.A.. contra la Sentencia que en fecha 24 de abril de 1987 dictó la

Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona ; se condena a dicho recurrente al pago de las costas causadas en el recurso, con devolución al mismo del depósito que innecesariamente fue constituido. Líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamientos, mandamos y firmamos.-Matías Malpica González Elipe.-Alfonso Barcala Trillo Figueroa.-Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.-Jesús Marina Martínez Pardo.-Antonio Sánchez Jáuregui.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Sánchez Jáuregui, 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.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ