

Roj: STS 9045/1987
Id Cendoj: 28079110011987101407
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: Casación
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ ELIPE
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 322.-Sentencia de 25 de mayo de 1987

PONENTE: Excmo. Sr. don Matías Malpica y González Elipe.

PROCEDIMIENTO: Juicio especial de Propiedad Industrial.

MATERIA: Nulidad de patentes de invención por falta de novedad. "Onus probandi". Vacío procesal en la valoración de la prueba; función a estos efectos de la casación.

NORMAS APLICADAS: *Artículos 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 1.242; 1.243 del Código Civil.*

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias 2-VI-1981; 17-11-1982; 15-VII-1983; 4-IV-1984; 9-II-1985; 9-II-1987.

DOCTRINA: Técnicamente, lo que se ha producido con la omisión de que se hizo mérito en el fundamento jurídico anterior, no es un error en la apreciación de la prueba, sino un vacío procesal en la valoración de la misma por la sentencia combatida, que nos sitúa en el trance casacional previsto por la doctrina de esta Sala, en el que por ella ha de hacerse una valoración con examen de los antes originales, para el debido control de los hechos con el propósito de "revelar o sacar a la luz la apreciación de los mismos omitida en la sentencia de instancia, para que el recurso de casación alcance su finalidad propia de discernir los derechos controvertidos de las partes.

En la villa de Madrid, a veinticinco de mayo 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 Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio de Nulidad de Patente, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Barcelona, sobre nulidad de registro de la propiedad industrial, cuyo recurso fue interpuesto por El. Du Pont de Nemours, representado por el Procurador don José Luis Ortiz de Solórzano, y asistido de Letrado doña María del Buen Consejo Baylos Merales, y como recurrido, personado, Kemichrom S.A. representado por el Procurador don Enrique Sorribes Torra y asistido de Letrado don José Luis Romani Sopena.

Antecedentes de hecho

Primero: Por el Procurador don Carlos Testor Ibars, en nombre y representación de la Compañía Mercantil El. Du Pont de Nemours and Company, presentó demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número Seis de los de Barcelona, contra la Entidad Kemichrom, S.A., sobre nulidad de Registro de Propiedad Industrial, estableciendo los siguientes hechos: La entidad norteamericana Du Pont, dedicada a la investigación, fabricación y experimentación de nuevos productos químicos, empresa conocida mundialmente, descubrió un producto fungicida conocido genéricamente como "carbendazim" o "Mbc", cuya finalidad es la eliminación de hongos indeseables. La fórmula genérica de este producto es la del éter metílico del ácido 2-bencimi-dazolcarbónico, también llamado, aunque con menos frecuencia, 2-bencimida-zolcarbámato de metilo. La Entidad Du Pont procedió a patentar el procedimiento descubierto en Estados Unidos mediante la Patente n.º 3.010.968, solicitada el 25 de noviembre de 1959 y concedida el 28 de noviembre de 1961. Dicha Compañía es también titular en España de la Patente de Invención n.º 339.903, solicitada el 27 de abril de 1967 y concedida el 18 de abril de 1968, que reivindica "un método para la obtención de una

composición útil para el control de enfermedades fúngicas de las plantas". Recientemente la Entidad Du Pont, que comercializa en numeroso países del mundo el producto "carbendazim" cuyo procedimiento ha descubierto, tiene conocimiento de que se está vendiendo este producto, no procedente de ella en Grecia y Francia. Realizadas las pertinentes averiguaciones comprueba la representada que la entidad que fabrica y comercializa el producto es la Sociedad Kemichrom, S.A., domiciliada en Barcelona. Una vez obtenidas las dos patentes pertenecientes a Kemichrom, S.A., la Sdad. Du Pont procedió a la comprobación de su contenido con el fin de averiguar si los procedimientos reivindicados en ellas se encontraban anticipados por las patentes prioritarias de Du Pont, llegando a la conclusión de que, efectivamente, los dos procedimientos descritos en las patentes españolas de Kemichrom, era esencialmente los mismos que los descritos por la patente de Du Pont. En conclusión, las patentes núms. 434.377 y 437.340 de Kemichrom se encuentran anticipadas y privadas de novedad por las patentes prioritarias de Du Pont, como acredita y demuestra el informe técnico de la Doctora en Ciencias Químicas doña Consuelo Latorre Pinilla, que se aporta con el escrito de demanda. Alega los fundamentos de derecho que creyó oportuno y termina con la súplica de que se dicte sentencia en su día que declare la nulidad de las Patentes de Invención núms. 434.377 y 437.340, con expresa imposición de costas a la entidad demandada.

Segundo: El Procurador don Pedro María Flores Flaque, en nombre de la compañía Kemichrom, S.A., contestó a la demanda alegando: Mediante la demanda origen de las presentes actuaciones de la actora, Du Pont, pretende alcanzar la declaración de nulidad de sendas Patentes de Invención españolas, propiedad de la Cía. Kemichrom. Tal como se anuncia en el apartado a) del hecho 4.º del escrito de demanda, la impugnación de la Patente de Invención española de Kemichrom n.º 434.377, tiene por base la Patente de Invención Colombiana de Du Pont n.º 17.604, solicitada el 210 de febrero de 1967 y concedida el 11 de mayo de 1976, la cual no anticipa la patente de invención española de Kemichrom n.º 434.377. La actora, con la vana pretensión de acreditar la anticipación a su criterio, de la Patente de Invención colombiana de Du Pont n.º 17.604, aporta con su escrito de demanda, doc n.º 9, un informe técnico emitido por la doctora en Ciencias Químicas doña Consuelo Latorre Pinilla. Esta parte estima que tanto el planteamiento como las conclusiones del citado informe no se ajustan a la realidad. Contrariamente a lo que afirma y pretende acreditar la contraparte en el Hecho 4.º, Apartado b) de su escrito de demanda, lo cierto es que la Patente de Invención española de Kemichrom n.º 437.340 no está anticipada por la Patente de Invención española de Du Pont n.º 339.903. Con la vana pretensión de acreditar lo contrario, la parte adversa recurre al propio informe de la doctora Latorre Pinilla. Pero contrariamente a lo que afirma la misma, en absoluta cabe afirmar que la Patente de Invención española de Du Pont n.º 339.903 anticipa la Patente de Invención española de Kemichrom n.º 437.340. Formula a continuación demanda reconvenicional que basa en los siguientes hechos: La actora basa la segunda de las pretensiones - declaración de nulidad de la Patente de Invención española n.º 437.340 de Kemichrom, S.A.- en la existencia de la Patente de Invención n.º 339.903 de la que es titular la propia entidad Du Pont, se halla anticipada por las Patentes de invención americanas núms. 2.933.502 y 2.933.504, propiedad a su vez de Du Pont. Sabido es que la prioridad de los derechos de las diferentes modalidades de Propiedad Industrial comenzará a contarse desde 1 fecha de su presentación, tal como sanciona el precepto contenido en el *art. 12 de nuestro Estatuto sobre la Propiedad Industrial*. Invocó los fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminó suplicando se dictase sentencia desestimando la demanda y estimando reconvenición, se declare la nulidad e ineficacia legal de la inscripción de la patente de invención n.º 339.903, condenando a la actora a esta y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas.

Tercero: Por el Procurador don Carlos Testor Ibars, en nombre de la parte actora, se contestó a la reconvenición, alegando: En la demanda reconvenicional que contestamos se manifiesta que la patente de invención española de Du Pont n.º 339.903, carecía de novedad en el momento de su solicitud en España, esto es, en el año 1967, al considerar la entidad demanda, en su reconvenición que dicha patente se encontraba anticipada en la fecha señalada, año 1967. En el hecho segundo de la demanda reconvenicional que contestamos, se acompañan fotocopias de las dos patentes de invención americanas de Du Pont y traducciones juradas de las mismas. La falta de novedad de la patente de invención n.º 339.903 se basa toda ella, en la demanda reconvenicional, en un informe pericial emitido por el Ing.º Agrónomo don Juan Antonio Cases Méndez, que se acompaña con dicha demanda como doc n.º 7. Invocó los fundamentos de derecho que estimo pertinentes, y terminó con la súplica de que se dictase sentencia desestimando la demanda reconvenicional.

Cuarto: Practicada la prueba declarada pertinente y unida a sus autos, la Sala 1.ª de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, previo informe del estado, dictó sentencia con fecha 22 de marzo de 1985, desestimando la demanda y estimando la reconvenición, declaró la nulidad de la patente española n.º 339.903, otorgada a favor de El. Du Pont de Nemours and Company, con costas a la parte actora.

Quinto: Por el Procurador don Rafael Ortiz de Solórzano y Arbéx, en nombre y representación de El Du Pont de Nemours, se ha interpuesto, contra la anterior sentencia, recurso de casación, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Autorizado por el n.º 4.º del art. 1.692 de la LE. Civil, modificada por la Ley 34/1984 de 6 de agosto. Error en la apreciación de la prueba, patentizado por el documento que figura en autos a los folios 653 y siguientes, que contiene el informe de la doctora Latorre, aportado por esta parte (doc n.º de la demanda). Segundo: Autorizado por el n.º 5.º del art. 1.692 de la L E. Civil, modificada por la Ley 34/1984 de 6 de agosto. Infracción del art. 1.214 del Código Civil por no hacer recaer la sentencia sobre el demandado el erecto perjudicial del incumplimiento de la carga probatoria que le incumbía. Tercero: Autorizado por el n.º 3.º del art. 1.692 de la LE. Civil, modificada por la Ley 34/1984 de 6 de agosto. Quebrantamiento de las normas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladores de la sentencia; concretamente por infracción del art. 372, n.º 3.º, párrafo 1.º de la LE. Civil y del art. 120, n.º 3, de la Constitución. Cuarto: Autorizado por el n.º 5.º de la LE. Civil, modificada por la Ley 34/1984 de 6 de agosto. Infracción del art. 1.253 del Código Civil que establece los requisitos a cumplir para la aplicación de las presunciones no legales: Quinto: Autorizado por el n.º 4.º del art. 1.692 de la LE. Civil, modificada por Ley 34/1984 de 6 de agosto. Error en la apreciación de la prueba basado en el informe técnico aportado por esta parte (folios 670 a 688) en el dictamen pericial emitido por un Ingeniero Agrónomo (folio 751 y siguientes), en la pretensión reconventional de Kemichrom y en las certificaciones presentadas por esta parte con escrito de 9 de marzo de 1984 relativas a haber sido prorrogada por cuatro años por el tribunal inglés de Patentes, la vigencia de la Patente británica n.º 1.190.614, correspondiente de la patente española n.º 339.903. Sexto: Autorizado por el n.º 5.º del art. 1.692 de la LE. Civil, modificada por Ley 34/1984 de 6 de agosto. Infracción de los arts. 45, 1.º y 48, 6.º del vigente estatuto sobre Propiedad Industrial, Texto refundido de 30 de abril de 1930, que han sido indebidamente aplicados.

Sexto: Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló día para la vista, que ha tenido lugar el 14 de mayor de 1987.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Matías Malpica y González Elipe.

Fundamentos de Derecho

Primero: Aunque el procedimiento sobre nulidad de patentes a que se contrae este recurso de casación, en virtud de demanda y reconvencción, se proyecta sobre las españolas números 434.377 y 437.340 de las que son titular la entidad demandada y la también española n.º 339.903 que reivindica la parte actora y que obviamente está impugnada por aquélla en demanda reconventional, los distintos motivos puntualizan con concreción aquellas patentes que son objeto de los mismos lo que permite su análisis bien definido, toda vez que la sentencia recurrida lo ha sido por contener pronunciamiento desestimatorio de la demanda y estimatorio, por el contrario, de la reconvencción.

Segundo: El primer motivo, al amparo del n.º 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción dada por la Ley de 6 de agosto de 1984, que es la de aplicación, denuncia el error en la apreciación de la prueba, patentizado en el documento que figura en autos a los folios 663 y siguientes que contiene el informe técnico de la doctora Latorre como documento n.º 9 de la demanda, y ello se refiere precisamente el caso de la patente n.º 437.340, enfrentada con la igualmente española n.º 339.903 de lo que es titular la mercantil actora y recurrente, de acuerdo con las precisiones contenidas en la Sentencia de 29 de noviembre de 1985, es lo cierto que en este caso, como quiera que la recurrente estima que no existe en el informe pericial contradictorio en autos (preguntas 25, folio 724 vuelto y 34, folio 726), decisión exacta al respecto de la novedad que respalda la validez registral de la patente combatida y en su vista ofrece como contrapunto al pronunciamiento de la Sala "a quo", el informe negativo al respecto, contenido en el que aportó a su demanda suscrito por la citada doctora Latorre, no es correcta ya en principio la vía utilizada procesalmente del n.º 4.º del Ayuntamiento 1.692, en cuanto se refiere a dicho informe como único existente sobre el particular en las actuaciones, lo que habría de tenerse como ortodoxo, en casos particulares, por no decir excepcionales, si se tratara de informe de Academia, Colegio o Corporación Oficial como acontece con la materia de propiedad industrial en que pueden ser decisorios, cuando se trata de apreciar hechos para los que sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, técnicos o artísticos como requiere el artículo 1.242 del Código Civil, pero sin olvidar lo dispuesto en los artículos 1.243 de dicho Código y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que sujetan a las reglas de la sana crítica su ponderación, en la que actúa soberanamente el Tribunal de instancia, siempre que no se acredite en tal valoración de prueba la falta de lógica o violación del elemental raciocinio humano. Pues bien, en el presente caso, no puede prosperar el motivo, porque no es cierto que haya una falta de conclusión por la pericia controvertida en autos; la hay, y precisamente en la contestación a las preguntas y en los folios antes indicados, en el sentido de que la patente impugnada constituye una diferencia reivindicatoria respecto de su oponente, aunque sea difícil definir la novedad u originalidad que tal

diferencia entraña; y acogido este informe contradictorio por la Sala "a quo" no puede lícitamente oponerse en casación el informe unilateral de la actora-recurrente sin más valor que una pseudo-pericia porque no tiene la fuerza procesal y garantía del primero, no siendo viable tampoco querer preterir el pronunciamiento de la Sala referida por la opinión subjetiva de la recurrente, toda vez que la asunción del informe de tres peritos profesionales por la Sentencia recurrida no puede ni lo ha sido, motejada de ilógica o absurda en la apreciación de esta clase de prueba (*art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* y Sentencia 9-2-1987).

Tercero: El segundo motivo, que es secuela del anterior, si bien encauzado por *el ordinal 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* no puede prosperar tampoco, porque la supuesta violación del *artículo 1.214 del Código Civil*, no se ha producido, en lo únicamente pertinente que es viable su invocación a efectos casacionales, cual es la distorsión posible efectuada por el tribunal de instancia en cuanto al "onus probandi" y su distribución entre las partes (sentencia 12-12- 85), pues en el presente caso a quien incumbía acreditar la falta de novedad de la patente numero 437.340 habida cuenta de la inicial virtualidad en orden a la novedad que le confiere a la invención su inscripción en el Registro de la Propiedad, es al actor que la impugna, no a quien como demandada la defiende, que, no obstante, también ha procurado, en forma positiva su defensa a través de la pericia, habiendo solicitado su práctica sobre el particular en el otrosí de su contestación a la demanda, por lo que no se advierte en forma alguna la desviación procesal que se denuncia en el motivo.

Cuarto: El tercer motivo por vía del *ordinal 3.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* denuncia la infracción de los *artículos 372 n.º 3 primer párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil* y *120-3 de la Constitución* y ello referido a la declaración de nulidad de la patente de la actora n.º 393.903 impugnada reconventionalmente y enfrentada a las patentes norteamericanas n.º 2.933.502 y 2.933.504, que ha de tener éxito por cuanto se han omitido en la sentencia recurrida los razonamientos que respaldan tal decisión, lo que supone la casación de la misma.

Quinto: Como quiera que el cuarto motivo es subsidiario del anterior, se está en el caso de no precisar su análisis dado el éxito del motivo 3.º y seguidamente se estudia el 5.º motivo que con sede en *el n.º 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* denuncia el error en la apreciación de la prueba basado en el informe pericial obrante a los folios 670 a 688 y el contradictorio en autos de los folios 751 y siguientes. Técnicamente, lo que se ha producido con la omisión de que se hizo mérito en el fundamento jurídico anterior, no es un error en la apreciación de la prueba, sino un vacío procesal en la valoración de la misma por la sentencia combatida, que nos sitúa en el trance casacional previsto por la doctrina de esta Sala (SS 2-681; 17-2-82; 15-7-83 y 4-4- 84), en el que por ella ha de hacerse una valoración con examen de los antes originales, para el debido control de los hechos con el propósito de "revelar o sacar a la luz la apreciación de los mismos omitida en la sentencia de instancia, para que el recurso de casación alcance su finalidad propia de discernir los derechos controvertidos de las partes". En consecuencia, ha de constatarse que, por la contestación en el informe producido en las actuaciones, la pericia entiende que "las sales de adición de ácido tampoco estaban previstas en las patentes americanas n.º 2.933.502 y 2.933.504 y por tanto constituyen una novedad", lo que "supone un perfeccionamiento de la patente española n.º 339.903 respecto de las norteamericanas antes señaladas" (preguntas 21 y 22, apartado B, folio 767).

Sexto: El sexto motivo residenciado en *el n.º 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* acusa la indebida aplicación, comportando su infracción, de los *artículos 115 n.º 1 y 48-6.º del Estatuto de la Propiedad Industrial, Texto Refundido de 30 de abril de 1930*, que por lógica consecuencia del fundamento jurídico precedente ha de ser igualmente estimado toda vez que si con arreglo a los *artículos 45 y 46 de dicho Estatuto* son protegibles los productos y los procedimientos para su obtención, unos y otros novedosos o que supongan perfeccionamiento o ventaja, técnica, comercial o finalista, es obvio que la patente que había sido declarada nula, lo ha sido en forma improcedente conforme a los preceptos invocados en el motivo.

Séptimo: De lo expuesto se sigue: a) Que no ha lugar la casación en punto a la patente 437.340 cuya demanda de nulidad fue rechazada; y b) Que ha lugar a la casación de la sentencia que declaró la nulidad de la patente n.º 339.903, que fue reconventionalmente solicitada.

Octavo: Con vistas del *artículo 1.715-3.º y 4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil* ha lugar parcialmente al recurso de casación, confirmando la Sentencia de la Sala "a quo" en cuanto desestima la demanda y revocándola en lo atinente a la declaración de nulidad de la patente n.º 339.903, demandada en reconvencción, declarando que las costas de instancia referentes a la demanda serán satisfechas por la actora y las de la reconvencción por la parte demandada (*artículo 270-11.º del Estatuto*) y las comunes por mitad y las de casación cada parte satisfará las propias y las comunes por mitad.

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



FALLAMOS

FALLAMOS: 1.º Ha lugar parcialmente al recurso de casación contra la Sentencia. 1.* de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona de 22-3-85 ; 2.º. En consecuencia, se confirma dicha sentencia en lo atinente a la desestimación de la demanda y absolución de la demandada y se revoca en cuanto a la estimación de la demanda reconvenional que se declara no haber lugar a la misma absolviendo de ella a la demandante; y 3.º En cuanto a costas se hace el pronunciamiento consignado particularmente en el fundamento de Derecho 8. 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.- Juan Latour Brotóns.- José Luis Albacar López.- Matías Malpica y González Elipe.- Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade.- Antonio Sánchez Jáuregui.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Matías Malpica y González Elipe, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma en el día de la fecha, de que como Secretario, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ