

Roj: STS 246/1996
Id Cendoj: 28079110011996101168
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2311/1992
Nº de Resolución:
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Enero de mil novecientos noventa y seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el doble recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de los de Madrid, sobre nulidad de **patentes**, cuyos recursos fueron interpuestos por la mercantil SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Bermudez de Castro Rosillo; DON Manuel , representado por el Procurador de los Tribunales D. Enrique Sorribes Torra y más tarde por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, ambos defendidos por sus respectivos Letrados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El procurador de los Tribunales D. Andrés Castillo Caballero en nombre y representación de Sociedad General Azucarera de España, S.A., formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de los de Madrid, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra D. Manuel , sobre nulidad de **patentes**, alegó los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que estimando íntegramente la demanda y declarando nula y sin ningún valor la **patente** de invención española nº 508.282 "sistema para la agitación de masas líquidas en vacío por medio de inyección neumática", con expresa condena al demandado de las costas de este pleito.

SEGUNDO.- Admitida la demanda y emplazado el demandado, se personó en autos el Procurador D. Enrique Sorribes Torra en representación de D. Manuel , quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que con desestimación de la demanda, se mantenga la validez de la **Patente** de Invención española nº 508.282 por "Sistema para la agitación de masas líquidas en vacío por medio de inyección neumática", con la expresa condena de las costas de este procedimiento a la demandante.

TERCERO.- Convocadas las partes para comparecencia, se celebró en el día y hora señalados con los resultados que constan en autos. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.

CUARTO.- El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia, dictó sentencia en fecha diecisiete de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo fallo es el siguiente: "Que desestimando la demanda presentada en nombre de la SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA, S.A., contra DON Manuel , sobre nulidad de la **patente** de invención número 508.282 debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS al demandado de los pedimentos contenidos en la demanda, por no haber lugar a los pronunciamientos solicitados en la misma; sin hacer especial imposición de las costas de este procedimiento."

QUINTO.- Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en fecha diez de Marzo de mil novecientos noventa y dos, cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: "Que estimando la demanda presentada en nombre de SOCIEDAD AZUCARERA DE ESPAÑA, S.A., contra DON Manuel , se declara nula y sin ningún valor la **patente** de

invención española nº 508.282 "Sistema para la agitación de masas líquidas en vacío por medio de inyección automática", sin expresa condena en costas en este procedimiento."

SEXTO.- El Procurador D. Fernando Bermudez de Castro y Rosillo en nombre y representación de Entidad General Azucarera de España, S.A. interpuso recurso de casación con apoyo en un único motivo que se formula al amparo del art. 1692, número 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate.

SEPTIMO.- El Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo en nombre y representación de D. Manuel, interpuso recurso de casación con apoyo en dos motivos, el primero de los cuales le fue inadmitido por esta Sala en su momento procesal oportuno. SEGUNDO.- Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la infracción de los artículos 45, 46, 47 y 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

OCTAVO.- Admitidos los recursos por auto de fecha 10 de Junio de 1993, se entregó copia de los escritos a la representación de ambos recurrentes para que lo impugnaran en el plazo de 20 días conforme a lo dispuesto en el artículo 1710.2 de la L.E.C.

NOVENO.- El Procurador D. Fernando Bermudez de Castro Rosillo en la representación que ostenta, impugnó el recurso de casación formulado por la representación de D. Manuel contra la sentencia dictada en fecha 10 de marzo de 1992, por la Sección 13ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid por la que se declaró nula y sin ningún valor la **patente** de invención española nº 508.282 "Sistema para la agitación de masas líquidas en vacío por medio de inyección neumática", así, como dictar sentencia por la que desestimando íntegramente dicho recurso se confirme la sentencia recurrida, con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso. Así mismo, el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo en representación de D. Manuel, presentó escrito de impugnación del recurso de casación interpuesto por la representación de la Sociedad General Azucarera de España, S.A., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 10 de Marzo de 1992 en base a los motivos que constan en autos suplicando a la Sala que habiendo por presentado el escrito y previos los trámites oportunos, con desestimación de ese recurso de casación se confirme la Sentencia de Instancia en lo que a dicho recurso de casación se refiere, es decir, la no imposición de las costas procesales a esta parte en la Segunda Instancia.

DECIMO.- Al no haber solicitado las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 8 de Enero de 1996, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. GUMERSINDO BURGOS PÉREZ DE ANDRADE

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ventila en la presente litis la petición de nulidad de la **patente** de invención española nº 503.282, relativa a "un sistema para la agitación de masas líquidas en vacío por medio de inyección neumática" de la que es titular D. Manuel; alegándose por la entidad actora "Sociedad General Azucarera de España S.A." que tal **patente** carece de la novedad absoluta exigida para una **patente** de invención, ya que solamente viene a describir un procedimiento que se corresponde con el certificado de utilidad francés nº 7.205.098, cuya utilización en España fue solicitada con fecha 9 de Febrero de 1972.

Este procedimiento se inició en el año 1.983, y después de diversas vicisitudes, se dictó una primera sentencia en 17 de Septiembre de 1.988, que fue recurrida en casación, y dió lugar a la sentencia de esta Sala de fecha 22 de Octubre de 1.990, en la que se declaraba la nulidad de las actuaciones por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, reponiendo los autos al momento en el que se cometió la infracción.

Subsanando el defecto, recayó una nueva sentencia con fecha 10 de Marzo de 1.992, en la que se declara la nulidad de la **patente** de invención cuestionada; sin que se hiciera especial pronunciamiento sobre costas en ninguna de las sentencias. Esta resolución es la que constituye el objeto de la presente impugnación, que se formula a través de dos recursos, habiéndose seguido los trámites procesales que determinaba el Art. 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de Abril de 1930, aplicable según establece la Disposición Transitoria 8ª de la vigente Ley de **Patentes** de 20 de Marzo de 1986.

SEGUNDO.- La entidad demandante "Sociedad Azucarera de España S.A." articula la impugnación de la sentencia que dictó la Audiencia a través de un solo motivo, en el que se denuncia la infracción del Art. 270 - Regla 11ª del citado Estatuto, de la Propiedad Industrial, al entender que ha debido condenarse en costas a la parte demandada según el tenor literal de tal precepto.

Resulta conveniente puntualizar, que en nuestra legislación se ha producido un cambio sustancial en materia de costas a partir de la reforma procesal operada con la Ley 34/84. Aunque en la L.E.C. y fuera de ella existían numerosas excepciones al principio de la temeridad y la mala fe procesal, amparada en el Art. 1902 del C. civil, el criterio jurisprudencial generalizado era dejar al arbitrio judicial la apreciación y valoración de la conducta procesal de las partes, hasta el punto de excluir la materia de costas del ámbito casacional, por tratarse de una facultad discrecional de apreciación exclusiva en la instancia. La indicada reforma del año 1.984 estableció como criterio generalizado el principio "victus victori" para los juicios declarativos, introduciendo la nueva redacción del Art. 523, pero sin adoptar el mencionado principio de una forma rígida o taxativa, compatibilizándolo con la facultad discrecional del juzgador, "cuando este aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición".

Este criterio mixto o intermedio lo aplica el legislador no solo a la primera instancia, sino también a la apelación y a la casación Arts. 710 - 873 y 1715 de la L.E.C.

Las reformas legislativas operadas de un tiempo a esta parte, vienen aceptando como regla general el sistema de vencimiento objetivo, pero dejando a salvo aquellos casos en los que la condena en costas reviste el carácter de un resarcimiento, (por ejemplo el procedimiento de desahucio por falta de pago de la renta) el criterio generalizado es el de compatibilizar el vencimiento con la causalidad, sobre todo en los procedimientos de naturaleza declarativa, como el que nos ocupa. Esta tendencia mayoritaria es necesario tenerla en cuenta a la hora de proceder a la interpretación del viejo precepto que estudiamos, sin olvidar que la siguiente Regla 13ª del mismo Art. hace una remisión amplia a la L.E.C., y que el Art. 125 de la nueva Ley de **Patentes** 11/1986 también se remite a las normas procesales de carácter general, eliminando la taxativa condena en costas que se aduce en el motivo. La Sala de la Audiencia ha expuesto en el fundamento cuarto de su sentencia, la existencia de unas circunstancias especiales en el largo procedimiento que nos ocupa, que aconsejan mitigar el riguroso criterio del vencimiento objetivo, y esta orientación interpretativa es oportuno mantenerla, desestimando el motivo y el recurso que interpuso la parte demandante.

TERCERO.- La representación de D. Manuel también impugnó la resolución de la Audiencia, formulando el correspondiente recurso que fundamentó en dos motivos, el primero de los cuales fue declarado inadmitido por auto de fecha 10 de Junio de 1.993, quedando únicamente subsistente el motivo segundo, en el que se denuncia la infracción de los Arts. 45, 46, 47 y 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial del año 1.930. Así pues las declaraciones fácticas que figuran en las sentencias recurridas han quedado incólumes, resultando obligado mantenerlas en este recurso.

Aunque se citan como infringidos ciertos preceptos del Estatuto, la realidad es que la argumentación de la parte recurrente se ha centrado en el contenido del Art. 46, afirmando que la **patente** de invención de la que es titular, se refiere a un perfeccionamiento que tiene por objeto modificar las condiciones esenciales de un procedimiento, con objeto de obtener unas ventajas sobre lo ya conocido, ventajas que el recurrente las describe asegurando "que mientras en el certificado de utilidad francés la agitación de la masa produce el cegado de las toberas de inyección, inutilizando el sistema, por el contrario en su **patente** de invención el sistema está concebido de tal manera, que la inyección del aire se produce de forma intermitente con la previsión de válvulas de retorno, evitando que la masa se introduzca por los toberas de inyección, sin que se obturen estas toberas, y por tanto se inutilice el sistema." Esta reivindicación que la parte recurrente formula en su demanda, y que mantiene en el presente recurso, carece de viabilidad por dos tipos de razones:

A) El Art. 100 del E.P.I. en su nº 3º, párrafos 1º y 7º exige que en la declaración inicial se describa con claridad el objeto industrial que motiva la **patente**, a fin de que no pueda haber duda acerca del referido objeto o particularidad que se presenta como nuevo y de propia invención..."nota reivindicatoria que expresará clara y distintamente la parte, partes, piezas, movimiento, mecanismo, operación, procedimiento o materia que se reivindique como objeto único de la **patente**; entendiéndose que la concesión recaerá tan solo sobre las reivindicaciones que contenga dicha nota."

En la petición reivindicatoria que la parte aquí recurrente presentó en el Registro de la Propiedad Industrial, y cuyo expediente aparece unido a los autos, no se describe, ni claramente se expresa, esa nota específica o particularidad nueva que distingue a la **patente** cuestionada de otros mecanismos ya existentes en el mercado, y que según su titular "evita que la masa se introduzca en las toberas de inyección, obturando las mismas e inutilizando el sistema"; y si en la reivindicación no se ha descrito el mecanismo que produce el beneficio práctico del invento, la concesión no puede proteger a su titular en el derecho exclusivo de producción.



B) Intimamente relacionado con el precedente razonamiento, aparece en la sentencia recurrida la declaración fáctica (no susceptible de controversia en esta vía casacional) relativa a la afirmación terminante emitida en el informe técnico del Registro de la Propiedad Industrial, en donde consta literalmente que "la idea inventiva que se intentó proteger mediante la **patente** de invención nº 508.282 estaba completamente anticipada por el certificado de utilidad francés nº 7.205.098 (concedido el 3 de Febrero de 1.975 y publicado el 14 de Febrero del mismo año), por las siguientes consideraciones: 1ª Ambas invenciones se refieren a soluciones a concentrar en calderas de cocción que trabajan al vacío parcial; 2ª En una y otra se produce una agitación de dichas soluciones, a base de insuflar aire húmedo o seco -diferencia técnica que resulta irrelevante- en las respectivas calderas; y 3ª Tanto en uno como en otro caso, la vena de aire insuflable se prevee regulable."

Este dictamen pericial es acogido íntegramente en la sentencia recurrida, y su contenido, inamovible en este recurso, conduce, junto con los razonamientos anteriores, al decaimiento del motivo y del recurso que estudiamos.

En consecuencia de todo lo expuesto, procede la desestimación de los dos recursos que se formularon contra la sentencia recurrida, con la preceptiva condena en costas de las dos partes recurrentes. (Art. 1.715 de la L.E.C.).

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 doble recurso de casación, interpuestos por el Procurador D. Fernando Bermúdez de Castro Rosillo en nombre y representación de la mercantil Sociedad General Azucarera de España, S.A. y por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo en nombre y representación de D. Manuel , contra la sentencia de fecha diez de Marzo de mil novecientos noventa y dos, dictada por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid en el proceso a que este recurso se refiere (autos número 386/83 del Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Madrid), con expresa imposición de costas a las dos partes recurrentes. 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 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Gumersindo Burgos Pérez de Andrade, 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.