

Roj: STS 4684/1979
Id Cendoj: 28079110011979100269
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

Núm. 421.-Sentencia de 13 de diciembre de 1979.

PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.

RECURRENTE: Don Esteban .

FALLO: No haber lugar al recurso contra la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia, con fecha 25 de enero de 1978.

DOCTRINA: Propiedad Industrial. Patentes de invención: novedad.

El número primero del artículo 115, en relación con el 49, del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial , la realidad a que tales

preceptos legales conducen únicamente se produce, en relación con patente de invención, cuando, además de darse alguno de

los aspectos que el indicado artículo 49 contempla, existe una patente precedente caducada sobre la misma materia o afecte a

lo que ya sea de dominio público.

En la villa de Madrid, a 13 de diciembre de 1979; en los autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia número tres, y ante la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, en el procedimiento especial de Propiedad

Industrial, interpuesto por don Esteban , mayor de edad, casado, del comercio y vecino de Valencia, contra don Baltasar , mayor de edad, casado, Perito Industrial y vecino de Albuiseach, sobre nulidad de patente número 398.084, autos pendientes ante esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en virtud del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Esteban , representado por el Procurador don Ángel Jimeno García, y defendido por el Letrado don Jesús Mateo y Martínez, no habiendo comparecido la parte recurrida.

RESULTANDO

RESULTANDO que el Procurador don Eladio San Cebrián, en representación de don Esteban , formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia número tres, expediente de nulidad de patente de invención contra don Baltasar , con base en los siguientes hechos: Primero. Que el demandado don Baltasar , solicitó en 7 de diciembre de 1971, en unión de don Eloy , la concesión de una patente de invención que le fue concedida con el número 398.084 sobre "perfeccionamientos introducidos en la obtención de un macho y una hembra para corte y estampación", haciendo referencia a lo que aparece en el expediente administrativo recibido, a efectos probatorios, y manifestando que el demandado viene explotando dicha patente de invención en España, con pretensiones de monopolio y exclusividad.-Segundo. Que el objeto de la patente impugnada carecía del requisito legal de novedad, ya que con anterioridad a la solicitud de su concesión se había creado, divulgado y aplicado en España por otros fabricantes, para prueba de lo expuesto señalaba el sumario número 35/1973 del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, al sumario 316/1976 del propio Juzgado y a la escritura pública de cesión de derechos otorgados en 1972 por uno de los solicitantes de la patente don Eloy

, en favor del demandante.- Tercero. Que del último documento relacionado aparece clara la falta total de novedad de la patente solicitada y la identidad entre lo que se pretende registrar como nuevo y lo que se venía empleando en la propia industria del actor.-Cuarto. Que es evidente la legitimación activa del demandante, por no poder desarrollar y comercializar un procedimiento que ya era conocido y se desarrollaba en el taller o industria del actor. Terminó suplicando que en su día por la Sala de lo Civil de la Audiencia se dictara sentencia declarando nulo y sin valor ni efecto legal alguno, el título de patente de invención número 398.084, con expresa imposición de costas al demandado por ser preceptivas.

RESULTANDO que admitida la demanda y emplazado el demandado don Baltasar , compareció en los autos en su representación el Procurador don Salvador Alfonso Ramotares, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma en síntesis: Primero. Que reconoce como cierto el correlativo de la demanda.-Segundo. Que niega por ser falso lo expuesto de contrario en relación a que el objeto de la patente de invención carecía de novedad; ya que tampoco se indica los fabricantes que habían creado, divulgado y aplicado dicho procedimiento. Se basa lo expuesto de contrario con la cita de unos sumarios sin presentar testimonio alguno de aquellos y con una escritura de cesión de la patente realizada en favor del actor, lo cual contradice lo que manifestado por éste, ya que no puede admitirse que el actor compre unos derechos de una patente de invención que en su parecer era de dominio público o la estaba él ya utilizando.-Tercero. Que no se explica su parte cómo puede pretender el actor justificar la falta de novedad de la patente por medio de la escritura de adquisición, pagando la mitad del precio que correspondía en la patente al señor Eloy , negándose que el procedimiento perfeccionado para la obtención de un macho y una hembra para corte y estampación que ampara dicha patente de invención fuera una de las actividades del taller; posiblemente en su taller de fabricación de placas de matrículas hechas por estampación; pero no es cierto que aquellas fueran fabricadas utilizando el procedimiento planteado por el señor Baltasar y el señor Eloy . Que lo único que se hacía en el taller del actor, fue, dado que tanto el demandado como el señor Eloy pertenecían a la plantilla del mismo, que aquellos realizasen las últimas pruebas para el perfeccionamiento de su invención.-Cuarto. Que el correlativo se insiste en que el actor no ha demostrado que venía desarrollando y aplicando en su taller el procedimiento patentado, con anterioridad a la patente, y terminó suplicando que se dicte sentencia desestimando la demanda formulada de adverso con expresa imposición de costas al actor por ser preceptivas.

RESULTANDO que recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

RESULTANDO que unida a los autos las pruebas practicadas, se remitieron estos a la Audiencia previo emplazamiento de las partes y del señor Abogado del Estado, y una vez emitido el dictamen por dicho señor Abogado del Estado y designado Magistrado Ponente se señaló día para la celebración de la vista a la que asistieron los Abogados de las partes, informando en las mismas y solicitando se dictase sentencia conforme a lo interesado.

RESULTANDO que tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, dictó sentencia con fecha 25 de enero de 1978 , con la siguiente parte dispositiva. Fallamos. Que desestimando la demanda interpuesta por don Esteban , contra don Baltasar , venimos en absolver y absolvemos al demandado de los pedimentos contenidos en la demanda sobre nulidad de la patente de invención número 298.084 concedida al señor Baltasar y al señor Eloy , con expresa condena de las costas causadas al actor señor Esteban .

RESULTANDO que el 31 de mayo de 1978 el Procurador don Ángel Jimeno García, en representación de don Esteban , ha interpuesto recurso de casación por infracción de *ley contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda* de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia con apoyo en tres motivos, comunicados los autos al Ministerio Fiscal éste los devolvió con la fórmula de visto y comunicados los autos al señor Magistrado Ponente, la Sala acordó traer los autos a la vista de admisión y por auto de fecha 19 de febrero de 1979 acordó no haber lugar a la admisión del motivo tercero y sí a la admisión de los restantes.

Primero. Al amparo del artículo 1.692, número primero de la *Ley de Enjuiciamiento Civil* , se denuncia interpretación errónea del artículo 115, primero, del vigente *Estatuto de la Propiedad Industrial* , en relación con el artículo 49 del mismo Cuerpo legal. De acuerdo con la reiterada Jurisprudencia de la Sala, el recurso se interpone contra el fallo y contra los considerandos de la Sentencia, porque aquél no contiene más que una parte dispositiva, sin base jurídica y porque éstos son la premisa obligada de aquél. Los preceptos citados, de la Legislación especial, establecen que no puede ser considerado como nuevo, a efectos de patente, lo que haya sido utilizado, como en este caso, o practicado en el país, o aquella producción o divulgación notoria del objeto, haya sido probada documentalmente. Así lo vienen diciendo con reiteración, las Sentencias del Alto Tribunal de 7 de febrero de 1957, 16 de abril de 1966, 9 de junio de 1970 y 14 de mayo de 1975 .

La patente de invención que se impugna carece totalmente de novedad y ha sido anticipada en el país y divulgada, con anterioridad a la fecha en que el demandado depositó su solicitud de patente en el Registro de la Propiedad Industrial. Insistimos en que se ha violado la legalidad establecida, por errónea interpretación de la misma, porque, según sentencia -de esta misma Sala- de 2 de marzo de 1972 , no pueden patentarse las invenciones que notoriamente carezcan de novedad y no puede considerarse nuevo lo que se haya practicado, directa o indirectamente en España. Por la Jurisprudencia en la materia, se ha venido a establecer un cierto examen previo de patentabilidad, correspondiendo esta facultad a la Administración, como cualidad jurídica de la misma. Se desprende de todo cuanto antecede que la concesión de esta Patente de Invención, que se ha impugnado, ha violado la normativa vigente en la materia. La sentencia que no estima todos estos argumentos, contiene errónea interpretación del precepto y doctrina citados. El resumen de este motivo es que con arreglo a la definición legal de patente de invención y a las causas de nulidad de dichas patentes, así como a la definición legal de novedad, debió decretarse por la Sala de Instancia, la nulidad de la patente de invención del demandado, pues, al no hacerlo, incurrió en error "in iudicando", por interpretar erróneamente los preceptos y doctrina citados.

Segundo. Al amparo del *número primero del artículo 1.692* , se denuncia, también aplicación indebida del *artículo 49 del mismo Estatuto, que prohíbe que sea considerado como nuevo, todos y cada uno* "de los supuestos que menciona, y especialmente, el número segundo. A este respecto, es fundamental la sentencia de 22 de mayo de 1968 , que interpreta uniformemente los preceptos invocados en los textos legales citados. El resumen, pues de este motivo, es la procedencia de la declaración de nulidad de la patente de invención impugnada, porque, efectivamente, carece de novedad, y consecuentemente, de base legal para subsistir.

RESULTANDO que instruido la parte recurrente, única comparecida se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Antonio Fernández Rodríguez.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que no habiendo superado la fase de admisión el motivo tercero con que, al amparo del *número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* y por alegado error de derecho, se pretendía fundamentar el recurso de casación de que es trata, procede examinar únicamente los motivos primero y segundo también amparadores de dicho recurso.

CONSIDERANDO que no procede estimar dicho motivo primero, que con base en el *número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , se fundamenta por el recurrente su pretendida interpretación errónea del *artículo 115, primero, del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial* , en relación con el *artículo 49* del mismo Cuerpo legal, porque establecido en la sentencia recurrida, sin desvirtuación eficiente al respecto, que las pruebas "en modo alguno adveran la falta de novedad en el sentido que le otorga el *artículo 49 del Estatuto de la Propiedad Industrial* ", y que lo único que acredita es que se hicieron "diversos ensayos y experimentos en el taller del actor y trabajando a la razón -refiriéndose al demandado don Baltasar como dependiente del mismo- alúdese al demandante don Esteban para conseguir el procedimiento patentado a fin de perfeccionar el existente hasta entonces en la industria española, pero no que con anterioridad a a la inscripción de este procedimiento en el Registro de la Propiedad Industrial se fabricara ya por otros industriales y se explotara por el actor", con reconocimiento expreso de que "el impugnado invento fue creado originariamente por el demandado en colaboración con el señor Eloy " (Considerando segundo de la sentencia en cuestión), determina que la sentencia recurrida, en contra de lo apreciado por el recurrente, ha interpretado con evidente acierto la normativa contenida en el *número primero del artículo 115, en relación con el 49, del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial* ; toda vez que la realidad a que tales preceptos legales conducen únicamente se produce en relación con patente de invención, cuando, además de darse alguno de los aspectos que el indicado *artículo 49* contempla, existe una patente precedente caducada sobre la misma materia o afecte a lo que ya sea de dominio público, circunstancias que la resolución impugnada no reconoce sucedido en el supuesto ahora contemplado, no solamente por los aspectos fácticos que la indicada sentencia recurrida contiene, sí que también por la apreciación de la misma, tampoco eficazmente desvirtuada, de ausencia de contraste pericial del procedimiento patentado de que se trata con otros similares que aparezcan en la industria española (Considerando tercero de la meritada resolución objeto de recurso), pues ciertamente no puede reconocerse identidad inventiva sin comparar, lo que pretende con tal alcance.

CONSIDERANDO que es igualmente desestimable el motivo segundo, que, como base asimismo en el *número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* , se fundamenta en pretendida aplicación indebida del precitado *artículo 49, especialmente en su número segundo del vigente Estatuto de la Propiedad*



Industrial , ya que sí, como se pone de manifiesto en el anterior Considerando, se considera como nuevo el invento que ha sido afectado por la patente cuya nulidad se interesa por el demandante recurrente don Esteban , al no acreditarse la preexistencia de patente caducada, ni que se encuentre en el dominio público, lo que es materia de la controvertida, y no reconocerse la concurrencia de ninguno de los Supuestos, de excepción de novedad, relacionados en el referido *artículo 49*, y concretamente el consignado en el número *segundo* , de tal norma legal, al no admitirse en la tan citada sentencia su utilización o práctica directa o indirectamente, con el consiguiente efecto de aspecto de hecho incontrovertible, al no haber sido desvirtuado por el cauce o vía adecuado fijado en el *número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Trámite Civil* , claro es que se ha efectuado, en contra de la tesis del recurrente, debida aplicación del tantas veces meritado *artículo 49* , desde el momento que no constando conocido ni practicado lo motivador de la patente de que se trata, y no revelación de ninguna de las circunstancias excluyentes de novedad que aquel precepto legal contempla, se cumplen las exigencias que se establecen para la configuración de novedad.

CONSIDERANDO que, por lo expuesto, es de declarar no haber lugar al recurso, condenando al recurrente al pago de las costas, y sin pronunciamiento sobre depósito, al no haberse constituido por no ser preceptivo ante la singularidad de que en el procedimiento de que se trata no existe en instancia la posibilidad de sentencias no conformes de toda conformidad, al producirse una sola sentencia; y todo ello a tenor de lo prevenido en el *artículo 1.648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, en concordancia con el *1.698* del mismo ordenamiento jurídico y reglas 12 y 13 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial.

FALLMOS

FALLAMOS que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por don Esteban , contra la sentencia que, en 25 de enero de 1978, dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia , se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas; y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Antonio Cantos Guerrero.-José Antonio Seijas Martínez.-Antonio Fernández Rodríguez.-Jaime Castro García.-Carlos de la Vega Benayas.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el excelentísimo señor don Antonio Fernández Rodríguez; 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.

Madrid, a 13 de diciembre de 1979.-José María Fernández.- Rubricado.