



Roj: STS 3098/2008
Id Cendoj: 28079110012008100406
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5715/2000
Nº de Resolución: 141/2008
Procedimiento: Casación
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Febrero de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por D. Gaspar y DON Luis María, representados por el Procurador de los Tribunales D. Juan Miguel Sánchez Masa, contra la Sentencia dictada, el día 8 de septiembre de 2.000, por la Sección Diecinueve de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número 61 de Madrid. Es parte recurrida MEMORIAL PARKS, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Deleito García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número sesenta y uno de Madrid, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía D. Gaspar y D. Luis María, contra Memorial Parks, S.A., sobre violación del derecho sobre patente y nulidad de su registro. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: "... se dicte sentencia por la que se condene al demandado a que cese en la utilización del producto objeto de la patente de los actores y su explotación industrial y por tanto en los actos perturbadores del derecho de patentes lesionados del actor, condenando igualmente al demandado a que indemnice a mis representados de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las perturbaciones indicadas que serán determinadas en ejecución de sentencia su importe, con expresa condena de las costas al demandados."

Admitida a trámite la demanda, emplazada las demandada, se personó el Procurador de los Tribunales D. Jorge Deleito García, en nombre y representación de Memorial Parks, S.A., y presentó escrito de contestación formulando, al propio tiempo, demanda reconvenzional, en la que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que, desestimando la demanda en todas sus partes, se absuelva a mi representada de todas las pretensiones de la misma, y estimando, también en todas sus partes, la reconvencción, se declare la nulidad del registro de patente nº 9002542, por "Construcción modular prefabricada para nichos"; con expresa imposición de todas las costas a la parte actora y reconvenida."

Dado traslado de la reconvencción a la parte actora, ésta la contestó con alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, para terminar suplicando: "...se dicte sentencia absolviendo a esta parte de la reconvencción, con expresa imposición de costas al contrario.

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practicó con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 30 de diciembre de 1.998 y con la siguiente parte dispositiva: " que, desestimando como desestimo la demanda interpuesta por D. Gaspar y D. Luis María contra MEMORIAL PARKS, S.A., debo absolver y absuelvo a la misma de las peticiones contenidas en la demanda, y estimando como estimo la reconvencción formulada por MEMORIAL PARKS, S.A., contra D. Gaspar y D. Luis María, debo declarar y declaro la nulidad del registro de patente nº 9002542, por "Construcción modular prefabricada para nichos", con imposición de costas a la actora."

SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación D. Gaspar y D. Luis María . Sustanciado el mismo, la Sección Diecinueve de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia, con fecha 8 de septiembre de 2.000, con el siguiente fallo: " Que desestimando el recurso por vía principal formulado por la representación procesal de Don Gaspar y Don Luis María contra la sentencia dictada con fecha 30 de Diciembre de 1998 en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 61 de los de Madrid bajo el núm. 970/96 y estimando el formulado por vía de adhesión por la representación procesal de la entidad Memorial Parks, S.A. debemos confirma y confirmamos dicha sentencia en cuanto desestima la demanda por los primeros formulada contra la segunda y estima la reconvencción por ésta contra aquéllos formulada y declara la nulidad del registro de la patente nº 9002542 por "Construcción modular prefabricada para nichos", siendo de añadir que tal nulidad se deriva no sólo de lo estimado en la sentencia de instancia sino además por no estar comprendida al momento de sus solicitud en el estado de la técnica; todo ello con expresa imposición de las costas del presente recurso a la parte apelante principal, incluidas las derivadas de la adhesión."

TERCERO. D. Gaspar y D. Luis María , representados por el Procurador de los Tribunales D. Juan Miguel Sánchez Masa, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, por los siguientes motivos:

Primero: Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciaron la infracción del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia, aplicables, por violación o inaplicación de los 4,1º,6,1º y 7º,-C, 8,1º de la Ley de Patentes.

Segundo: Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia, aplicables, por inaplicación o aplicación incorrecta de los artículos 4º, 8º, y 6,1º, 50º LP.

Tercero: Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia, aplicables, por interpretación errónea de los artículos 4,1º,8º y 6º de la Ley de Patentes.

Cuarto: Con fundamento en el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia, aplicables, como consecuencia de la aplicación indebida de los artículos 50, 112 y 114 de la Ley de Patentes, así como el resto de los artículos mencionados en los motivos anteriores.

CUARTO. Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Jorge Deleito García, en nombre y representación de Memorial Parks, S.A., lo impugnó, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.

QUINTO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el cinco de febrero de dos mil ocho, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Los demandantes, como titulares de la patente española número 9002542, concedida el día primero de abril de mil novecientos noventa y dos - como invención industrial consistente en una construcción modular prefabricada para nichos -, ejercitaron en la demanda acciones por violación de su derecho contra Memorial Parks, S.A. y pretendieron la condena de la demandada a cesar en la utilización, sin su consentimiento, del objeto de la patente, así como a indemnizarles en los daños y perjuicios causados con la infracción.

La sociedad demandada no sólo negó haber invadido el ámbito de exclusión atribuido a los demandantes, sino que, por medio de reconvencción, ejercitó acción de nulidad de la patente 9002542, que había sido concedida conforme al sistema de informe sobre el estado de la técnica.

Dicha pretensión la basó Memorial Parks, SA. en la causa prevista en el artículo 112.1.a), en relación con el artículo 6, ambos de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo; esto es, en no ser nueva la invención en la fecha de presentación de la solicitud de su registro, como consecuencia de haberse hecho accesible al público con anterioridad la regla técnica en que consistía.

En efecto, la actora reconvenccional alegó que la invención registrada a favor de los demandantes ya estaba comprendida en el estado de la técnica en la fecha de la solicitud del registro, tanto porque había sido

anticipada por otras patentes - indicadas en el informe sobre dicho estado de la Oficina Española -, como por haberla utilizado los propios demandantes - artículo 6.2 de la Ley 11/1.986 -.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la reconvencción y, como consecuencia de ello y de la aplicación del artículo 114.1 de la Ley 11/1.986, desestimó las acciones de violación, ejercitadas en la demanda. La nulidad del registro la declaró, no obstante, sólo por virtud de uno de los dos medios de divulgación alegados en el escrito de reconvencción - el consistente en el registro de patentes anteriores -, guardando silencio sobre el otro.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación de los demandantes y estimó el de la demandada, que se había adherido, de modo que declaró que la nulidad de la patente número 9002542 era consecuencia de una falta de novedad producida, además de por la divulgación declarada en primera instancia, por la previa ejecución de la invención llevada a cabo por los propios demandantes.

El recurso de casación interpuesto por los titulares registrales se compone de cuatro motivos, formulados por la vía prevista en la regla cuarta del artículo 1.692 de la aplicable Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

Se examinan seguidamente, porque la causa de inadmisibilidad del recurso invocada por Memorial Parks SA. en el escrito de impugnación - no haber sido determinada la cuantía litigiosa y ser conformes de toda conformidad las sentencias de primera y segunda instancia - no concurre.

En efecto, ya se ha expuesto que el Tribunal de la segunda instancia estimó el recurso de apelación formulado por la vía adhesiva por la demandada y, aunque mantuviera la declaración de nulidad contenida en la sentencia apelada, lo hizo, además, por entender que la divulgación determinante de la falta de novedad se había producido también por la utilización previa respecto de la que el Juzgado de Primera Instancia no se había pronunciado. De modo que no cabe hablar de la plena conformidad a que el artículo 1.687.1º.b) de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que se rige el recurso se refiere - lo que deberá tenerse en cuenta en relación con el depósito constituido para recurrir: artículos 1.703 y 1.715.3 de la misma Ley -.

SEGUNDO. Los demandantes, al contestar la reconvencción, admitieron la utilización previa que en dicho escrito Memorial Parks, SA. les atribuía, pero alegaron que tal actividad había consistido tan sólo en la realización de los ensayos de la invención que contempla el artículo 7.c) de la Ley 11/1.986 y que, al tratarse de una divulgación inocua por disposición legal, no debía ser tomada en consideración para determinar el estado de la técnica destructivo de la novedad.

Con esa misma argumentación en el primero de los motivos de su recurso de casación denuncian la infracción de los artículos 4.1, 6.1 y 7.c) de la mencionada Ley.

Alegan, en síntesis, que, en contra de lo afirmado en la sentencia recurrida, su invención era nueva - artículo 4.1 -, por no estar comprendida en el estado de la técnica en la fecha en que presentaron la solicitud de registro de la patente 9002542 en el Oficina Española de Patentes y Marcas - artículo 6.1.2 -, puesto que la utilización de la regla con anterioridad no merecía otra calificación que la de ensayo - artículo 7.c) -.

I. La novedad de una invención, requisito positivo de patentabilidad, y la accesibilidad al público, determinante de la identificación de lo conocido o estado de la técnica, constituyen conceptos legales. Pero no sucede lo mismo con los datos de hecho que sostienen tales calificaciones. Estos, a los fines de la casación regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, deben ser tratados como una quaestio facti - sentencia de 11 de septiembre de 1.986 -, de modo en esta sede sólo es posible controlar si, al fijarlos en la instancia, ha sido o no vulnerado algún precepto de los que establecen taxativamente el valor que hay que asignar al medio de prueba utilizado como vehículo de convicción - prueba legal o tasada -.

Lo que significa, por un lado, que deba ser respetada la declaración de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, sin más salvedad que la que pueda derivar de una impugnación por vía adecuada - sentencias de 19 de diciembre de 1.996 y 31 de diciembre de 1.996, entre otras muchas - o de una denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba libre que entre en la órbita del artículo 24 de la Constitución Española - sentencia de 20 de diciembre de 2.007 -; por otro lado, que no sea admisible una nueva valoración de la prueba fuera de esos supuestos, ni siquiera con utilización de la técnica de conjugar toda la practicada, ya que esa función corresponde al Tribunal de instancia - sentencia de 16 de junio de 2.006 -; y, finalmente, que si el recurrente, pese a no formular la referida impugnación por la vía procedente, defiende la certeza de un supuesto de hecho distinto del afirmado en la sentencia recurrida, incurra en el inadmisibles vicio conocido como hacer supuesto de la cuestión - sentencias de 5 de diciembre de 1.996 y 20 de diciembre de 1.996 -.

petición de principio consistente en utilizar un argumento que tiene por premisa la misma proposición que, por estar negada, se debería previamente demostrar.

II. En la sentencia recurrida se declaró probado - por estar admitido en el escrito de demanda y resultar de documentos aportados en la primera instancia, así como de la confesión de los propios demandantes en la segunda - que los ahora recurrentes aplicaban la regla técnica luego registrada, desde varios años antes de que hubieran solicitado el registro.

TERCERO. A los dos supuestos de divulgación que, al fin de determinar el estado de la técnica, considera inocuos el artículo 55.1 del Convenio sobre la patente europea - de 5 de octubre de 1.973 -, añadió el artículo 7 de nuestra Ley 11/1.986, de patentes - letra c) - el consistente en los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes. - siguiendo el precedente que representaba el artículo 50 del Estatuto de la Propiedad Industrial, Real Decreto Ley de 26 de julio de 1.929 -.

I. Para la concurrencia de tal excepción a la regla general del artículo 6 de la misma Ley, según la que toda utilización previa elimina la novedad, es necesario que se cumplan diversas condiciones.

Una es de naturaleza temporal y común a los demás supuestos previstos en el mismo artículo 7: la divulgación ha de haberse producido dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud y no antes.

Otra es de índole subjetiva, ya que el acto que produce la divulgación ha de ser ejecutado por el solicitante del registro o por sus causantes.

Finalmente, la causa de que la divulgación previa no destruya la novedad ha de consistir en una actividad con dos cualidades. Una es positiva: se ha de tratar de ensayos, esto es, de pruebas realizadas antes de solicitar el registro para comprobar el funcionamiento de la invención industrial, una vez concluida, obtenida o perfeccionada. Otra es negativa: los ensayos no deben implicar una explotación de la invención ni siquiera consistir en un ofrecimiento comercial de la misma.

II. Puesto que un ensayo efectuado antes del plazo de tiempo que señala el artículo 7 de la Ley 11/1.986 destruye la novedad, conforme a la regla general del artículo 6, el fracaso del motivo que se examina ha de ser la consecuencia de que en la sentencia recurrida se hubiera declarado - y a ello cumple estar, como se dijo antes - que la utilización que los recurrentes presentan como ensayo se realizó en junio de mil novecientos ochenta y siete, esto es, más de tres años antes de que el registro de la patente fuera solicitado.

A mayor abundamiento, la Audiencia Provincial de Madrid, declaró en su sentencia que la utilización alegada en la reconvencción había consistido en la fabricación de las baterías de nichos - objeto de la patente - y en su enajenación a diversos ayuntamientos, lo que constituye expresión de una explotación industrial que, en último caso, impediría la aplicación de la excepción, esto es, que se prescindiera de la divulgación para destruir la novedad, cual manda la regla general del artículo 6.2 de la Ley 11/1.986.

El motivo debe ser desestimado.

CUARTO. En el motivo segundo de su recurso los demandantes, mediante la denuncia de la infracción de los artículos 4.1, 6.1, 8.1 y 50 de la Ley 11/1.986 - en cuanto reguladores, respectivamente, de dos de los requisitos positivos de patentabilidad y del contenido del derecho sobre la patente -, alegan que la invención registrada, en contra de lo declarado en la sentencia que recurren, tampoco había sido anticipada por las patentes a que se refiere dicha resolución.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, tras una minuciosa valoración de la prueba pericial practicada en la segunda instancia, contiene, al respecto, la afirmación de que "el perito ... a la vista del informe sobre el estado de la técnica relativo a la patente de invención número 9002542... (puso de manifiesto una) falta de actividad inventiva por combinación de dos patentes anteriores".

En definitiva, el Tribunal de apelación negó a la patente registrada la necesaria actividad inventiva, que, efectivamente, constituye otro de los requisitos positivos de patentabilidad, conforme al invocado artículo 4.1 - se determina teniendo en cuenta el conjunto del estado de la técnica y la capacidad que se ha de suponer en un experto en la materia para relacionar lo evidente, según el artículo 8.1 -. Y tal fijación del factum no ha sido atacada por vía procedente.

Consecuentemente, la desestimación del motivo ha de ser consecuencia de la petición de principio en que incurrían los recurrentes, al afirmar que el Tribunal de apelación debió aplicar positivamente las normas sobre la actividad inventiva y que, al no hacerlo, incumplió el tenor de las mismas, sin destruir, previamente y

por la vía adecuada, la valoración de la prueba en que se asienta la conclusión negativa fijada en la sentencia y determinante - también - de la anulación del registro.

A mayor abundamiento, cumple señalar que la estimación de este motivo no tendría repercusión en la decisión del conflicto, como consecuencia de la desestimación del primero de los que integran el recurso.

QUINTO. Los dos últimos motivos deben también ser desestimados. En el tercero denuncian los recurrentes la infracción de los artículos 4.1. 6 y 8 de la Ley 11/1.986 y en el cuarto la de los artículos 50, 112 y 114 de la misma.

I. En el motivo tercero, pese al enunciado, realmente se insiste en que la invención anulada tenía novedad y actividad inventiva, que, como se ha dicho, es lo contrario a lo establecido en la sentencia de apelación como consecuencia de la prueba pericial practicada.

Y si, como regla, no cabe revisar la valoración de dicho medio de prueba en casación, mucho menos está permitido hacerlo cuando se señalan como infringidas normas que no contienen reglas que, en su caso, lo permitirían.

II. En el motivo cuarto insisten los recurrentes en ese planteamiento. Alegan que, como su patente es nueva y tiene actividad inventiva, no procedía declarar la nulidad, sino el derecho de los titulares a impedir los actos infractores llevados a cabo por la demandada.

Se desestima el motivo porque la primera de las premisas de su silogismo es contraria a la que llevó al Tribunal de apelación a anular el registro. Y porque, inatacada esa base fáctica, no cabe sino mantener, como jurídicamente correctas, las conclusiones sentadas en la sentencia recurrida.

SEXTO. La desestimación del recurso provoca la imposición de costas a los recurrentes, en aplicación del artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, pero no la pérdida del depósito constituido para recurrir, pues, como se dijo antes, las sentencias de las dos instancias no eran conformes de toda conformidad, como exigía el artículo 1.703 de la misma Ley procesal para su constitución.

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

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por D. Gaspar y DON Luis María , contra la Sentencia dictada, con fecha ocho de septiembre de dos mil, por la Sección Diecinueve de la Audiencia Provincial de Madrid, con imposición de costas a los recurrentes. Devuélvase a los mismos el depósito constituido.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Francisco Marín Castán.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Encarnación Roca Trías.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.