



Roj: STS 1690/1985  
Id Cendoj: 28079110011985100601  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Sede: Madrid  
Sección: 1  
Nº de Recurso:  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: Recurso de casación por infracción de Ley  
Ponente: JAIME DE CASTRO GARCIA  
Tipo de Resolución: Sentencia

**Núm. 821.-**

Sentencia de 30 de diciembre de 1985

PROCEDIMIENTO: Casación.

RECURRENTE: "Armel, S. A.».

FALLO: Desestima recurso contra sentencia de la Audiencia de Albacete de 4 de diciembre de 1984.

DOCTRINA: Propiedad Industrial.

De 46, 48-6 y 49 Estatuto Propiedad Industrial se desprende que las patentes de invención precisan, para ser otorgadas

válidamente que con su objeto se logre alguna ventaja sobre el conocido estado anterior de la técnica, siempre que se trate de

modificaciones sustanciales y no accesorias o secundarias.

En la villa de Madrid, a treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación, contra sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, como consecuencia de autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Albacete, sobre impugnación de patente, cuyo recurso fue interpuesto por Armel, S. A.», representada por el Procurador don Antonio Roncero Martínez y asistido del Abogado don Alejandro Vallejo Merino, y en el que es recurrido don Francisco , no personado.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

1. Por el Procurador don Manuel Cuartera Peinado, en nombre y representación de Armel, S. A.», presentó escrito de demanda la impugnación de Patente, ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Albacete, contra don Francisco , estableciendo los siguientes hechos: Primero: Esta parte depositó en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete, una patente de invención, perfeccionamientos introducidos en las máquinas ventiladoras para la protección de heladas». La inscripción fue concedida el veinte de julio de mil novecientos setenta y ocho y publicada en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de dieciséis de agosto siguiente. Actualmente se encuentra vigente. Segundo: Del seis al diez de abril de mil novecientos ochenta y uno, se celebró en Zaragoza una Feria o demostración internacional de maquinaria agrícola, a la cual concurrió don Francisco presentando una máquina denominada "Ventilador antiheladas RAC», según aparece en la copia del folleto publicitario de la Feria, que se acompaña. Allí presentó una torre de prevención contra heladas igual o similar a la patentada por "Armel, S. A.», ya que consistía simplemente en una columna vertical con una hélice montada en su parte superior y un motor de arranque para su funcionamiento, según aparece en la copia del prospecto de anuncio que se repartía en la Feria, y que se acompaña como documento. Tercero: Ante la advertencia de esta parte para que el señor Francisco cesara en las prácticas de usurpación de la patente de "Armel, S. A.», aquél decidió ampararse presentando el veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y uno, en el Registro de la Propiedad Industrial, un depósito de Patente de Invención por "Instalación para la prevención de heladas». En

aquella fecha solamente presentó la solicitud, sin acompañarla de la memoria descriptiva ni reivindicaciones ni planos, documentos estos últimos que entregó el veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, en cuya fecha aparecen datados en el expediente administrativo. Entonces introdujo el demandado por vez primera, tanto en las reivindicaciones como en los planos, la figura de un quemador productor de humo y calor, al lado de la torre o columna, y debajo de la hélice, sin duda con la intención de diferenciar su "invento», de la patente de "Armél, S. A.». La nueva patente fue inscrita el quince de febrero de mil novecientos ochenta y dos, sin que se sepa si está vigente en cuanto a puesta en práctica, toda vez que, los únicos ejemplares conocidos e instalados no eran el quemador. Cuarto: Habida cuenta de que la máquina de prevención contra heladas fabricada por don Francisco , presentada en la Feria de Zaragoza e instalada en algunas fincas, es la misma que la que tiene reivindicada Armel, como patente de invención número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno y que el quemador añadido en las reivindicaciones y planos del registro impugnado, es un artilugio ya conocido, superado y desechado casi siempre, por producir más perjuicios que ventajas, y que sólo se conserva en casos muy concretos, mediante una disposición de pequeños quemadores muy alejados de los ventiladores, esta parte entendió que no existe novedad histórica en la patente de invención número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro, por lo que anunció esta impugnación, y obtuvo un dictamen pericial, que emitieron los Doctores Ingenieros Industriales de Zaragoza, señores Antonio y Millán , y Profesor adjunto de la Universidad de Zaragoza. Este dictamen pericial, después de un examen comparativo de la patente de invención número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro del señor Francisco y la patente de invención número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno de Armel y de un estudio de los quemadores en general y del que aparece en la patente combatida, en particular, llega a la conclusión de que en las dos patentes se trata de la misma torre, con una carcasa envolvente, un árbol giratorio conectado a un motor y una hélice situada en la zona superior, que gira a través de un grupo transmisor, por lo cual, ese conjunto se halla anticipado en la patente de invención número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno. Y que, el otro aparato de la instalación reivindicada en la patente de invención quinientos tres mil setecientos setenta y cuatro, que es el quemador con chimenea para producir humos y gases calientes, no sólo no aporta ningún beneficio sino que es ineficaz. Así resulta del dictamen pericial, compuesto de trece hojas, firmadas todas ellas por los peritos. Alega los fundamentos de derecho que estima procedente y termina suplicando se dicte sentencia en su día estimando la demanda y declare nula y sin valor la patente de invención número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro por "instalación para la prevención de heladas», condenando al demandado titular de aquélla don Francisco a estar y pasar por esta declaración y a pagar las costas del juicio.

3. Admitida la demanda y emplazado el demandado, don Francisco , compareció en los autos en su representación el Procurador don Trinidad Cantos Galdámez, que contestó a la demanda, oponiéndose a la misma y exponiendo los siguientes hechos: Primero: Para negar en su totalidad los hechos del escrito de la demanda que se contesta, en cuanto no resulten del expediente administrativo obrante en los autos, o concuerden con los que a continuación se exponen. Segundo: Patente de invención de "Armél, S. A.», número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno. Se admite la exposición táctica del hecho primero del escrito de la demanda, dado que consiste únicamente en relatar el contenido de las reivindicaciones de la patente de invención número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno, de la que es titular la entidad actora, y sobre cuya notoria falta de novedad en el momento de su petición existe una acción de anulación, interpuesta por esta parte, según confirma el propio escrito de la actora en este mismo hecho primero en sus párrafos finales, correspondientes a los autos número cuatrocientos nueve/ ochenta y dos, tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de esta ciudad, hoy pendientes de trámite ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial. Con el escrito de demanda se adjunta, como documento número uno, probatorio de la pretendida falta de novedad de la patente de esa parte, patente de invención número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro, copia de la patente de invención de la firma actora, en el examen de cuya memoria podrá comprobarse que en la misma se expone simplemente una idea, sin que exista una descripción clara del objeto que motivó la patente, tal como exige el *artículo cien apartado tercero del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial. En efecto, la patente número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno se refiere a perfeccionamientos introducidos en las máquinas ventiladoras para la protección de las heladas y, sin embargo, no incluye dibujos en los que se representen tales perfeccionamientos. En la patente número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno la memoria descriptiva comprende una extensión de hoja y media, mientras que las reivindicaciones abarcan dos hojas, lo que pone de manifiesto que no existe una descripción clara del objeto de la invención, puesto' que dicha descripción constituye sólo una repetición del contenido de las reivindicaciones- Tampoco existen planos en los que se represente la máquina, objeto de la invención. Tercero: Patente de invención número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro. "Instalación para la prevención de heladas». En la patente*

de invención esta parte, cuya nulidad solicita la actora en los presentes autos, se describe una instalación de constitución y realización concreta que incluye, tal y como se expone en su primera reivindicación, un quemador y una torre dispuesta en las proximidades de dicho quemador, la cual es portadora en su parte superior de una cabeza giratoria, que lleva montada una hélice encargada de pulsar y distribuir los humos y gases producidos por el quemador, estando dicha torre constituida por una carcasa por el interior de la que discurre un árbol giratorio, rematado inferiormente en una toma de fuerza para su conexión a un grupo motor, mientras que superiormente acciona a través de un grupo transmisor a la hélice citada, disponiendo además el citado árbol por debajo de dicho grupo transmisor de un piñón que engrana, por intermedio de un sistema reductor, con una corona montada en la base superior de la carcasa de la columna, la cual imprime a la cabeza un movimiento continuo de giro, en el que arrastra al eje la hélice, disponiendo el quemador de una chimenea para la salida de humos y gases calientes que llega a las proximidades de la cabeza de la torre, todo ello tal como se expone en la primera reivindicación de dicha patente. Cuarto: En la patente cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno no se especifican las características de la torré. En la patente quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro se explica cómo está constituida por una carcasa hueca, que queda rematada en una base inferior de apoyo y dispone de escaleras de acceso y plataforma superior (diez) con barandilla (diecisiete) para la revisión del mecanismo superior. En la patente número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno no se especifica cómo van montadas las hélices. En la patente quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro se describe y se representa en la figura segunda, la forma en que la hélice (cuatro) va montada mediante un eje (doce) que dispone de medios de articulación adecuados así como de un flector (doce) con el que puede conseguirse variar la inclinación de la hélice (cuatro) respecto a la horizontal. El eje (once) va además accionado mediante el árbol (siete) a través del grupo transmisor (diez). Quinto: Conclusión. La patente de invención de esta parte número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro describe y reivindica una forma concreta de realización, en cuanto a la constitución de la torre, montaje de la hélice superior, sistema de accionamiento, etc., que en ningún caso puede decirse que estén anticipados en la patente cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y uno puesto que en dicha patente no se citan, ni se representan tales elementos. Por otro lado la patente de esta parte quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro, reivindica el uso de quemadores para la prevención de heladas. Este sistema es sobradamente conocido y utilizado, sobre todo en la zona levantina española. Estos quemadores o estufas tienen el problema de que cubren una superficie relativamente reducida de terreno, ya que los gases calientes producidos tienden a ascender y no se extienden en sentido horizontal. Sexto: Comentarios sobre los documentos acompañados al escrito de demanda. Con el escrito de demanda se adjuntan folletos de la primera demostración internacional de utilización de nuevas energías en las explotaciones agrarias, celebrada en Zaragoza en abril de mil novecientos ochenta y uno, y folleto, editado por esta parte, en el que aparece una torre de configuración externa, similar a la descrita en su patente número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro. El informe no demuestra en absoluto la falta de novedad de la patente de invención número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro de esta parte, entre otras razones, porque la pretendida falta de novedad la basa en la patente cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno de la actora, la cual no describe con la claridad suficiente la constitución de la máquina ventiladora ni aporta dibujos que representen sus características. Alega los fundamentos de derecho que creyó oportuno y termina suplicando se dicte en su día sentencia por la que se desestime en todos sus extremos la petición de la demanda y se confirme la validez de la patente de invención citada de esta parte, por estar concedida y ser válida conforme a derecho, condenando a la actora al preceptivo pago de costas procesales.

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

4. El señor Abogado del Estado evacuó el informe prevenido en el artículo doscientos setenta de la Propiedad Industrial, emitiendo el oportuno dictamen.

5. Por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete se dictó sentencia con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, con la siguiente parte dispositiva: Que desestimando la demanda deducida por el Procurador don Manuel Cuartero Peinado en nombre y representación de la sociedad mercantil "Armel, S. A.", debemos absolver y absolvemos al demandado don Francisco de las peticiones en su contra interesadas, con expresa imposición a la actora de las costas causadas en este procedimiento.

6. Por el Procurador don Antonio Roncero Martínez, en nombre y representación de "Armel, S. A.", se ha interpuesto, contra la anterior sentencia, recurso de casación, al amparo de los siguientes motivos:



Primero: Al amparo del *número cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, se denuncia 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.

Segundo: Al amparo del *número cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, se denuncia el 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.

Tercero: Se denuncia en este motivo la infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

7. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló día para la vista, que ha tenido lugar el once de diciembre actual.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Jaime de Castro García.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Pretendida por la recurrente "Armel, S. A.", titular registral de la patente de invención número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno, concedida el veinte de julio de mil novecientos setenta y ocho y cuya materia u objeto está definido como "perfeccionamientos introducidos en las máquinas ventiladoras para la protección contra heladas», la nulidad y consiguiente carencia de efectos de la modalidad que con el número de Registro quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro corresponde al demandado, la sentencia de la Sala declara la posible coexistencia de ambas formas de la propiedad industrial razonando que si bien la finalidad perseguida por los dos certificados es el mismo -la prevención de heladas- y también concurre identidad en el elemento básico, consistente en una torre elevada provista de una hélice o aspas movidas por el correspondiente motor, sin embargo las patentes "varían en un punto fundamental cual es que mientras el mecanismo de la actora se funda en la teoría científica de que el simple movimiento de las capas de aire originado por las aspas es suficiente para que las inferiores más frías cambien de posición y sean renovadas por otras más cálidas, el artificio del demandado cifra su eficacia en la producción independiente de calor y humos por medio de un quemador anejo que luego son esparcidos por la hélice que está colocada verticalmente respecto al suelo y a la que llegan los gases calientes por medio de una chimenea que se eleva hasta tal altura» diversidad que le lleva a la desestimación de la demanda.

2. El primer motivo del recurso, amparado en el *número cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, denuncia error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en los autos demostrativos de la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos demostrativos, alegando que en el juicio número doscientos veinte de mil novecientos ochenta y cuatro de la propia Audiencia Territorial, a cuya sentencia alude la pronunciada en el presente proceso en su considerando primero conceptuándola "antecedente directo», e indicando que entonces "se desestimaba la demanda al declarar que entre ambas patentes había diferencias sustanciales que justificaban la incorporación al Registro», la cuestión debatida fue distinta; impugnación improsperable, pues con independencia de que en el testimonio de actuaciones traído al segundo litigio no figura unida la decisión final del primero, lo que impida comprobar cuál ha sido la fundamentación lógico-jurídica del Tribunal, si bien, ciertamente, la acción esgrimida por don Francisco fue la de nulidad de la patente de invención número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno debido a "falta de novedad» dado que "estos tipos de aparatos son sobradamente conocidos y divulgados, tanto dentro como fuera de España, desde fecha anterior a la solicitud», por lo que carece totalmente de la nota innovadora "tanto en su constitución como en su aplicación», aunque el organismo jurisdiccional sin duda razonó ex abundancia sobre las diferencias apreciables entre ambas patentes, no cabe olvidar que el recurso de casación se da contra la parte dispositiva de la resolución de instancia y no contra sus razonamientos, salvo que sean predeterminantes del fallo, y en el caso actual por más que la Sala haya aludido a ese precedente como valioso en la controversia a decidir, examina no obstante "los puntos de identidad y de originalidad de ambos mecanismos para determinar» la posible pacífica concurrencia de las patentes, lo que hace con todo detalle para alcanzar la conclusión expuesta.

3. Por el mismo cauce del anterior aduce el motivo segundo una vez más error en la apreciación de la prueba, citando como "documentos» acreditativos de tal vicio in iudicando el informe pericial emitido a instancia de la actora en el pleito y el aportado con la demanda, "ratificado» en la fase probatoria por quienes lo suscriben; y tampoco puede prevalecer, por las siguientes consideraciones: Primera: Aun cuando no deje de ofrecer alguna duda al respecto el texto del *artículo mil setecientos siete de la ley* procesal, con su referencia a los "informes aducidos en demostración de la prueba», un parecer doctrinal limita el supuesto del número cuarto a los documentos propiamente dichos y por consiguiente a la constancia material, generalmente

escrita, de hechos acaecidos extraprocesalmente, por lo que el pretendido error derivado del dictamen pericial prestado en los autos habrá de formularse, según tal autorizada opinión, por la vía del *número quinto del propio artículo mil seiscientos noventa y dos*, como así lo ha declarado esta Sala en su sentencia de veintinueve de noviembre último. Segunda: Sólo constituye prueba pericial la propuesta y practicada ajustándose a lo dispuesto en los *artículos seiscientos diez a seiscientos treinta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, pero no los dictámenes técnicos recabados por la parte antes del juicio y reflejados en un documento que luego es ratificado a presencia judicial, a la que sólo cabe reconocer el carácter de prueba documental con arreglo a los *artículos seiscientos dos y siguientes de la ley* rituaría (sentencia de quince de enero de mil novecientos ochenta y dos), pero no la de pericial stricto sensu. Tercera: Sobre todo, el número al que acude la recurrente exige que el desacierto en la ponderación probatoria cometida por el juzgador no resulte contradicho por otros elementos de convicción, y es lo cierto que frente al informe pericial que avala la tesis de "Armel, S. A.", obra en los autos otro no menos rotundo en pro de la posición mantenida por don Francisco, y en el cual se basa la Sala de instancia para rechazar la pretensión de nulidad de la patente, y claro está que en esa abierta discrepancia de los dictámenes no puede instarse a este Tribunal para que opte por la pericia que favorece a la recurrente, prescindiendo de la que le perjudica, pues encomendarle tal elección equivaldría a convertir este extraordinario recurso en una nueva instancia.

4. De los *artículos cuarenta y seis, cuarenta y ocho número sexto, y cuarenta y nueve del Estatuto de la Propiedad Industrial* se desprende que las patentes de invención precisan, para ser otorgadas válidamente, que con su objeto se logre alguna ventaja sobre el conocido estado anterior de la técnica, siempre que se trate de modificaciones sustanciales y no accesorias o secundarias, según la jurisprudencia tiene declarado con reiteración (sentencias de veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, tres de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, veintiocho de enero de mil novecientos setenta y veinte de abril de mil novecientos setenta y uno, entre otras), y si bien el *número cuarto del citado artículo cuarenta y ocho* previene que no podrá ser objeto de tal modalidad la yuxtaposición de elementos de dominio público o patentados, a no ser que estén unidos de tal suerte que no puedan funcionar independientemente, perdiendo, por tanto, su función característica, tal hipótesis no se dará cuando ese dato de conocimiento general se incorpore a una organización constructiva, para proporcionar soluciones nuevas y ventajosas en la esfera de que se trata; como así ha de ser apreciado en lo que concierne a la patente de invención número quinientos tres mil trescientos setenta y cuatro que tutela al recurrido de aquellos preceptos estatutarios argumenta que "la adición o incorporación del foco de calor y de humos a la torre elevada con hélices giratorias en su corona, es una adición de un elemento de uso público a otro patentado, pero que pueden funcionar independientemente entre sí", pues con arreglo al informe de los tres Ingenieros Industriales en que se apoya la sentencia impugnada, al modelo de invención cuya nulidad se postula aparece incorporada "la descripción de un quemador encargado de producir humos y gases mediante la utilización de diferentes tipos de combustible, lo que nace que este modelo sea completamente distinto del reflejado en la patente número cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y uno", y tal incorporación "mejora sensiblemente las características perseguidas por los diseños destinados a la protección contra heladas, tal que, a falta de capas de aire caliente a la altura de las hélices de la torre de ventilación, este nuevo elemento aporte, mediante el calor de combustión de elementos sólidos, líquidos o gaseosos, dicha diferencia de temperaturas, contribuyendo de manera mucho más eficiente a los fines a que se destina", a todo lo cual ha de añadirse que según comunicación del Centro Regional de Investigaciones Agrarias, perteneciente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, "con los ensayos llevados a cabo de defensa contra heladas en limonero, mediante torres verticales de viento con difusores de calor, se ha comprobado su eficacia, lográndose aumentar la temperatura de 1ª 2,5° C en un radio de 100 metros, incluso cuando la inversión térmica existente en la atmósfera es escasa, y además el efecto directo térmico como consecuencia de la combustión general nieblas de humos que permiten reducir las pérdidas de calor del suelo por irradiación, lo que mejora sensiblemente el sistema".

5. En consecuencia, procede la íntegra desestimación del recurso, con la preceptiva imposición de costas (*regla trece del artículo doscientos setenta del Estatuto*, en relación con el *artículo mil setecientos quince, último párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil*).

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

## FALLAMOS

FALLAMOS que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto a nombre de "Armel, S. A.", contra la sentencia que con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete; 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 publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jaime de Castro García.- José María Gómez de la Barcena.- Mariano Martín Granizo.- José Luis Albácar.- Matías Malpica.- Rubricados.

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

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ