Roj:	STS 409/1988
Id Cendoj:	28079110011988100171
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede:	Madrid
Sección:	1
Nº de Recurso:	
Nº de Resolución:	
Procedimiento:	RECURSO CASACIÓN
Ponente:	ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Tipo de Resolución:	Sentencia

. 53.-Sentencia de 29 de enero de 1988

PONENTE: Excmo. Sr. don Antonio Fernández Rodríguez.

PROCEDIMIENTO: Especial de propiedad industrial.

MATERIA: Nulidad de patente de invención: Alcance *del n.° 4.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* . Casación no es tercera instancia. Apreciación conjunta de la prueba.

NORMAS APLICADAS: *Art. 632 Ley de Enjuiciamiento Civil* . *Arts. 46, 48 n.° 6 Estatuto de la Propiedad Industrial* . *Art. 1.124 del Código Civil* .

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias: 20-3-1953; 9-2-1954; 23-1-1984.

DOCTRINA: Aparte de referirse tales documentos a aspectos de índole pericial, en apreciación conjunta de la prueba practicada en los autos, que en cuanto han sido ya tenidos en cuenta en la sentencia recurrida con acomodo a las reglas de la sana crítica que previene el *artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* no son susceptibles de revisión en casación por tratarse de facultad privativa del Juzgador de instancia, es lo cierto que lo en realidad pretendido por dicha entidad recurrente mediante el planteamiento del motivo que se examina es establecer una nueva valoración probatoria con olvido de que ello no es procedente de realizar en casación, al no ser ésta una nueva instancia.

La consistencia de lo expuesto del precedente fundamento viene además avalada por el hecho de que, como proclaman las sentencias de esta Sala, a efectos de posibilidad de patente industrial, el legislador atiende más que al resultado o producto, al procedimiento para obtenerlos, al estimar al respecto la modificación de las condiciones de aquél con el fin de obtener lo que con amplio criterio ha de calificarse de «algunas ventajas sobre lo ya conocido», y sin que la apreciación de novedad requiera que lo sea en la integridad del objeto de la patente, sino simplemente que sea significativamente revelador de modificación de condiciones esenciales de un procedimiento anterior con la finalidad antes indicada de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido.

En la villa de Madrid, a veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, como consecuencia de autos de impugnación de inscripción de patente de invención seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número veinte de Madrid, sobre impugnación de patente cuyo recurso fue interpuesto por Merz y Co. Chemische Fabrik, representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut y asistida del Letrado don Ignacio del Valle Sánchez, en el que es recurrida Alter, S.A., personada representada por el Procurador don Lorenzo Tabanera Herranz y asistida del Letrado don José María Castelló Colchero.

Antecedentes de hecho

Primero: Ante el Juzgado de Primera Instancia número veinte de Madrid, se promovieron autos de impugnación de inscripción de patente de invención, a instancia de Merz y Co. Chemische Fabrik, contra Alter, S.A., la representación de la parte actora, formalizó demanda exponiendo en síntesis los siguientes hechos: 1.º Con fecha 31 de julio de 1970, la sociedad de nacionalidad alemana Merz y Co. Chemische Fabrik, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial español una Patente de invención en la que se reivindicaba prioridad internacional de la depositada en la República Federal de Alemania, con fecha 13 de agosto de

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

1969, bajo el núm. P 19 41 217.0, al amparo de los beneficios establecidos en el *artículo 51 de la Ley de Propiedad Industrial española, correspondiéndola* el núm. registral 382.339 protegiendo «un procedimiento para la preparación de Alfa-Halogenofenoxi-Isobutiroil-Beta-Nicotinoil-Glicoles». 2.º Con fecha 29 de mayo de 1974, la entidad demandada Alter, S.A. solicitó del Registro de la Propiedad Industrial español, la inscripción de una Patente de Invención a la que se le adjudicó el núm. 426.755, por «un procedimiento de preparación del Ester mixto 1-(2-p-clorofenoxi)-2-Metilpropianoato,2-Nicotinato de Etilenglicol». La citada patente de invención fue concedida a favor de la entidad solicitante en 29 de enero de 1976. 3.° Con fecha 4 de junio de 1975, esa misma firma demandada Alter, S.A. acudió ante el Registro de la Propiedad Industrial en solicitud de una nueva Patente de Invención a la que se le adjudicó el número registral 438.246, reivindicando y protegiendo «un procedimiento de preparación del Glicol-2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropianoato nicotinato», que fue concedida a favor de Alter, S.A. en 14 de septiembre de 1976. 4.° Cuando se solicitaron por Alter, S.A. las patentes de invención núms. 426.755 y 438.246, respectivamente, 29 de mayo de 1974 y 4 de junio de 1975, los procedimientos reivindicados y protegidos por esas patentes, carecían en forma total y absoluta de novedad al encontrarse plenamente anticipados por el procedimiento descrito y reivindicado por la también Patente de Invención española núm. 382.339 perteneciente a la demandante Merz y Co. Chemische Fabrik. 5.° El producto obtenido como consecuencia de los procedimientos reivindicados por las Patentes de Invención españolas núms. 426.755 y 438.246, es comercializado por Alter, S.A., bajo la especialidad farmacéutica «Afloyan». 6.° Con fecha 24 de mayo de 1978, la entidad mi representada, por intermedio de sus agentes de propiedad industrial en España, señores Elzaburu, remitió carta certificada por conducto notarial a Alter, S.A., en la que le hacía saber los derechos de propiedad industrial de los que era titular, y la instaba a renunciar a las Patentes de Invención núms. 426.755 y 438.246 por encontrarse las mismas plenamente anticipadas por la Patente de Invención núm. 382.339 que la pertenecía. La citada carta fue totalmente desatendida por la sociedad Alter, S.A. 7.° Hay un hecho sintomático que demuestra que entra dentro de la política de la demandada la de tratar de reivindicar a su favor procedimientos anteriormente protegidos a favor de Merz y Co. En el año 1974, Alter, S.A. solicitó y le fue concedido en España como consecuencia de la falta de examen previo de novedad, una Patente de Invención bajo el núm. 436.758 protegiendo «2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionato-nicotinato de etilenglicol y procedimiento para su preparación». Alegó los fundamentos de derecho y suplicó al Juzgado, se sirva tener por articulada la prueba de la que intento valerme en el presente procedimiento acordando su admisión y lo conducente a su práctica.

Admitida a trámite la demanda don Lorenzo Tabanera Herranz, en representación de la compañía mercantil Alter, S.A. la contestó en base a los siguientes hechos: 1.° Rechazo todos y cada uno de los articulados en la demanda en cuanto se opongan a los que por mi parte paso a constatar como únicas y auténticas premisas de la presente litis. 2.º Ni acepto ni niego el correlativo 1.º de la demanda, estando a lo que en período probatorio quede acreditado sobre titularidad, contenido, numeración, fechas de solicitud, concesión y vigencia de esa patente de invención. 3° Cierto el correlativo 2.° de la demanda en cuanto establece la fecha de solicitud de la patente de invención 426.755. 4.° Cierto, asimismo, el correlativo 3.º de la demanda, en cuanto a la fecha de solicitud de la patente de invención de Alter, S.A. n.º 538.346. y el hecho de su concesión el 14 de septiembre de 1976, siendo asimismo correcta la transcripción de la nota de reivindicaciones. 5.º Se rechaza categóricamente el correlativo 4.° de la demanda y en apoyo de nuestra repulsa se acompaña como documento unido de número 1, informe emitido por la Real Academia de Farmacia, cuya conclusión final figurada en el párrafo 1.° de su página 7. Para llegar a cuya conclusión, la prestigiosa Corporación dictaminante establece la comparación independientemente de las dos etapas (inicial y final), que pueden distinguirse en los procedimientos amparados por las respectivas patentes Merz, n.° 382.339, frente a las de mi representada, Alter, S.A. 426.755 y 438.246, en busca de parecidos o diferencias que permiten emitir un dictamen categórico acerca del punto esencial de la originalidad o falta de originalidad de las dos patentes más modernas, respecto a la más antigua, con la distinción que transcribe. 6.° Robusteciendo la afirmada novedad y originalidad de las patentes cuestionadas en el presente procedimiento, hemos de dejar constancia en el presente procedimiento, el hecho de que las patentes de Alter, S.A. números 438.246 y 428.245 han merecido el privilegio de su inscripción respectivamente con patentes números 4.028.369 y 4.017.502, en el Registro de Patentes de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya normativa exige un exhaustivo examen de novedad. 7.° Respecto al contenido del hecho sexto de la demanda que se contesta, solamente merece destacarse la circunstancia de que la patente citada en el mismo no es ninguna de las que se debaten en el presente procedimiento, por lo que su mención evidencia un escaso buen gusto por parte de nuestra oponente. Alegó los fundamentos de derechos y suplicó al Juzgado lo que expresa.

Segundo: Evacuado el trámite de conclusiones se acordó por el Juzgado elevar los autos a la Audiencia Territorial con emplazamiento de las partes.

Recibidos los autos en la Audiencia Territorial de Madrid, y personadas las partes, finalmente se dictó sentencia por la Sala 1.a de lo Civil de dicha Audiencia, con fecha 16 de abril de 1986 cuya parte dispositiva es como sigue: Fallamos: Que desestimando la demanda formulada por Merz y Co. Chemische Fabrik contra Alter, S.A., por la que solicitaba la nulidad de las patentes de invención números 426.755 y 438.246 pertenecientes a ésta, debemos absolverla y la absolvemos, condenando expresamente a la actora al pago de las costas procesales.

Tercero: Por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en representación de la Sociedad alemana Merz y Co. Chemische Fabrik, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

1.° Formulado al amparo *del número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

2.° Al amparo *del apartado 5.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , infracción del *artículo 46 en su relación con el artículo 48-6 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 que se mandó publicar por la Real Orden de 30 de abril de 1930* .

Cuarto: Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 26 de enero, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Fernández Rodríguez.

Fundamentos de Derecho

Primero: Procede desestimar el primero de los motivos en que se apoya el recurso de casación de que se trata, que la entidad «Merz y Co. Chemische Fabrik» formula, al amparo *del número 4.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por error que estima producido por la Sala sentenciadora de instancia en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en autos, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, pues aparte de referirse tales documentos a aspectos de índole pericial, en apreciación conjunta de la prueba practicada en los autos, que en cuanto han sido ya tenidos en cuenta en la sentencia recurrida con acomodo a las reglas de la sana crítica que previene el *artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* no son susceptibles de revisión en casación por tratarse de facultad privativa del Juzgador de instancia, es lo cierto que lo en realidad pretendido por dicha entidad recurrente mediante el planteamiento del motivo que se examina es establecer una nueva valoración probatoria con olvido de que ello no es procedente de realizar en casación, al no ser ésta una nueva instancia, sino un mero recurso encaminado a determinar si dados unos determinados hechos objetivamente apreciados en la resolución impugnada se ha producido o no infracción de norma del ordenamiento jurídico; además que, conforme tiene declarado esta Sala en sentencias, entre otras, de 20 de marzo de 1953, 9 de febrero de 1954 y 23 de enero de 1984, con base en el citado número 4° del *artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* no cabe combatir el juicio dado por el Tribunal de instancia en virtud del conjunto de pruebas cuando, como sucede en el presente caso, el recurrente pretende impugnarlo por el resultado aislado de algunos elementos probatorios.

Segundo: A igual solución desestimatoria es de llegar en cuanto al motivo segundo, sustentado por la referida entidad recurrente, al amparo *del número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , en infracción del *artículo 46, en su relación con el 48-6, del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929* que se mandó publicar por la Real Orden de 30 de abril de 1930, porque reconocido en el quinto fundamento de derecho de la sentencia recurrida, sin desvirtuación eficiente por el recurrente, cual le incumbía en aplicación de la normativa del *artículo 1.214 del Código Civil* al tratarse de un elemento esencialmente constitutivo de su pretensión, que la entidad demandante, ahora recurrente, «Merz y Co. Chemische Fabrik» no ha probado de modo claro, preciso, concreto y concluyente que su inscripción anterior en el tiempo anticipe los procedimientos patentados por la entidad demandada «Alter», objeto de controversia, ni que éstos carezcan de novedad o sean de dominio público y utilizables por cualquier persona experta, así como que los reactivos, disolventes, temperaturas de fusión, obtención del producto, en forma oleosa, variación de las condiciones experimentales, diferentes entre las patentes registradas con los números 426.755 y 438.246 a nombre de «Alter» con relación a la número 438.246 registrada a nombre de «Merz y Co. Chemische Fabrik» constituyen novedades esenciales, susceptibles de producir ventajas, en cuanto son aspectos fácticos vinculantes en casación, determina la no infracción de lo normado en el precitado *artículo 46, en relación con el 48-6, del Estatuto de la Propiedad Industrial* , y por el contrario riguroso acomodo a lo dispuesto en tales preceptos a fines de apreciación de materia de patente, desde el momento que genera novedad amparable en la economía social de mercado, de índole competitiva y tendente a un perfeccionamiento constante, tanto en los productos finales como en los procedimientos para su obtención siempre que el resultado último sea

beneficioso, como acertadamente indica la resolución impugnada, y que es precisamente la finalidad de los relacionados preceptos del Estatuto de la Propiedad Industrial, y más en cuanto el párrafo segundo del precitado artículo 46 es previsor como meramente enunciativa, y no exhaustiva, la relación que el párrafo primero de dicho precepto contiene en orden a perfeccionamientos modificativos de condiciones esenciales de un procedimiento significativo de ventaja sobre lo ya conocido a fines posibilitadores de patente.

Tercero: La consistencia de lo expuesto del precedente fundamento viene además avalada por el hecho de que, como proclaman las sentencias de esta Sala, entre otras, de 29 de noviembre de 1958, 27 de enero de 1959, 11 de octubre de 1960 y 3 de diciembre de 1966, a efectos de posibilidad de patente industrial, el legislador atiende más que al resultado o producto, al procedimiento para obtenerlos, al estimar al respecto la modificación de las condiciones de aquél con el fin de obtener lo que con amplio criterio ha de calificarse de «algunas ventajas sobre lo ya conocido», y sin que la apreciación de novedad requiera que lo sea en la integridad del objeto de la patente, sino simplemente que sea significativamente revelador de modificación de condiciones esenciales de un procedimiento anterior con la finalidad antes indicada de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido, ponderadamente apreciado, con base en los diversos medios probatorios aportados al debate en cuestión, por el Tribunal que dictó la sentencia a que se contrae este recurso.

Cuarto: Procede, en consecuencia, declarar no haber lugar al recurso, con imposición a la entidad recurrente de las costas en él producidas; y debiendo disponer conforme previene *el número 12 del artículo 270 del aludido Estatuto de la Propiedad Industrial* .

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

FALLAMOS:

Se desestima el recurso de casación interpuesto en nombre y representación de la entidad «Merz y Co. Chemische Fabrik» contra la sentencia dictada, con fecha 16 de abril de 1986, por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid en las actuaciones de que se trata, con imposición a dicha entidad recurrente de las costas en dicho recurso causadas; y devuélvase el correspondiente expediente al Registro de la Propiedad Industrial, con testimonio de la sentencia recaída.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Latour Brotóns.- Cecilio Serena Velloso.- José Luis Albácar López.- Matías Malpica González Elipe.- Antonio Fernández Rodríguez.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Antonio Fernández Rodríguez, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en el día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ