

Roj: STS 4335/1987
Id Cendoj: 28079110011987100549
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. 408.- Sentencia de 22 de junio de 1987

PONENTE: Excmo. Sr. don Antonio Carretero Pérez.

PROCEDIMIENTO: Juicio especial de Propiedad Industrial.

MATERIA: Nulidad de patente de invención por falta de novedad. Prueba pericial (perito designado por insaculación). Ámbito casacional de la novedad y delimitación conceptual de la misma.

NORMAS APLICADAS: *Artículos 8.1, Ley 11/1986, 20-III* .

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 3-III y 11-IX-1986.

DOCTRINA: El segundo motivo, se basa en el *artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* ,

por falta de aplicación del *artículo 115-1.º, en relación en el 48 y 49 del Estatuto de la Propiedad Industrial* que, en definitiva, exigen el requisito de la novedad para la eficacia definitiva de las inscripciones de invención en el Registro de la Propiedad Industrial. Pero este requisito de la novedad, que puede conducir, por su defecto, a la nulidad de la patente es, según reiterada jurisprudencia, una cuestión de hecho que, en este caso, se ha apreciado, por elementos fundamentales de la innovación impugnada, que ponen en evidencia su diferencia con las patentes del actor, por su ideación o finalidad pretendida, elementos que permiten concluir la existencia de la novedad que, en el *Estatuto de la Propiedad Industrial* , es un concepto relativo, en cuanto basta un avance de la creación industrial, no alcanzado con anterioridad y que tenga suficiente trascendencia para reputarse sustancial.

En la villa de Madrid, a veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete.

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 Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, como consecuencia en autos de juicio de patentes y marcas, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de los de Madrid, sobre nulidad de patente de invención, cuyo recurso fue interpuesto por «Racionalización y Mecanización Sadrym, S. A.», representada por el Procurador don Carlos Zulueta Cebrián y asistido de Letrado don Javier del Valle Sánchez, y como recurrido, personado don Mariano , representado por el Procurador don Enrique Sorribes Torra y asistido de Letrado don Buenaventura Pallise Prute.

Antecedentes de hecho

Primero: Por el Procurador don Carlos Zulueta Cebrián, en nombre de la Sociedad Anónima de «Racionalización y Mecanización Sadrym, S.A.», y mediante escrito que por reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia del número nueve de los de esta Capital, se dedujo demanda contra don Mariano , sobre nulidad de patente de invención, y en cuya demanda se alegó: Que la actora se dedica al perfeccionamiento tecnológico, fabricación y venta de máquinas relacionadas con el deshuesado y relleno de la aceituna; que protegiendo las mejoras conseguidas sobre este tipo de máquinas la actora tiene concedidas por el Registro de la Propiedad Industrial las siguientes patentes: Número 384.190, solicitada en 2 de octubre de 1970 y concedida el 16 de diciembre del mismo año; número 428.593, solicitada en 24 de julio de 1974 y concedida en 24 de marzo de 1975; número 436.567 solicitada el 14 de abril de 1975 y concedida el 10 de junio del mismo

año; certificado de adición correspondiente a la patente número 436.567, solicitado el 22 de octubre de 1975 y concedida el 7 de diciembre de 1976; que independientemente de estas patentes de invención y certificado de adición, la actora, tiene el derecho de explotación en exclusiva por cesión de su legítimo titular, de varios Registros de Propiedad Industrial que enumera; que en 3 de febrero de 1976, el demandado, residente en Madrid, acudió ante el Registro de la Propiedad Industrial en solicitud de inscripción a favor de una patente de invención bajo el número 444.888 reivindicando y protegiendo concretamente máquina deshuesadora y rellenadora de aceitunas y productos similares, y cuya patente fue concedida en 24 de junio del mismo año, y en 29 de julio siguiente el demandado, solicitó y obtuvo un certificado de adición a la patente mencionada, que fue numerado con el 450.279; que en 1976 el demandado obtuvo la patente 444.888, así como los certificados de adición números 450.279 y 450.280, y en aquella fecha carecían en forma total y absoluta de novedad, habiendo sido concedidos esos registros en contravención de preceptos específicos contenidos en el *Estatuto de Propiedad Industrial* que se relacionan; se hace a continuación un análisis comparativo entre la máquina reivindicada y protegida por las patentes pertenecientes a la demandante y la reivindicada por las del demandado, resultando evidente que el sistema de dosificación que se declara como novedad en la reivindicación 2ª de la patente de invención número 444.888 y la 1ª del certificado de adición de esa patente, se encuentran anticipadas por las patentes números 384.190 en su reivindicación 4ª. y 428.593 en sus reivindicaciones 1ª, 15, 16, y 17, pertenecientes a la demandante; se adjunta informe de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid; que la falta de novedad de la patente del demandado no nace de forma casual. sino que el mismo ha solicitado sus registros con un pleno conocimiento de que el objeto que se reivindicaba plagiaba el protegido en registros de Propiedad Industrial anteriores pertenecientes a la actora. Invoca los fundamentos de derecho que estima pertinentes y termina suplicando se dicte sentencia declarando nulas y sin ningún valor legal, la patente de invención española número 444.888 y de sus certificados de adición números 450.279 y 450.280, con condena de costas al demandado.

Segundo: Por el Procurador don Enrique Sorribes Torra en nombre del demandado don Mariano , contestó a la demanda alegando; que la demanda que se contesta contiene una relación de hechos evidentemente parcial, tanto porque ni siquiera menciona la otra demanda de nulidad promovida paralelamente a la presente y con igual fecha, por la misma actora, sobre otra patente de esta parte también sobre máquinas para manipular la aceituna, como porque en la presente demanda, de modo parecido a lo que ocurrió en el otro proceso iniciado en la misma fecha, la actora niega la novedad de unas mejoras industriales patentadas por el señor Mariano ocultando el hecho sustancial que de la misma Sociedad actora la ha patentado a su nombre, con notoria posterioridad, las mismas mejoras, presentándolas como nuevas y propias; que las mejoras sustanciales reivindicadas en la patente número 444.888 y en sus certificados de adición se pretende deducir como carentes de novedad en 1976, fecha de solicitud de tales registros, fueron presentadas un año después a nombre de la actora, como patente de invención número 458.438; que el demandado tuvo noticia de que la actora había iniciado la oferta de una nueva máquina deshuesadora-rellenadora DRC capacitada para trabajar al ritmo de 1.500 aceitunas por minuto, es decir, una máquina equivalente a la patentada y puesta en el mercado por Cleser en 1976; esta máquina de «Racionalización y Mecanización Sadrym, S.A.», es la que ofrece como «novedad», en enero de 1978; respectó al informe de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, se dice ha sido realizado sin haber visto ninguna máquina Cleser objeto de las patentes que aquí se discuten; que es indiscutible que tampoco se ofreció al dictaminante la posterior patente número 458.438 obtenida por «Racionalización y Mecanización Sadrym, S.A.», sobre perfeccionamientos coincidentes con los discutidos. Alega los fundamentos de derecho que estima pertinentes y termina suplicando se dicte sentencia desestimando la demanda, con costas a la parte actora.

Tercero: Practicada la prueba declarada pertinente y unida a sus autos, fueron elevados los mismos a la Audiencia Territorial de Madrid, donde, previos los trámites-pertinentes, la Sala 3ª de lo Civil de la misma, dictó sentencia con fecha de 9 de octubre de 1985 desestimando la demanda con imposición de costas a la parte actora.

Cuarto: Por el Procurador don Carlos Zulueta Cebrián, en nombre de «Racionalización y Mecanización Sadrym, S.A.», se ha interpuesto, contra la anterior sentencia, recurso de casación, al amparo de los siguientes Motivos:

Primero.- Se formula al amparo de *número 3.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , en cuanto que se ha producido una infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales que han producido indefensión para la recurrente; que según consta en autos, las respectivas pruebas periciales de las partes demandante y demandada, fueron admitidas, sucediendo que las mismas no pudieron ser practicadas dentro del período probatorio.

Segundo.- Se articula al amparo del *número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* ; violación por falta de aplicación del *artículo 115 número 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, en su relación con los artículos 48 y 49 del mismo Cuerpo Legal* : que tal y conforme expone el recurrente, resulta imprescindible el que para que se pueda producir una desestimación de la demanda según el fallo de la sentencia recurrida, quede acreditado suficientemente el que la Patente impugnada y los certificados de adición a la misma introducen mejoras sustanciales lo cual no sucede en el presente caso, máxime teniendo en cuenta, según se aduce en el motivo anterior que no se ha practicado el informe pericial dimanante del ramo de prueba de la actora.

Quinto: Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló día para la vista, que ha tenido lugar el día 17 de julio de 1977.

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

Fundamentos de Derecho

Primero: La sentencia impugnada declara que la patente de invención concedida al demandado n.º 444.888 en 4-VI-1976, para «Máquina deshuesadora y rellenadora de aceitunas y productos similares» y los certificados de adición, para su perfeccionamiento n.º 450.279, en 28-V-1977 y n.º 450.280, en 28-V-1977, representaban esenciales novedades, con respecto a las patentes de invención, certificados de adición y modelos de utilidad de los que era titular registral con anterioridad la actora y que procedían de una «Máquina automática continua deshuesadora de aceitunas», «Máquina para el deshuesado y rellenadora de frutos» y «Dispositivo dosificador, cortador y doblador de pimiento adaptable a máquinas rellenadoras de aceitunas, para su transformación en rellenadoras».

Segundo: En su primer motivo de casación, el actor, ahora recurrente, se basa en el *artículo 1.692 -3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , al entender que el desarrollo de la prueba pericial le produjo indefensión, porque solamente emitió su dictamen el perito propuesto por la parte demandada por lo que, realmente, no llevó a la práctica la prueba pericial propuesta por la parte actora, sin que tal alegación pueda ser acogida, porque la prueba pericial de la parte demandada, se llevó a cabo, no por el perito que designó el demandado, rechazado por la actora, sino por quien, en su lugar, fue designado, por insaculación, lo cual garantiza su neutralidad que, por otra parte, no fue puesta en duda por la actora, que no formuló recusación frente a su nombramiento. No se ha demostrado la indefensión, al no existir base alguna para tachar de parcial su dictamen que, además, es coincidente con otros obrantes en el proceso, en el que también fueron valoradas la amplia prueba documental y la de confesión.

Tercero: El segundo motivo, se basa en el *artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , por falta de aplicación del *artículo 115-1.º, en relación con el 48 y 49 del Estatuto de la Propiedad Industrial* que, en definitiva, exigen el requisito de la novedad para la eficacia definitiva de las inscripciones de invención en el Registro de la Propiedad Industrial. Pero este requisito de la novedad, puede conducir, por su defecto, a la nulidad de la patente es, según reiterada jurisprudencia, una cuestión de hecho que, en este caso, se ha apreciado, por elementos fundamentales de la innovación impugnada, que ponen en evidencia su diferencia con las patentes del actor, por su ideación o finalidad pretendida (una máquina continua, frente a la anterior intermitente), unos mecanismos distintos de arrastre y posicionamiento de esos frutos para deshuesar y rellenar, un rendimiento diferente (1.500 frutos por minuto la impugnada, frente a 120 la máquina de la actora) y una calidad superior de la máquina impugnada, que estropea muy pocos frutos en relación con la de la actora, elementos que permiten concluir la existencia de la novedad que, en el *Estatuto de la Propiedad Industrial* , es un concepto relativo, en cuanto basta un avance de la creación industrial, no alcanzado con anterioridad y que tenga suficiente trascendencia para reputarse sustancial (sentencias de esta Sala de 3-III-1986 y 11-IX-1986 , entre otras), concepto que, en cierto modo, puede asimilarse el contenido en el *artículo 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 marzo* , en cuanto establece que «se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica, de una manera evidente para un experto en la materia». Los dictámenes periciales apreciados por el Tribunal no acusan que la invención impugnada, resulte anticipada, de modo evidente, para un experto, en el estado de la técnica, razón por la cual debe desestimarse el motivo analizado.

Cuarto: Es procedente la imposición al recurrente, de la condena al pago de las costas de este recurso. Vistas las normas citadas y demás de aplicación.

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 «Racionalización y Mecanización Sadrym, S.A.», contra la sentencia que con fecha de 9 de octubre de 1985, dictó la Sala Tercera 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 originales 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.- Rafael Casares Córdoba.- Mariano Martín Granizo Fernández.- Antonio Carretero Pérez,- Ramón López Vilas. Alfonso Barcala Trillo Figueroa.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Antonio Carretero Pérez, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en autos, estando celebrando

audiencia pública la misma en el día de la fecha de que como Secretario, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ