



Roj: STS 4813/1987
Id Cendoj: 28079110011987100078
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: JUAN LATOUR BROTONS
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 452.-Sentencia de 8 de julio de 1987

PONENTE: Presidente Excmo. Sr. don Juan Latour Brotóns.

PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo ordinario de mayor cuantía.

MATERIA: Propiedad Industrial. Concepto de documentos a efectos de casación. Patentes.

NORMAS APLICADAS: *Artículos 1.692, n.º 4.º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 46 y 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial .*

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 29 de noviembre de 1985, 30 de enero y 25 de abril de 1986 y 23 de mayo de 1987.

DOCTRINA: Por documentos a que se refiere *el número 4.º del artículo 1962 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , han de entenderse las específicamente tales, regulados y catalogados en el *Código Civil* y leyes procesales, sin que puedan desnaturalizarse y asimilar a los mismos cuantos medios de prueba hubiesen sido documentados. No supone invención, a efectos de patente, lo que no suponga diferencia esencial, correspondiendo en su integridad a características esencialmente en las patentes comparadas y sin obtención de un resultado nuevo.

En la villa de Madrid, a ocho de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Vistos por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación, contra la sentencia que con fecha 4 de junio de 1985, dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid , como consecuencia de autos de juicio ordinario de mayor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 17 sobre nulidad de Registro de la Propiedad Industrial, cuyo recurso fue interpuesto por don Juan Ignacio , representado por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel y asistido del Letrado don Jaime Tent Soler, y como recurrido, personado, «Joresa, S.A.» representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra y asistido del Letrado don Buenaventura Pellise Prat.

Antecedentes de hecho

Primero: Por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, en nombre de Joresa, S.A., y mediante escrito que por reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia del número 17 de los de esta capital, se dedujo demanda contra la inscripción de patente en el Registro de la Propiedad, contra don Juan Ignacio , y en cuya demanda se alegó: Que según resulta del expediente administrativo correspondiente a la patente de invención número NUM000 objeto del presente proceso de nulidad, esta patente fue solicitada con fecha 20 de junio de 1980, a nombre del demandado, produciéndose su concesión e inscripción registral el 16 de diciembre del propio año; que dicho demandado declaró como de invención nueva y propia, unos supuestos «perfeccionamientos introducidos en los tensores para cadenas, correas y similares»; que a los fines de facilitar la comprensión del tema objeto de litigio, se concreta que los tensores a los que el presente proceso se refiere se utilizan para conseguir que las cadenas y otros elementos de transmisión vean compensado de alguna manera el proceso de alargamiento que se produce en los mismos como consecuencia de su funcionamiento, de forma que, si bien estas cadenas o similares al instalarse inicialmente sobre las poleas o ruedas dentadas cuyo movimiento gobiernan se ajustan sobre las mismas con la tensión requerida, después de un tiempo de funcionamiento esta tensión disminuye al producirse aquel gradual alargamiento de la cadena o similar; que

estos dispositivos tensores son conocidos desde hace años y la firma actora Joresa, S.A., está especializada en su fabricación, con amplia implantación en mercado; de modo más concreto, posee y tiene en explotación, Modelo de Utilidad número 108.066, concedido con fecha 28 de diciembre de 1964, o sea, más de quince años anterior a la patente del demandado; que las características de los tensores para cadenas reivindicadas en la patente de invención número NUM000 no supongan la invención de ningún nuevo tipo de tensor, sino la mera realización rudimentaria de unos tensores ya conocidos esencialmente desde antes, sin aportación de mejora sustancial alguna, con simple repetición de elementos componentes ya presentes en realizaciones precedentes, como las reflejadas por los registros anteriores aportados a título de ejemplo; que si se tiene en cuenta que lo impugnado no es un mero modelo de utilidad, sino una patente de invención cuya validez presupone la aportación de una solución industrial nueva con carácter absoluto en relación a lo conocido desde antes, es bien notoria que esta invención no existe en la patente número NUM000 . Alegó los fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminó suplicando se dictase sentencia declarando nula y sin efecto la inscripción de la patente de invención número NUM000 en el Registro de la Propiedad Industrial, con la preceptiva imposición de costas a la parte demandada y todo lo demás que proceda.

Segundo: Por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre del demandado don Juan Ignacio , se contestó a la demanda, alegando: Que del estudio comparativo realizado por el Centro de Investigaciones Técnicas de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, resulta que entre los tensores de cadenas de correas de las patentes de invención números NUM000 y patente francesa NUM002 , existen tan notorias y sustanciales diferencias, que impiden apreciar identidad entre ambos ingenios; que el tensor francés emplea un complicado sistema de impulsión a base de dispositivos mecánicos interiores e incorpora un sistema de bajada de la cabeza del tensor, consistente en un elemento cilíndrico accionado desde el exterior; que la patente de invención número NUM000 es una verdadera invención, por cuanto modifica y simplifica las condiciones esenciales de un objetivo industrial; es decir: con economía de medios, mejora los tensores para cadenas y correas anteriormente existentes, permitiendo un mejor aprovechamiento y eficacia desde el punto de vista de su industrialización, así como una sustancial mejora en el rendimiento de los tensores. Invocó los fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminó suplicando se dictase sentencia desestimando la demanda y declarando perfectamente válida la patente de invención número NUM000 , inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, con costas a la parte actora.

Tercero: Practicada la prueba declarada pertinente y unida a sus autos, fueron elevados los autos a la Audiencia Territorial de Madrid, donde, después de los trámites pertinentes, la Sala Segunda dictó sentencia con fecha 4 de junio de 1985, dictó sentencia dando lugar a la demanda declaró nula y sin efecto la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la patente de invención número NUM000 a favor del demandado, al cual se imponen las costas.

Cuarto: Por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre de don Juan Ignacio , se ha interpuesto, contra la anterior sentencia, recurso de casación, al amparo de los siguientes motivos:

1. Al amparo del número 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por error en la prueba que resulta de los particulares del documento, que es la certificación del estudio comparativo expedido por el Centro de Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián, unida a los autos, que demuestra la equivocación del Juzgador al considerar éste en la sentencia, que dicho informe no revela modificaciones esenciales en la Patente número NUM000 .

2. Al amparo del número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; infracción por no aplicación del artículo 46 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; que el objeto de la Patente NUM000 , titulado como perfeccionamientos introducidos en los tensores para cadenas, correas y similares, al simplificar mecánicamente los tensores existentes en el mercado, obtiene unas superiores y mejores cualidades en su utilización, economía de tiempo y productividad, que implican por sí mismas una novedad notoria y manifiesta.

3. Al amparo del número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por aplicación indebida del artículo 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; que el fallo de la sentencia recurrida infringe dicho artículo porque la patente de invención número NUM000 , es diferente en forma, dimensiones, proporciones y materias al Modelo de Utilidad 108.066, registrado anteriormente a la Patente NUM001 , y a la Patente francesa NUM002 , con un resultado diferente, por cuanto sustituye el sistema hidráulico por el sistema mecánico, y porque el primero es interior al tensor y el otro externo, obteniendo unas mejores prestaciones esenciales en el mundo industrial.

Quinto: Admitido el recurso por la Sala y evacuado el traslado de instrucción, se señaló día para la vista, que ha tenido lugar el día dos de julio del corriente año.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Juan Latour Brotóns.

Fundamentos de Derecho

Primero: 1. Es doctrina jurisprudencial la que viene entendiendo que, después de la reforma llevada a cabo en la *Ley de Enjuiciamiento Civil por la de 6 de agosto de 1984*, por documentos a que se refiere el número 4.º del artículo 1.692, han de entenderse los específicamente tales, regulados y catalogados en el *Código Civil* y leyes procesales, sin que puedan desnaturalizarse y asimilar a los mismos cuantos medios de prueba hubiesen sido documentados (sentencias de 29 de noviembre de 1985, 30 de enero y 25 de abril de 1986 y 23 de mayo último).

2. Conforme a esta doctrina, no tiene el carácter de documento el certificado del estudio comparativo expedido por el Centro de Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, pues que, al fin y a la postre, no dejan de ser unas pseudo- pruebas periciales, procediendo, en consecuencia, la desestimación del primero de los motivos del recurso que, bajo el ordinal ya apuntado, pretende introducir como prueba documental acreditativa del error en la apreciación de la prueba la certificación reseñada.

Segundo: El siguiente motivo, amparado en el número 5.º del artículo 1.692 de la *Ley de Enjuiciamiento Civil* y en el que se denuncia la inaplicación del artículo 46 del *Estatuto de la Propiedad Industrial*, tampoco puede prosperar, toda vez que la sentencia impugnada afirma rotundamente que los supuestos perfeccionamientos reivindicados en la patente de invención número NUM000 no aportan ninguna diferencia esencial, correspondiendo en su integridad a características «esencialmente presentes en las patentes mencionadas».

Tercero: Finalmente, igual suerte desestimatoria ha de correr el tercero y último de los motivos del recurso, formulado al amparo del número 5.º del artículo 1.692 ya citado, y en el que se denuncia la inaplicación del artículo 48 del *Estatuto de la Propiedad Industrial*, toda vez que la sentencia afirma que no se revela que con el nuevo sistema se modifiquen esencialmente las cualidades de los tensores ya registrados o con su utilización se obtuviere un resultado nuevo.

Cuarto: La desestimación de los anteriores motivos, obliga a la imposición de las costas al recurrente.

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 a nombre de don Juan Ignacio, contra la sentencia que con fecha 4 de junio de 1985, dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala 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.- Juan Latour Brotóns.- Rafael Casares Córdoba.- Matías Malpica González Elipe.- Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.- Antonio Sánchez Jáuregui.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Excmo. Sr. don Juan Latour Brotóns, Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando, audiencia pública la misma en el día de la fecha de que como Secretario, certifico.