

Roj: STS 1858/1995
Id Cendoj: 28079110011995101333
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 181/1992
Nº de Resolución: 277/1995
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: MARIANO MARTIN-GRANIZO FERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.

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 18 de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de Autos de procedimiento especial del Estatuto de la Propiedad Industrial, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm.6 de los de dicha Capital, cuyo recurso fue interpuesto por la ENTIDAD VEROSOL B.V., representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Andrés García Arribas y asistida en el acto de la Vista por la Letrada doña Silvia de la Fuente Marquina; siendo parte recurrida HOME FITTINGS ESPAÑA, S.A. (HOFESA), representada por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel, y asistida en el acto de la Vista por el Letrado don Jaime Tent Soler.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- El Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de HOME FITTINGS, S.A., formuló ante el Juzgado de 1ª Instancia de Madrid, demanda de procedimiento especial del Estatuto Industrial, sobre Nulidad de **patentes** de invención núm. 4.521.866, contra la Entidad Verosol B.V.; estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando sentencia declarando nula y sin efecto la inscripción de citada **patente** de invención con imposición de costas a la demandada.-- Admitida la demanda y emplazada la demandada, mediante Comisión Rogatoria por vía diplomática, transcurrió el plazo concedido sin comparecer personándose en forma la demandada, por lo que fue declarada en rebeldía, dándose por precluido el trámite de contestación a la demanda.- Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el art. 691 L.E.C., esta se celebró el día señalado sin avenencia.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente.- Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes a comparecencia poniéndoles mientras tanto de manifiesto en Secretaría para que hicieran un resumen de las mismas, lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar sentencia.- El Sr. Juez de 1ª Instancia núm. 6 de los de Madrid, dictó sentencia de fecha 18 de abril de 1988, con el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de la Entidad Mercantil Anónima HOME FITTINGS ESPAÑA, S.A., contra Verosol, B.V., debo declarar y declaro nula de pleno derecho y sin efecto la **patente** de invención núm. 521.866 inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial y, todo ello con expresa imposición de costas a la entidad demandada Verosol, B.V., a la que por hallarse en rebeldía se le notificará esta sentencia en la forma dispuesta en el art. 283 de la L.E.C., a menos que la parte actora inste lo pertinente para su notificación en Holanda, dentro del quinto día".

2º.- Interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia de 1ª Instancia, por la representación de Verosol, B.V. y tramitado recurso con arreglo a derecho, la Sección 18 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 4 de noviembre de 1991, con la siguiente parte dispositiva.- FALLAMOS: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. García Arribas, en nombre y representación de Verosol, B.V., **DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS**, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de los de Madrid, de fecha 18 de abril de 1988, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante"

3º.- El Procurador de los Tribunales don Antonio Andrés García Arribas, en nombre y representación de la Entidad Verosol, B.V., ha interpuesto recurso de Casación contra la Sentencia pronunciada por la Sección 18 de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 4 de noviembre de 1991, con apoyo en los siguientes motivos: PRIMERO: "Al amparo del núm. 3 del art. 1692 de la L.E.C., por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, concretamente, el artículo 128.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo, de **Patentes**, y jurisprudencia concordante, habiéndose producido indefensión a esta parte".- SEGUNDO: "Al amparo del núm.3 del artículo 1692 L.E.C. por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia".- TERCERO: "Al amparo del núm.1 del art. 1692 L.E.C. por exceso en el ejercicio de la jurisdicción, motivo que a la luz de lo establecido en el apartado tercero del artículo 1.715 de la L.E.C. se articula con carácter subsidiario para el caso de no estimarse por la Sala el motivo anterior".- CUARTO: "Al amparo del núm.5º del artículo 1692 de la L.E.C. por infracción del artículo 115 del Estatuto de la Propiedad Industrial".- QUINTO: "Al amparo del núm. 5 del artículo 1692 de la L.E.C., por infracción del art. 46 del Estatuto de la Propiedad Industrial".

4º.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de vista pública EL DÍA 13 DE MARZO DE 1995, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. MARIANO MARTÍN-GRANIZO FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso tiene su origen en un proceso relativo al ejercicio de una acción esgrimida por HOME FITTINGS-ESPAÑA, S.A. contra VEROSOL B.V., para interesar se declarase nula y sin efecto la inscripción de la **patente** de invención número 521.866 solicitada y concedida el 18 de octubre de 1983 a nombre de VEROSOL, B.V., que no tenía Delegación ni Establecimiento fabril en España, demanda que se presenta en el Juzgado de Primera Instancia núm.6 de los de Madrid, el 18 de julio de 1985, dando lugar a los Autos núm. 1185/1985.

Como datos fácticos acreditados, además del indicado son de exponer los siguientes: a) En el suplico de referida demanda se interesaba "citar y emplazar a dicha Entidad demandada, con traslado de la demanda por medio de Comisión Rogatoria, por conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que se persone y la conteste en término de 30 días... se dicte sentencia declarando nula y sin efecto la inscripción de la citada **Patente** de Invención en el Registro de la Propiedad Industrial"; b) La citada Comisión Rogatoria fue efectivamente tramitada, constando que la misma fue entregada a Verosol, B.V., por la Fiscalía de Distrito de Almelo (Alemania) el 9 de julio de 1986; c) Por Providencia de 20 de noviembre de 1987, se resuelve, que habiendo transcurrido el término concedido a Verosol, B.V. sin que se haya personado en los autos, procede declarar en rebeldía; d) Seguido el proceso por sus trámites, se dicta sentencia con fecha 18 de abril de 1988, admitiendo la demanda, notificada la cual a la parte actora, se presenta por la misma escrito, interesando al amparo del art. 769 L.E.C., la notificación personal a la demandada puesto que su domicilio era conocido como consecuencia de la Comisión Rogatoria; e) Verosol, B.V., presenta escrito impugnando dicha resolución, lo que dio lugar a la Sentencia aquí recurrida; después de celebrada la vista y como diligencia para mejor proveer se acordó la practica de prueba pericial, cuyo resultado fue incorporado a los Autos, dándose traslado del mismo por tres días a las partes para instrucción.

SEGUNDO: El presente recurso consta de las cinco motivaciones a cuyo examen se procede. La primera, se ampara en el ordinal 3º del art. 1692 de la Ley de Ritos civiles, por entender la entidad recurrente que la Sentencia del Tribunal "a quo" ha quebrantado "las formas esenciales del juicio, infringiendo las normas que rigen los actos y garantías procesales, concretamente, el art.128.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo, de **Patentes**, y la jurisprudencia concordante, habiéndose producido indefensión de esta parte".

La motivación claudica, habida cuenta que: a) La denuncia de las indicadas infracciones de normas que regulan las garantías procesales, se centra en el art. 128.1 de la vigente Ley de **Patentes**, puesto en relación con la Disposición Transitoria 7ª de dicha Norma, que en su apartado f), entre las disposiciones contenidas en la misma que considera aplicables a "Las **patentes** y modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en el E.P.I.", se encuentran las del "Título trece, sobre jurisdicción y normas procesales"; b) El indicado razonamiento no puede ser acogido, puesto que se construye sobre una base equivocada, la Disposición Transitoria 7ª en lugar de la 8ª, ya que el proceso aquí contemplado se inició antes de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, lo que conduce a que sea de aplicación la normativa procesal del E.P.I., y no la del art. 128.1 de la Ley de **Patentes**, toda vez que la citada Disposición Transitoria 7ª, cuya aplicación se pretende en el motivo, queda reservada para aquellos casos en que tratándose de **patentes** y

modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en dicho Estatuto, el proceso respecto de los mismos se inicie después de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Por otra parte y en lo que hace a la denunciada indefensión, a su rechazo contribuye otra muy sencilla consideración: la de que caso de que la misma pudiera existir, lo que no está acreditado, tendría su origen en la conducta de la recurrente, cuya rebeldía está acreditado pertenece a las llamadas "de conveniencia", ya que habiendo sido citada en forma -como aparece del apartado b) del primero de estos fundamentos- compareció muy adelantada la tramitación del proceso (en este sentido, Autos de esta Sala de 11 de junio de 1983, 15 de febrero de 1985 y 13 de junio de 1994, así como sentencias núm. 517/1986, de 15 de abril y núm. 54/1989, de 23 de febrero del Tribunal Constitucional).

TERCERO: El motivo segundo se construye sobre el mismo ordinal que el precedente, por estimar infringido el art. 359 L.E.C., al ser la Sentencia impugnada incongruente con la "causa petendi", "...al no fundamentar el juzgador su decisión en los hechos alegados por las partes, alterando, sin que le sea lícito, la causa de pedir...".

Tampoco esta motivación puede prevalecer, por cuanto la alegación de que parte es (cual acontece con la que sirve de apoyo al anterior motivo) inexacta; en efecto, el Juzgador "a quo" ha fundado su decisión en los hechos que alegados por la única parte interviniente en la instancia, el actor, dada la voluntaria incomparecencia de la demandada-apelante y aquí recurrente Verosol, B.V., aparecen probados: a su vez y en relación con las alegaciones expuestas en la motivación, debe tenerse en cuenta, que dicha entidad prescinde por completo al hacerlas del suplico de la demanda que ha quedado expuesto en apartado a) del primero de estos fundamentos, en el cual, lo único que se interesaba era, que se declarase nula y sin efecto la inscripción en el Registro de la P.I. de la **Patente** en cuestión, que es precisamente lo declarado por la Sentencia de Instancia y confirmado por la aquí impugnada, a lo cual debe agregarse algo también olvidado en la motivación: que el recurso de casación se da contra el fallo, así como que en el Considerando tercero de la Sentencia recurrida se dice entre otras cosas: "...lo cierto es que examinados detenidamente dichos informes periciales se observa que la única real novedad de la **patente** cuya nulidad se pretende es la colocación de los mecanismos de apertura de las persianas en un lateral de dicha persiana puesto que el resto de las soluciones técnicas aportadas son perfectamente posibles con los modelos de utilidad ya registrados sin que ofrezcan ninguna novedad dentro del campo de la técnica de fabricación de las persianas, en consecuencia esta única novedad de la **patente** de poder colocar los mecanismos de apertura de las persianas en un sólo lugar aunque ofrezca indudables ventajas técnicas no tiene la suficiente relevancia como para integrar una **patente** pudiendo en todo caso dar lugar a un modelo de utilidad".

CUARTO: Se procede ahora al examen del motivo tercero, construido sobre el número 1 del art. 1692 de la L.E.C., por entender la recurrente que el Juzgador "a quo" ha incidido en "exceso en el ejercicio de la jurisdicción", motivación que se articula con carácter subsidiario "para el caso de no estimarse por la Sala el motivo anterior".

La denunciada infracción pretende justificarse en la de los arts. 15, 62 y 179 del E.P.I., con apoyo en un singular razonamiento: el de que como la propiedad industrial se adquiere a virtud de un título registral y corresponde a un órgano administrativo la concesión de los distintos títulos de dicha propiedad, la resolución del Registro de la P.I. concediendo o denegando un determinado título de propiedad industrial sobre invención, es un acto administrativo contra el cual puede interponerse un recurso contencioso-administrativo, más no acudir a los tribunales ordinarios de lo civil.

El rechazo de esta motivación es tan evidente, que así ha de reconocerlo la recurrente cuando al alegar las razones en que pretende apoyar el motivo cuarto, dice lo siguiente: "La acción para pedir la nulidad de una **patente** deberá ejercitarse ante los Tribunales por quienes se estimen perjudicados".

Pero es que, además, ha de tenerse en cuenta que conforme a una uniforme doctrina jurisprudencial y tratándose de **Patentes** de invención, "la apreciación de la ausencia o concurrencia del requisito de la novedad es, una cuestión de hecho, de apreciación exclusiva de la Sala sentenciadora a la instancia" (Sentencias de 11 de octubre de 1986; 29 de enero, 11 de marzo y 9 de diciembre de 1988; 8 de julio y 18 de noviembre de 1991; 19 de octubre de 1993 y 31 de mayo de 1994), estimación que sólo podrá modificarse cuando adolezca de equivocación o sea inadecuada, lo que en este supuesto no acontece.

QUINTO: El motivo cuarto se sitúa en el ordinal 5º del art. 1692 de la citada Ley Procesal, por entender que la resolución recurrida infringe el art. 115 del E.P.I.; se articula como subsidiario, para el caso de que no fuere estimado el motivo segundo; su justificación se sitúa: a) en la aplicación de la Disposición Transitoria 7ª de la Ley de **Patentes**, 11 1986, de 20 de marzo, que cual ha quedado explicitado en el segundo fundamento

de esta sentencia no es aquí de aplicación; b) en que "...de las consideraciones jurídicas vertidas en el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia recurrida tantas veces mencionado, se deduce claramente que lo que determinó el fallo del Tribunal de Apelación, es decir, la declaración de nulidad de la **Patente**, no fue su falta de novedad..."; afirmación igualmente inexacta, como se comprueba por la transcripción que de dicho Fundamento se ha hecho en el Considerando tercero de esta Sentencia, al estudiar la motivación segunda del presente recurso.

SEXTO: Resta por examinar el motiva quinto del recurso, ubicado en el mismo ordinal 5º y artículo que el precedente y dirigido a combatir la Sentencia impugnada por estimar que la misma incidió en infracción del art. 46 E.P.I., a tenor del cual pueden ser objeto de **patente**, no sólo novedades sino también "...objetos que son desconocidos en parte, que representan tan sólo una perfección respecto a otros que previamente estuvieron conocidos..."

El motivo adolece de los mismos defectos que se han denunciado respecto de los precedentes y han originado su desestimación, pues aún cuando exacto el contenido transcrito del artículo que se dice infringido, se prescinde en absoluto tanto de la interpretación que del precepto ha realizado la doctrina de esta Sala, como de la que debe realizarse poniéndolo en conexión con los 45, 49 y concordantes del E.P.I., todo lo cual pone de relieve el acierto de la Sentencia impugnada.

En efecto, para la adecuada exégesis del art. 46 que se dice infringido en la motivación, ha de partirse de que las **patentes**, según el art. 45 del E.P.I. pueden ser de dos clases: de invención y de introducción; y de que en este caso, nos hallamos a presencia de una **patente** de la primera de dichas clases. Ello sentado, ha de acudir a la interpretación que de "la novedad" de que nos habla dicho Estatuto ha realizado esta Sala, a tenor de cuya doctrina, dicho término es un concepto relativo en cuanto no sólo requiere un avance de creación industrial, sino que además debe tener la suficiente trascendencia para reputarse esencial (sentencias de 3 de marzo y 11 de septiembre de 1986, 19 de octubre de 1993 y 28 de enero de 1994, entre otras), requisito éste que cual se ha ya indicado no cumple según el tribunal "a quo" la **patente** de VEROSOL, B.V., por lo que se declaró su nulidad, siendo de reiterar que tratándose de una cuestión de hecho, la apreciación de la Sala de apelación, al no ser inidonea debe prevalecer.

SÉPTIMO: Se produce como consecuencia de lo hasta aquí expuesto la desestimación total del recurso, con las consecuencias que para tal solución se determinan en la regla 4ª-II del art. 1715 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 RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por VEROSOL, B.V., contra la Sentencia pronunciada por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 4 de noviembre de 1991; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso y pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal. Y a su tiempo comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día 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. Mariano Martín-Granizo Fernández, 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.