

Roj: STS 1741/1988
Id Cendoj: 28079110011988100188
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: ANTONIO CARRETERO PEREZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 204.-Sentencia de 11 de marzo de 1988

PONENTE: Excmo. Sr. don Antonio Carretero Pérez.

PROCEDIMIENTO: Juicio especial de propiedad industrial.

MATERIA: Nulidad de patentes de invención.

NORMAS APLICADAS: *Art. 50 del Estatuto de la Propiedad Industrial y art. 7 de la Ley de Patentes 11/1968, de 20 de marzo .*

DOCTRINA: Esta norma, coherente con el fin de la propiedad industrial, para proteger relativamente al inventor con un derecho de exclusiva temporal, tiene por finalidad permitir una previa divulgación, para que el invento sea conocido y demandado en los ambientes adecuados, siempre que no transcurra un lapso de tiempo entre la exhibición y la solicitud de patente que pueda sembrar equívocos. Este plazo se establece en seis meses en el *artículo 7 b) de la Ley de Patentes 11/1968, de 20 de marzo .*

En la villa de Madrid, a once de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

En los autos de juicio especial promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número cuatro por Talleres Masías, S.A., con domicilio en Olot contra Zacarías Rosique, S.A., con domicilio en Tarrasa, sobre nulidad de patente de invención; y seguidos en apelación ante la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, que ante nos penden en virtud de recurso de casación interpuesto por la parte actora representada por el Procurador don Paulino Monsalve Gurrea y con la dirección del Letrado don Francisco Montpeo Vila, habiéndose personado la parte demandada representada por el Procurador don Antonio Andrés García Arribas y con la dirección del Letrado don José María Socoro Gironella.

Antecedentes de hecho

Primero: El Procurador don Juan B. Bohigues Cloquell, en representación de «Talleres Masías, S.A.» formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona n.º 4, demanda de proceso especial, contra «Zacarías Rosique, S.A.» sobre nulidad de marca, estableciendo los siguientes hechos: «Zacarías Rosique, S.A.» solicitó en 25 de marzo de 1981, al Registro de la Propiedad Industrial una patente, por «perfeccionamientos en las máquinas cardas para algodón», concedido con el n.º 500.711. En 1 de junio de 1984, fue remitida a la actora por conducto notarial carta, notificándole el registro de la patente, y que se obstuviera de vender la máquina carda que la demandada se atribuye. Se puso en conocimiento de la demandada la falta de novedad de la patente de invención 500.711 y en su consecuencia su nulidad. Alegó los fundamentos de Derecho terminando suplicando sentencia declarando la nulidad de la patente de invención impugnada, con imposición de costas.

Segundo: Admitida la demanda y emplazada la demandada «Zacarías Rosique, S.A.» compareció en los autos en su representación el Procurador don Antonio M.ª de Anzizu Furest, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma: Que la máquina objeto de la patente tiene características que la diferencian fundamentalmente de cualquiera de las realizadas hasta la fecha, siendo unas características únicas para el

tratamiento del cardado de las fibras de recuperación con destino a la tecnología de hilatura open-end. Alegó los fundamentos de Derecho y suplica se desestime la demanda con condena en costas a la actora.

Tercero: Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas. Y se elevaron los autos a la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial, donde las partes hicieron sus oportunas alegaciones.

Cuarto: La Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, dictó sentencia con fecha dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis con la siguiente parte dispositiva: Que debemos desestimar y desestimamos la demanda formulada por «Talleres Masías, S.A.» representada por el Procurador don Juan Bautista Bohigues Cloquell, contra «Zacarías Rosique, S.A.» representada por el Procurador don Antonio M.^a de Anzizu Furest, y en su consecuencia se rechaza la petición, de declaración de nulidad de la patente número 500.711 concedida a este último en veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y relativa a «perfeccionamientos en las máquinas cardas para algodón», imponiéndose las costas del pleito al demandante.

Quinto: El Procurador don Paulino Monsálvez Guerra, en representación de «Talleres Masías, S.A.» ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: Primero: Al amparo del *n.º 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*. Error en derecho en la apreciación de las pruebas, que resulta de la infracción por inaplicación del *artículo 1.232 del Código Civil*, cuando dispone: «La confesión hace prueba contra su autor» en relación con los *artículos 48-6.º del Estatuto de la Propiedad Industrial que establece: «No podrán ser objeto de patente... 6.º Las invenciones que de una manera cierta y notoria carezcan de novedad» y 49 párrafo 2 n.º 2* que dispone: «Se considera nuevo a los efectos de este Decreto-ley, lo que no es conocido, ni ha sido practicado en España ni en el extranjero. No podrá considerarse como nuevo 2.º lo que haya sido utilizado o practicado directa o indirectamente en el extranjero o en el país» en relación con el *art. 111-1.º* que establece: «Son nulas las patentes: 1.º Cuando se justifique que no son ciertas respecto del objeto de la patente de invención y novedad, bien por una patente caducada o por ser del dominio público, asimismo la de no ser ni establecida, explotada o divulgada dentro del territorio español, cuando se trate de patentes de introducción, y cualquier otra circunstancia análoga que se alegue como fundamento de la solicitud», cuyo error ha sido cometido por la sentencia recurrida al no tener en cuenta la confesión en juicio efectuada por el representante de la demandada «Zacarías Rosique, S.A.» al manifestar, al contestar a la quinta posición, de las formuladas por esta parte actora, y de la que se deduce que la demandada practicó y comercializó la máquina, objeto de la patente impugnada, antes de solicitar su registro. En resume, la máquina carda fue expuesta en la Feria según su constructor la demandada vendida, antes hemos aclarado que solamente utilizar es bastante aun cuando no haya entrega de la máquina hasta pasado algún tiempo o varios industriales del ramo, por ello al solicitar la patente, un mes después, su objeto carecía de novedad y era de dominio público. La sentencia recurrida, debió tener en cuenta la prueba de confesión en juicio del legal representante de la demandada y aplicar el *art. 1.232 del Código Civil, en relación con el art. 1.232 del Código Civil en relación con el art. 48-6.º y 49 párrafo 2 n.º 2 y 115-1.º* y al no efectuarlo cometió error de derecho en la apreciación de las pruebas.

Sexto: Admitido el recurso e instruidas las partes, los autos se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Carretero Pérez.

Fundamentos de Derecho

Primero: La demanda de la entidad hoy recurrente «Talleres Masía, S.A.» pretendía la nulidad de la patente de invención número 500.711, concedida a la demandada «Zacarías Rosique, S.A.» en fecha 31 de mayo de 1982, referida a «perfeccionamientos en las máquinas cardas para algodón» y que consisten, según las reivindicaciones, expuestas en la solicitud, en un tambor mediano, entre un conjunto abridor, que recibe la fibra y un gran tambor, dotado de una cadena de chapones móviles y un conjunto desprendedor, que entrega la fibra cardada, tambor mediano que está provisto de unos juegos de cilindros peladores y trabajadores para la ejecución de una fase de cardado preliminar, relacionándose los dos tambores por un cilindro transportador, de modo que existe un equipo preliminar compuesto por el tambor mediano y los cilindros, dotado de una envolvente que abarca, galgadamente, el perfil del conjunto y define un espacio para la canalización dirigida del aire y de las fibras y así favorecer la acción de dichos cilindros.

Segundo: La sentencia recurrida desestima la demanda puesto que declara la novedad del sistema objeto de las reivindicaciones que supone una disposición original de sus elementos que trae, como consecuencia, una mayor productividad, ahorro de espacio y mano de obra y producto más perfecto, todo lo

cual permite concluir que la patente de invención reúne los requisitos exigidos por el *artículo 1.º, 46 y 49 del Estatuto de la Propiedad Industrial* .

Tercero: El único motivo del recurso, se basa en el *artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por error de derecho en la apreciación de la prueba, al infringirse el *artículo 1.232 del Código Civil* , sobre el valor de la prueba de confesión de la demandada la que, al absolver la posición 5.a, reconoció que la máquina objeto de este procedimiento, AP 82 había tenido efectivamente mucho éxito en la Feria Textil de Barcelona de febrero de 1981, de donde deduce que, por haberla exhibido y vendido en ella, se privaría al dispositivo de novedad cuando, en marzo de 1981, se solicitó su patente de invención.

Cuarto: La conclusión que obtiene el recurrente de ese único motivo es totalmente rechazable por directa aplicación del *artículo 50 del Estatuto de la Propiedad Industrial* en el que se dispone que no invalida la novedad la circunstancia de que el objeto inventado haya figurado en una Exposición Pública, que es lo único que resulta, con claridad, de la confesión, siempre que la exhibición se haya hecho por el inventor o sus derechohabientes. Esta norma, coherente con el fin de la propiedad industrial para proteger relativamente al inventor con un derecho de exclusiva temporal tiene por finalidad permitir una previa divulgación, para que el invento sea conocido y demandado en los ambientes adecuados, siempre que no transcurra un lapso de tiempo entre la exhibición y la solicitud de patente que pueda sembrar equívocos. Este plazo se establece en seis meses en el *artículo 7 b) de la Ley de Patentes 11/1968, de 20 de marzo* . En este caso ni siquiera transcurrió un mes, por lo cual debe entenderse, en aplicación de la legislación anterior, que no había transcurrido una dilación tal que impidiera al inventor intentar, con éxito, su patente de invención, como si hubiera renunciado a sus derechos en favor del dominio público, renuncia que, en todo caso, requeriría ser inequívoca (sentencias de esta Sala de tres de marzo de mil novecientos ochenta y seis, veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y ocho y quince de octubre de mil novecientos ochenta y seis , entre otras).

Quinto: La enunciación del motivo, no permite entrar en el análisis de la novedad esencial del invento, cuestión de hecho, decidida por el Tribunal de Instancia, dentro de sus potestades, al apreciar y explicar, en la creación, la novedad relativamente sustancial exigida por una constante Jurisprudencia (sentencias de esta Sala de fecha tres de marzo de mil novecientos ochenta y seis, once de octubre de mil novecientos ochenta y seis, trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis y veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete , entre otras).

Sexto: Es de aplicación el *artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* . 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 Talleres Masías, S.A., contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis . Condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jaime Santos.- Antonio Carretero Pérez.- Ramón López Vilas.- Eduardo Fernández.- Manuel González Alegre.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. don Antonio Carretero Pérez, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico.- Antonio Docavo.- Rubricado.