Roj: STS 1936/1995
Id Cendoj: 28079110011995103860
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3688/91
Nº de Resolución: 0297
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: TEOFILO ORTEGA TORRES
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 31 de Marzo de 1.995. 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 Zaragoza como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Zaragoza, sobre reconvención y propiedad industrial; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "TALLERES MICROMECANIC, S.A." representada por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra y asistida por el Letrado D. José Mª. del Corral Perales, que compareció el día de la vista; siendo parte recurrida D. Mauricio , D. Jose Enrique e "INDUSTRIAS LAFUENTE, S.A." que no han comparecido ante este Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-1.-El Procurador D. Luis Ignacio Ortega Alcubierre, en nombre y representación de la entidad "Talleres Micromecanic, S.A.", interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de 1ª Instancia número dos de Zaragoza, siendo parte recurrida D. Mauricio , D. Jose Enrique y la entidad "Industrias Lafuente, S.A.", sobre reconvención y propiedad industrial, alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que se obtuvo la inscripción de diferentes **patentes** de invención a nombre de los distintos demandados, si bien se considera por la demandante que ninguna de estas **patentes** aportan nada nuevo respecto de otras que las preceden. Alegó a continuación los fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "DECLARANDO la nulidad e ineficacia legal por falta de novedad de todas y cada una de las reivindicaciones de las **patentes** de invención nºs NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , lo que implica la nulidad de las respectivas inscripciones en el Registro de la

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

Propiedad Industrial de las mencionadas **patentes**, con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en el Registro de la Propiedad Industrial, en el que la inscripción de dichas **patentes** deberá cancelarse. CONDENANDO a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración, en la forma que les afecte en virtud de su respectiva titularidad registral sobre las mencionadas **patentes**, condenándolos asimismo al pago de las costas de este procedimiento".

2.- El Procurador Dª. María del Pilar Cabeza Irigoyen, en nombre y representación de D. Jose Enrique , D. Mauricio e "Industrias Lafuente, S.A.", contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente la demanda con imposición de las costas a la parte actora". Asimismo formuló demanda reconvencional, oponiendo los hechos y fundamentos que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "condenando a la demandada a: a) Cesar en la fabricación, venta y comercialización, por si o por tercero del eje con ralentizador incorporado, conocido como eje modelo ILASA, objeto de las **patentes** alegadas, tanto en su conjunto, como sus diferentes piezas individuales. b) A reintegrar a mis representados toda la documentación técnica facilitada en su día por los mismos en virtud del contrato suscrito, consistente en planos, hojas de fabricación y montaje, utillajes, etc. c) Que se indemnice a mis representados por los perjuicios ocasionados por la violación de sus **patentes** en la cantidad que se acreditará en el momento procesal oportuno. d) abonar todas las costas causadas en el presente procedimiento".

3.- El Procurador D. Luis Ignacio Ortega Alcubierre, en nombre y representación de "Talleres Micromecanic, S.A.", contestó a la demanda reconvencional oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia "desestimando la demanda reconvencional en todas sus partes, todo ello con imposición expresa de las costas a la parte demandante".

4.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de 1ª Instancia número dos de Zaragoza dictó sentencia con fecha 5 de abril de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Se estima parcialmente la demanda principal formulada por la representación procesal de la entidad TALLERES MICROMECANIC S.A. y en su virtud DECLARO: La nulidad e ineficacia legal, por falta de novedad, de las

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

reivindicaciones de las **patentes** siguientes: LA PRIMERA de la **PATENTE** DE INVENCION NUMERO NUM000 ; la PRIMERA y SEGUNDA de la **PATENTE** DE INVENCION NUMERO NUM001 , y la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y QUINTA de la **PATENTE** DE INVENCION NUMERO NUM002 quedando subsistentes las restantes. Se decreta la NULIDAD de las respectivas inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a las nulidades decretadas, con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en el indicado Registro, procediendo a la cancelación de las citadas inscripciones y condenando a los demandados DON Mauricio , DON Jose Enrique y la entidad INDUSTRIAS LAFUENTE S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones en la forma que les afecte en virtud de su respectiva titularidad registral y absolviéndoles del resto de los pedimentos formulados en la demanda. No se hace condena en cuanto a las costas causadas en la tramitación de la demanda principal, por lo que cada parte soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Se desestima íntegramente la demanda reconvencional formulada por la representación de DON Mauricio , DON Jose Enrique y la entidad INDUSTRIAS LAFUENTE S.A., absolviendo a la demandada TALLERES MICROMECANIC de los pedimentos en ella formulados, imponiendo a los reconvinientes las costas causadas por la demanda reconvencional".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "Talleres Micromecanic, S.A.", asimismo por la representación de D. Jose Enrique , D. Mauricio e "Industrias Lafuente, S.A.", la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia con fecha 28 de octubre de 1991, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la demandante Talleres Micromecanic S.A. y haber lugar en parte al interpuesto por la representación de los demandados D. Jose Enrique , D. Mauricio , e Industrias Lafuente S.A. contra la sentencia fecha 5 de abril de 1990, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Zaragoza, en autos de juicio de menor cuantía número 554 de 1989, resolución que revocamos parcialmente, en el sentido de: Se estima parcialmente la demanda principal formulada por la representación procesal de la entidad Talleres Micromecanic S.A. y en su virtud declaramos: La nulidad e ineficacia legal, por falta de novedad de las reivindicaciones de las **patentes** siguientes: LA PRIMERA de la **PATENTE** DE INVENCION NUMERO NUM000 ; LA PRIMERA y SEGUNDA de la **PATENTE** DE INVENCION NUMERO NUM001 y la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA de la **PATENTE** DE INVENCION

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ

NUMERO NUM002 , quedando subsistentes las restantes. Se decreta la NULIDAD de las respectivas inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a las nulidades decretadas, con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en el indicado Registro, procediendo a la cancelación de las citadas inscripciones y condenando a los demandado D. Mauricio , D. Jose Enrique y la entidad
Industrias Lafuente S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones en la forma que les afecte en virtud de su respectiva titularidad registral, y absolviéndoles del resto de los pedimentos formulados en la demanda principal. Se estima en parte la demanda reconvencional formulada por los demandados mencionados, condenando a la demandante Talleres Micromecanic S.A., a: a) Cesar desde 1 de noviembre de 1989 en la fabricación, venta y comercialización, por si o por tercero del eje con ralentizador incorporado, conocido como eje modelo ILASA, objeto de las **patentes** alegadas números NUM000 - NUM001 - NUM002 (en la subsistencia parcial de las mismas, según las declaraciones de nulidad parcial expresadas en este Fallo) y NUM003 , tanto en el conjunto de aquel, como sus diferentes piezas individuales. b) A reintegrar a dichos demandados toda la documentación técnica, que en su día le hayan facilitado los mismos en virtud del contrato suscrito, consistente en planos, hojas de fabricación y montaje, utillajes, etc. Absolvemos a la demandante Talleres Micromecanic S.A. de los demás pedimentos de la demanda reconvencional. No se hace condena en costas en ninguna de las dos instancias".
TERCERO.- 1.- El Procurador D. Rafael Ortiz de Solorzano y Arbex, en nombre y representación de la entidad "Talleres Micromecanic S.A.", interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 1991 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, con apoyo en los siguientes motivos. MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción por inaplicación del artículo 112.3º de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de **patentes**. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del artículo 115.4º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del artículo 50 de la Ley de **Patentes** del 20 de marzo de 1986.
2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 16 de marzo de 1995, en que ha tenido lugar.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. TEOFILO ORTEGA TORRES
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-En el primer motivo del recurso, amparado, como los siguientes, en el art. 1692-5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción anterior a la Reforma de 30 de Abril de 1992), se acusa "infracción por inaplicación de lo dispuesto en el art. 112.3º de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de **Patentes**" argumentándose, en síntesis, "que la parte subsistente de las **patentes** de invención objeto de impugnación, en modo alguno puede constituir objeto de una **patente** independiente", por lo que, si bien la Ley citada admite (art. 112-2) la declaración de nulidad parcial de la **patente** "mediante anulación de las reivindicaciones afectadas" por las causas de nulidad, establece (núm. 3 del mismo precepto) que "cuando la nulidad sea parcial, la **patente** seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de una **patente** independiente", de donde se seguiría que si, como alega la recurrente, "Talleres Micromecanic, S.A.", la reivindicación segunda de la **Patente** de Invención núm. NUM000 , las tercera y cuarta de la núm. NUM001 y las sexta y séptima de la núm. NUM002 tienen el carácter de "reivindicaciones dependientes" de las principales anuladas, no pueden subsistir, contrariamente a lo resuelto en la sentencia impugnada. Planteada así la cuestión, lo primero que ha de observarse es que en la demanda se solicitó la nulidad e ineficacia legal "por falta de novedad" de todas y cada una de las reivindicaciones de las **patentes** de invención núms. NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , pero no se sometió a debate la dependencia de algunas de las reivindicaciones, ahora alegada como causa de que, si se declarase la nulidad parcial de las reputadas principales, ello comportaría la imposibilidad de que siguiera en vigor la **patente** con referencia a las reivindicaciones no anuladas, por esta sola razón y aunque sí cumplieran el requisito de novedad; es cierto, sin embargo, que en el Fundamento de Derecho X de la demanda, al tratar de la extensión de la nulidad, se cita el art. 112-2, pero no el núm. 3 del mismo, lo que más bien significa que, en el caso, se está admitiendo la nulidad parcial sin suscitar problema alguno respecto al mantenimiento en vigor de las reivindicaciones no anuladas, con lo que, en definitiva, se está planteando ahora, en casación, una cuestión nueva y, como tal, rechazable en este recurso extraordinario según reiterada doctrina jurisprudencial (Sª. de 2 de Diciembre de 1994, con mención de otras anteriores), lo que ya, sin más, conduce a la desestimación del motivo.

SEGUNDO.- El motivo segundo, al denunciar infracción del art. 115.4º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929 ("Son

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ

nulas las **patentes**:... 4ª Cuando se demuestre que con los elementos contenidos en la Memoria no se puede lograr la ejecución del objeto de la **patente**") por cuanto, según la recurrente, "la reivindicación segunda de la **Patente** de Invención nº NUM000 se encuentra plenamente incursa en la mencionada causa, habida cuenta de que reivindica algo total y absolutamente impreciso, que en modo alguno se concreta", plantea también una cuestión rigurosamente nueva, pues en la demanda no se hace ni siquiera alusión al extremo de que se trata y sólo se argumenta en relación a la falta de novedad (fs. 113 y sig. de los autos), por lo que, conforme a la doctrina jurisprudencial antes reseñada, declarativa de la improcedencia del planteamiento de cuestiones nuevas en casación, ya que de lo contrario originaría una flagrante indefensión de la parte contraria, a quien por este medio se privaría de su derecho de alegar y formular la prueba que estimare oportuna y pertinente con relación al mismo, ha de rechazarse el motivo.

TERCERO.- El tercer motivo se formula para "combatir aquella parte del fallo en la que se estima parcialmente la demanda reconvencional" y se fundamenta en que si "se declara la nulidad parcial de las **patentes** impugnadas por los motivos anteriormente expresados, la estimación, aunque sea parcial de la demanda reconvencional, carecerá de toda base", por lo que, al haber decaído aquéllos, consecuentemente ha de perecer éste.

CUARTO.- La procedente desestimación de la totalidad de los motivos del recurso comporta la de éste con la preceptiva consecuencia de la imposición de costas a la recurrente (art. 1715, in fine, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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

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 CASACION interpuesto por "Talleres Micromecanic, S.A." contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) con fecha 28 de octubre de 1991; y condenamos a dicha recurrente al pago de las costas causadas.

Líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.

ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- TEOFILO ORTEGA TORRES.- LUIS MARTINEZ CALCERRADA Y

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

GOMEZ.- JAIME SANTOS BRIZ. Rubricados.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. TEOFILO ORTEGA TORRES, 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.

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. , 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.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ