



Roj: STS 2840/1996
Id Cendoj: 28079110011996102052
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3139/1992
Nº de Resolución: 360/1996
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ-CID DE TEMES
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Mayo de mil novecientos noventa y seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao; cuyo recurso fue interpuesto por INTERTTOR, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Javier Ungria López y asistida del Letrado D. J. Enrique Astiz; siendo parte recurrida PIQUER HERMANOS, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales D^a. M^a. Rodríguez Puyol y asistida del Letrado D. José Enrique Romera Fornovi

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador de los Tribunales D. Felix López de Calle y Ardanza, en nombre y representación de Pique Hermanos, S.A., formuló demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra Interttor, S.A., estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia "estimando íntegramente la demanda y declarando:

a) Que Interttor, S.A., ha realizado actos de violación de la **patente** de invención nº 470.694, titularidad de Piquer Hermanos, S.A., y ordene la cesación en la fabricación de la pala cargadora hidráulica aplicable a vehículos de simple y doble tracción provistos de tolva, condenando a los demandados al pago de los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia.

b) Que se prohíba a la demandada la futura realización de actividades que violen los derechos a mi representada.

c) Que se condene al pago de las costas causadas en el presente juicio".

2.- El Procurador de los Tribunales D. Francisco Javier Zubieta Garmendía, en nombre y representación de Interttor, S.A., como cuestión previa propuso excepción dilatoria y contestó a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando al Juzgado "Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma junto con los documentos que se acompañan y copia de todo ello, se nos tenga por personados y parte en nombre de quien comparecemos; se tenga por contestada la demanda iniciadora de este procedimiento, y previo estudio de la excepción dilatoria planteada, estimando la misma, y sin entrar por lo tanto en el fondo del asunto, se desestime la demanda de contrario, de forma subsidiaria, y si no se estimase la excepción dilatoria, entrando por lo tanto a examinar el fondo del asunto, se desestimen todas las peticiones de adverso, rechazando la demanda del presente procedimiento, todo ello con expresa condena de las costas causadas a la parte actora.

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicaron las que propuestas por las partes fueron declaradas pertinentes. Unidas a los autos las pruebas practicadas el Juez del Juzgado de 1^a Instancia número 2 de Bilbao dictó sentencia de fecha 14 de marzo de 1991 cuyo fallo dice literalmente así: FALLO.- Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. López de Calle y Ardanza, en representación de Piquer Hermanos, S.A., debo absolver y absuelvo de los pedimentos de la misma a Interttor, S.A., imponiendo las costas a la parte actora. Llevese testimonio de esta resolución a la pieza de medidas cautelares a los efectos previstos en el art. 139.3º de la Ley de **Patentes**

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Piquer Hermanos, S.A., la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao dictó sentencia con fecha 24 de junio de 1992, cuyo fallo dice literalmente así: FALLAMOS.- Estimando el recurso de apelación interpuesto por Piquer Hermanos, S.A., contra sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia nº 2 de los de Bilbao en autos de menor cuantía nº 784/89, de que este rollo dimana, debemos revocar y parcialmente revocamos la misma; confirmándola en cuanto a la desestimación de las excepciones aducidas por la parte demandada y entrando a conocer del fondo del asunto, debemos estimar y estimamos parcialmente la demanda interpuesta por Piquer Hermanos, S.A., contra Interttor, S.A., y declaramos que la demandada ha realizado actos de violación de la **patente** de invención nº 470.694, titularidad de la demandante, condenándola a la cesación en la fabricación de la pala cargadora hidráulica aplicable a vehículos de simple y doble tracción provistos de tolva, prohibiéndole la futura realización de actos que entrañen violación del derecho de la demandante e imponiéndole las costas de la primera instancia, sin dictar particular pronunciamiento en las de esta alzada.

TERCERO.- 1.- El Procurador de los Tribunales D. Javier Ungría López, en nombre y representación de Interttor, S.A., interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao con amparo en los siguientes motivos de casación: MOTIVOS DE CASACION.- Primero.- Al amparo del número quinto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que se ha infringido, por interpretación incorrecta, el apartado segundo del art. 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los apartados segundo y tercero del art. 79 de la Ley de **Patentes**. Segundo: Al amparo del número quinto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que se ha infringido, por interpretación incorrecta, el apartado segundo del art. 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el apartado segundo inciso d) del art. 72 de la Ley de **Patentes**. Tercero: Al amparo del número cuarto del art. 1692 de la LEC., al infringirse, por inaplicación, los arts. 50.a), 62 y 143.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como de la jurisprudencia aplicable para resolver la presente cuestión.

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procuradora D^a. María Rodríguez Puyol, en nombre de Piquer Hermanos, S.A., presentó escrito de oposición al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por ambas partes la celebración de vista, se señaló para Votación y Fallo el día 23 de abril de mil novecientos noventa y seis

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- "Piquer Hermanos, S.A.", alegando su titularidad de la **Patente** de Invención nº 470.694, consistente en "Pala cargadora hidráulica aplicable a vehículos de simple y doble tracción provisto de tolva", demandó a Interttor, S.A., por comercializar una máquina de similares características, que vulneraba su derecho de exclusividad, por lo que solicitó se declarase que se habían realizado actos de violación de su **patente**, condenando a la demandada al pago de los daños y perjuicios causados, prohibiéndole la realización de tales actividades. Opuso la demanda: 1º) La excepción dilatoria segunda del art. 533 de la LEC., por no acreditar la demandante el carácter o representación con que reclamaba; 2º) la inexistencia de infracción respecto a la **patente** nº 470.694; 3º) tener solicitado por uno de sus socios, D. Hugo, el modelo de utilidad nº 8800936, que estaba utilizando; y 4º) la inexistencia de identidad entre la **patente** de invención y el modelo, siendo las semejanzas ya conocidas y del dominio público; por todo ello, solicitó se estimase la excepción sin entrar en el fondo del asunto o, caso de hacerlo, se desestimase la demanda.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la excepción y la demanda.

La Audiencia, al fallar la apelación interpuesta por "Piquer Hermanos, S.A.", confirmó la del Juzgado en cuanto a la desestimación de las excepciones y declaró la existencia de actos de violación de la **patente**, con los pronunciamientos de condena consiguientes, si bien no acogió el indemnizatorio de daños y perjuicios al no haberse probado ni haberse establecido las bases para su fijación en contra de lo anunciado.

Recurre en casación "Interttor, S.A."

Segundo.- El primer motivo del recurso dice ampararse en el nº 5º del art. 1692 de la LEC. y entiende que "se ha infringido, por interpretación incorrecta, el apartado segundo del art. 533 de la LEC., en relación con los apartados segundo y tercero del art. 79 de la Ley de **Patentes**". En el desarrollo alega que la titular registral de la **patente** era, al tiempo de la interposición de la demanda, Piquer Hermanos, S.L., no la S.A., de igual nombre y que la Ley de **Patentes** exige que cualesquiera actos, voluntarios o necesarios, que afecten a las **patentes** ya concedidas, solo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieran sido inscritos

en el Registro de **Patentes**, disponiendo que no podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de **patente** o sobre **patentes** que no estén debidamente inscritos en el Registro. A cuanto antecede añade que la no inscripción de la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en anónima le produce indefensión, pues el art. 126 de la Ley de **Patentes** establece que la persona frente a la que se ejercite una acción de violación podrá alegar, por vía de reconvencción o por vía de excepción, la nulidad de la **patente** del actor, disponiendo el art. 113.3 que la acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la **patente** en el momento de la interposición de la demanda, por lo que no pudo reconvenir.

El motivo ha de ser desestimado, pues, inscrita la **patente** y acreditada la transformación societaria conforme a las prescripciones legales, con inscripción en el Registro Mercantil, claro es que la transformación obligatoria, conforme a los arts. 3 de la L.S.R.L. y 4 de la de S.A., unida a la aclaración contenida en los arts. 137 y 140 de esta última Ley de que no afectará a la personalidad jurídica de la Sociedad transformada, atribuye plena legitimación a la actora, que sigue siendo una y la misma, sin que le afecten los preceptos de la Ley de **Patentes** sobre transmisiones, licencias o cesiones, aplicables al tráfico entre personas (individuales o jurídicas) diferentes, lo que no ocurre en el continuismo de una misma personalidad. Tampoco puede olvidarse que realizado este pronunciamiento jurídico por el juzgado, no fue recurrido por Interttor, S.A., que se aquietó al mismo, lo que le impide hacer revivir la excepción, dada la exigible lealtad procesal, como integrante del principio general de la buena fe, aunque la legitimación tenga carácter procesal y deba decidirse con antelación a la cuestión de fondo, si se toma en consideración su íntima correlación con la misma; y tan es así que la recurrente no sabe donde encuadrar procesalmente el motivo y, por ello, después de anunciar en el "cumplimiento de los requisitos procesales" (apartado cuarto) que se ampararía en el nº 3º del art. 1692, al encabezar el motivo se refiere al nº 5º, sin tener en cuenta que con la modificación introducida por la Ley 10/92 (de la que prescinde) ese nº 3º sigue siendo idéntico. Precisamente por esa conexión entre la legitimación y la cuestión de fondo, esta Sala ha admitido en alguna ocasión la defectuosa incardinación del motivo en ordinal inadecuado del art. 1692 de la LEC., que, no obstante, sigue siendo en su nº 3º. Esa continuidad en la personalidad jurídica permitía a la hoy recurrente, en contra de lo que afirma, reconvenir, aunque la demandante fuese la sociedad anónima, continuadora de la personalidad de la de responsabilidad limitada. También hay que advertir aquí que la Ley de **Patentes**, siguiendo la doctrina jurisprudencial de que la nulidad puede hacerse valer tanto por acción como por excepción, mientras que la anulabilidad solo puede hacerse valer accionando, recoge en su art. 126 esa dualidad y de hecho la hoy recurrente alegó la nulidad por vía de excepción, lo que le produciría, de acogerse, los mismos efectos beneficiosos, de manera que en ampararíangún caso puede aducir indefensión.

TERCERO.- El motivo segundo incide de nuevo en el defectuoso amparo procesal anterior, para denunciar ahora interpretación incorrecta del propio apartado segundo del art. 533 de la LEC., "en relación con el apartado segundo inciso d) del art. 72 de la Ley de **Patentes**". Establece este precepto, para el caso de que la **patente** pertenezca proindiviso a varias personas, que cada uno de los partícipes por sí solo podrá: d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la **patente** común, si bien el partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción. En el desarrollo, la recurrente pone de maampararíaefiesto que la titularidad de la **patente** de invención es compartida por Piquer Hermanos y por D. Alejandro , sin que constase que la parte actora hubiese cumplimentado la exigencia de la notificación al segundo, que debe "hacerse de forma fehaciente", para que su existencia no pueda ser negada, con lo que entiende que, al no constar esa notificación anterior a la demanda, se le ha privado de la facultad de reconveampararía, no siendo esa falta de notificación anterior defecto subsanable.

La desestimación deviene obligada, pues en ampararíangún caso dispone la Ley que la notificación sea previa, ni que se acredite de modo fehaciente antes de demandar; muy al contrario, el precepto habla de notificar "la acción emprendida" y el comunero tiene la facultad de sumarse o no a dicha acción, sin que pueda obligársele a hacerlo, refiriéndose al supuesto en que los titulares sean los que demanden, en la misma medida en que el art. 113.3 se refiere a que la demanda de nulidad contra el titular registral "deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la **patente** debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan perdonarse e intervenir en el proceso". Uno y otro supuesto contemplan la inversión de las posiciones; en aquel la activa; en éste la pasiva; pero en ambos la intervención se contempla como voluntaria. Aparte de que el art. 72 se refiere a los comuneros en la titularidad de la **patente** y el art. 113.3 a los titulares de otros derechos, es lo cierto que si el comunero no quiere accionar en el primer caso, nadie puede obligarle y si no se suma a la acción no se puede reconvenir la nulidad de la **patente**; y si se quiere hacer valer tiene que serlo por vía de excepción, que prácticamente es lo realizado por quien hoy recurre, de modo que en justifica indefensión ni, de existir, podría achacarse al actuar del actor, quien, además, justificó con la declaración del

Sr. Alejandro "que tenía conocimiento de que se había instado la demanda ya que así se había acordado previamente", realidad fáctica esta última no destruida por quien hoy recurre.

CUARTO.- El último motivo, al amparo del nº 4º del art. 1692 de la LEC., considera infringidos, por inaplicación los arts. 50 a), 62 y 143.1 de la Ley de **Patentes**, en relación con los arts. 631 y 632 de la Ley procesal y jurisprudencia que considera aplicable. En el desarrollo se realiza un nuevo examen de la prueba pericial y de los documentos aportados con la interposición del recurso de casación, consistentes en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, que, en principio, denegó la concesión del modelo de utilidad nº 8800936, por estar anticipado en la **patente** nº 470.694 de la actora, pero que luego, al resolver recurso de reposición, concedió tal modelo, al informarse por los Servicios Técnicos que no existía tal anticipación y que reunía características formales y funcionales novedosas.

Tiene razón el recurrido cuando afirma que tal variación posterior a la sentencia no puede tener carácter decisivo, al tratarse de acto administrativo susceptible de recurso.

También ha señalado esta Sala el carácter anómalo del art. 1724 de la LEC., al autorizar la incorporación de documentos, no obstante haberse suprimido el motivo de casación por error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos. No obstante, es claro que tales documentos solo pueden tener, en el caso que nos ocupa, el valor de una prueba pericial, que es lo que incorporan, debiendo recordarse que no existen reglas generales preestablecidas que rijan el criterio estimativo de la prueba pericial, por lo que no puede invocarse en casación la infracción de precepto alguno en tal sentido (SS. de 1 de febrero y 19 de octubre de 1982), pues ni los arts. 1242 y 1243 del Cc., ni los 631 y 632 de la LEC. tienen la naturaleza de preceptos valorativos de la prueba a efectos de casación para acreditar error de derecho, dado que la prueba pericial es de libre apreciación por el Juez (SS. de 9-10-81; 19-10-82; 13-5-83; 27-2, 8-5, 10-5, 25-10, 5-11-86; 9-2, 25-5, 17-6, 15 y 17-7-87; 9-6 y 21-11-88; 11-4, 20-6 y 19-12-89); y el resultado de la prueba pericial ha de ser apreciado por el Juzgador según las reglas de la sana crítica que como módulo valorativo establece el art. 632 LEC., pero sin estar obligado a sujetarse al dictamen pericial y sin que se permita la impugnación casacional realizada, a menos que la misma sea contraria, en sus conclusiones, a la racionalidad y se conculquen "las mas elementales directrices de la lógica" (SS. de 13-2-90; 29-1, 20-2 y 25-11-91), lo que no se puede predicar de la valoración realizada por la sentencia recurrida, que analiza pormenorizadamente todos los informes obrantes en autos, sin que pueda presumirse siquiera que su examen conjunto con el aportado con posterioridad le hubiera llevado a resultado diferente, cual le ocurre a este Tribunal de casación, que no entiende resulten conculcadas las reglas de la sana crítica, por todo lo cual y sin mayor análisis, también el presente motivo ha de perecer, dado que al permanecer los hechos invariables no se conculcan los preceptos al principio citados.

QUINTO.- Al no haber lugar al recurso, las costas han de imponerse a la recurrente (art. 1715, párrafo último, de la LEC.), sin pronunciamiento sobre depósito, no constituido al ser disconformes las sentencias de instancia.

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 por el Procurador D. Javier Ungría López, en representación procesal de "Intertor, S.A.", contra la sentencia dictada, en 24 de junio de 1992, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao; condenamos a dicha Audiencia al pago de las costas; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos E. FERNANDEZ-CID DE TEMES L. MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ A. GULLON BALLESTEROS PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes, 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.