

Roj: STS 4051/1994  
Id Cendoj: 28079110011994103767  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Sede: Madrid  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 1194/91  
Nº de Resolución: 0456  
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
Ponente: TEOFILO ORTEGA TORRES  
Tipo de Resolución: Sentencia

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 24 de Mayo de 1.994. 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 Audiencia Provincial de Bilbao (Sección 4ª), como consecuencia de juicio declarativo de mayor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de Amurrio, sobre cuantía indeterminada, cuyo recurso fue interpuesto por "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A.", representada por el Procurador D. Luis Pozas Granero, y asistida del Letrado D. Ricardo de Angel Yaguez, en el que es recurrida la sociedad "Ladoco, AG", representada por la Procuradora Dª Paloma Valles Tormo, y asistida del Letrado D. Angel Amador López.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia de Amurrio fueron vistos los autos de juicio declarativo de mayor cuantía núm. 74/1982, promovidos a instancia de "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A.", representada por la Procuradora Dª María Soledad Burón Morilla, contra la compañía mercantil "Ladoco AG.", representada por el Procurador D. Federico de Miguel Alonso, sobre resolución de contrato por incumplimiento con indemnización de daños y perjuicios.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "... dictar sentencia en la que declarando haber lugar a la demanda se condene a la demandada Ladoco AG. a estar y pasar por los siguientes pronunciamientos que solicitamos: 1º.- Que se declare la competencia del Juzgado al que nos dirigimos para entender de este pleito por las razones expuestas en el fundamento primero de derecho invocado. 2º.- Que se declare resuelto el contrato suscrito por ambas partes litigante, Ladoco AG. en Thalwil el 27 de Noviembre de 1975 y por

Envases Metalúrgicos de Alava S.A. en Llodio el 6 de Diciembre de 1975.

3º.- Que consecuentemente con esta resolución se condene a Ladoco AG. a devolver a Envases Metalúrgicos de Alava S.A. la suma de veinticuatro millones doscientas veinticuatro mil trescientas nueve pesetas con cuarenta y tres céntimos (24.224.309,43 Pesetas) importe del resarcimiento de los daños que le ha causado la demandada y que ella ha percibido más los intereses legales de esta suma. 4º.- Que subsidiariamente y para el supuesto de que no se admitiera la resolución del contrato anteriormente interesada, se condene a Ladoco AG. a restituir por haberse enriquecido torticeramente, el importe de dicho enriquecimiento por lo que habrá de pagar a mi representada la suma de veinticuatro millones doscientas veinticuatro mil trescientas nueve pesetas con cuarenta y tres céntimos (24.224.309,43 Pesetas). 5º.- Que se condene a la demandada Ladoco AG. a pagar las costas de este juicio".

Admitida a trámite la demanda la compañía demandada la contestó alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado: "... dicte en su día resolución por la que se admitan las excepciones formuladas, con lo demás que proceda en justicia que pido en Amurrio, a veintisiete de Septiembre de mil novecientos ochenta y tres".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 13 de Abril de 1989, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que declarando la competencia de este Juzgado en el conocimiento y resolución de este procedimiento declarativo de mayor cuantía número 74/82 seguido por la Compañía Mercantil Envases Metalúrgicos de Alava S.A. representada por la Procuradora Sra. Burón Morilla y dirigida por el Letrado Valle Iturriaga frente la Compañía Mercantil Ladoco AG, de Zug, suiza, representada por los Procuradores Sres. Meaurio Rementería y de Miguel Alonso sucesivamente y dirigida por el Letrado Sr. Amador López, debo desestimar y desestimo en su integridad los pedimentos de fondo, declarando no haber lugar a 1º) resolver el contrato suscrito por ambas partes litigantes, Ladoco Ag en Thalwil el 27 de noviembre de 1975 y por Envases Metalúrgicos de Alava S.A. en Llodio el 6 de diciembre de 1975. 2º) condenar a Ladoco AG a devolver a Envases Metalúrgicos de Alava S.A. la suma de 24.224.309,43 pesetas (veinticuatro millones doscientas veinticuatro mil trescientas nueve pesetas con cuarenta y tres céntimos), importe del resarcimiento de los daños que le ha causado la demandada y que ella ha percibido más los intereses legales de esta suma 3º) Condenar a Ladoco Ag a restituir, por haberse enriquecido torticeramente, el importe de dicho enriquecimiento por lo habrá de pagar a

mi representada la suma de 24.224.309,43 pesetas; todo ello con expresa imposición de las costas de este juicio a la demandante Envases Metalúrgicos de Alava, S.A.".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Bilbao (Sección 4ª) dictó sentencia con fecha 14 de Febrero de 1991, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Desestimando el recurso de apelación interpuesto por Envases Metalúrgicos de Alava, S.A., contra sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia de Amurrio en autos de mayor cuantía nº 74/82, de que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia apelada, imponiendo a la apelante las costas de esta alzada".

TERCERO.- El Procurador D. Luis Pozas Granero, actuando en nombre y representación de "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A." formalizó recurso de casación que funda en un solo motivo:

Motivo Unico: "El presente motivo se formula al amparo del motivo 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, esto es, por infracción de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Invocamos como infringidos, de acuerdo con la explicación que sigue, el precepto y la jurisprudencia que a continuación se citan: a) Infracción, por no aplicación, del artículo 1124 del Código civil. b) Infracción, por aplicación indebida, de las tres sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo en que la Audiencia funda su argumento, esto es, las de 12 de junio y 24 de diciembre de 1940 y 31 de octubre de 1953".

CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 12 de Mayo de 1994, en que ha tenido lugar.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON TEOFILO ORTEGA TORRES

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como antecedentes más relevantes del presente recurso, en lo que ahora interesa, conviene reseñar los siguientes: a) "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A." interpuso demanda en la que, como pretensión básica, solicitó "que se declare resuelto el contrato suscrito por ambas partes litigantes, Ladoco AG. en Thalwil el 27 de Noviembre de 1975 y por Envases Metalúrgicos de Alava S.A. en LLodio el 6 de Diciembre de 1975", la cual fue íntegramente desestimada en primera instancia y, apelada la sentencia, fue confirmada por la Audiencia Provincial de Bilbao; y b) El fundamento esencial de la resolución de segunda instancia, hoy recurrida en

casación, consiste en que "Ladoco cedió mediante precio a la demandante la explotación de su derecho de **patente**; a quien tiene a su favor una **patente** la administración le habilita con una concesión con cláusula de exclusiva, facultándole erga omnes para actuar el derecho exclusivo de propiedad industrial" y la "conclusión de lo anterior es que la **patente** indebidamente otorgada surte los mismos efectos y puede servir de título para el ejercicio de las mismas acciones que la **patente** concedida con la concurrencia de todos los requisitos legales (entre ellos su originalidad o invención) mientras no se declare su nulidad; y el procedimiento de nulidad al momento histórico del contrato de autos y durante su vigencia no era otro que el estipulado (sic) por el art. 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial al cual debió acudir la parte demandante para obtener la nulidad de la **patente** y luego, ya como mero corolario de tal nulidad si la hubiere, pedir y alcanzar la resolución del contrato y consiguientes restituciones".

SEGUNDO.- En la sentencia impugnada consta -y ahora no se discute- que "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A., demandante, concluyó un contrato con Ladoco AG. Zug., demandada, en virtud del cual ésta cedía a aquélla la tecnología de que era titular mediante **patente** nº 307.608 y que tenía por objeto la fabricación de latas aerosol hechas de una sola pieza de aluminio (latas monobloc) las cuales previo revestimiento interior, barnizado exterior y litografiado se embuten y se rebordean de acuerdo con el procedimiento de Ladoco. Este contrato tuvo eficacia cronológica en Llodio el día 21 de Noviembre de 1964, siendo posteriormente sustituido por otro de idéntico contenido a los solos efectos de adaptarlo a la normativa sobre transferencias de tecnología... desarrollándose normalmente la vida del contrato durante largos años".

TERCERO.- El único motivo del recurso formulado por "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A." se ampara en el núm. 5º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior a la Reforma de 30 de Abril de 1992, y acusa infracción del art. 1124 del Código civil y de la doctrina jurisprudencial invocada por el Tribunal "a quo", argumentándose, en síntesis, que "la equivocación de la sentencia recurrida consiste en primer término en considerar que la declaración de nulidad de **patente** es presupuesto esencial para la puesta en juego de los principios y mecanismos característicos del incumplimiento contractual", por lo "que la declaración de nulidad de una **patente** opera en un plano y la doctrina del incumplimiento del contrato en otro diferente, lo que no quita para que puedan coincidir, que no es lo mismo que tengan que hacerlo" y "la nulidad de la **patente** llevaría consigo necesariamente, en un caso como el que nos

ocupa, la nulidad radical o inexistencia del contrato por falta de objeto: no hay verdadera novedad técnica que justifique el pacto. Por lo contrario, la resolución por incumplimiento presupone (o al menos admite) la existencia de un contrato válido, por concurrir en él todos sus elementos esenciales", todo lo cual se resume en que "la demandada no cumplió el contrato que le vinculaba..., en el sentido de que no proporcionó... ninguna novedad tecnológica que justificara el pago de ninguna contraprestación".

CUARTO.- Es cuestión decisiva en este litigio, según se desprende de cuanto queda expuesto, no tanto si era necesario que "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A." hubiera instado previamente a su acción resolutoria -con la consecuente indemnización- la anulación de la **patente**, conforme sostiene la Audiencia, como sí, en realidad, se produjo el incumplimiento contractual de "Ladoco AG" que pudiera dar lugar a aquella resolución (art. 1124 del C.c.), pues, en definitiva, el recurso de casación ha de dirigirse contra el fallo de la sentencia de instancia y no a combatir sus razonamientos (Ss. de 23 de Marzo de 1991 y 18 de Febrero de 1992, entre otras), aunque obviamente éstos deban ser desvirtuados cuando predeterminan la resolución de la Audiencia. Siendo así, se tiene que las relaciones contractuales entre las partes se desarrollaron con normalidad durante quince años -hasta Marzo de 1979, según declara la sentencia, "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A." no dejó de abonar el canon pactado y fue entonces cuando alegó "que lo que Ladoco ha venido presentando como una invención no es tal"-, hecho sumamente significativo de lo endeble de las alegaciones de la recurrente que, por su dedicación industrial, es inconcebible que desconociera si la tecnología que venía utilizando constituía o no verdadera novedad, y, en cualquier caso, lo innegable es que "Ladoco AG." cumplió su prestación contractual sin objeción alguna de "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A." hasta la formulada en 1979, que es lo decisivo, debiendo observarse asimismo que la exclusividad para la utilización en España del denominado "Procedimiento Ladoco" no consta fuera incumplida y, si así hubiera sido, le asistirían las acciones pertinentes por tal incumplimiento, pero lo inaceptable es que se inste la resolución contractual con base en la falta de novedad del procedimiento patentado, y ello porque: a) En puridad, lo cedido por "Ladoco, AG" fue la disposición exclusiva del derecho protegido por la **patente** y se cumplió; y b) La tesis de la Audiencia, formulada en términos excesivamente absolutos, puede entenderse en el sentido de que, de haberse anulado la **patente**, procedería la resolución del contrato en atención a que el incumplimiento se hubiera

producido, pero, en tanto así no ha sucedido, no hay base para admitir que "Ladoco, AG" haya incurrido en una conducta obstativa de la finalidad de aquél, toda vez que, aun abstracción hecha de la novedad o no del procedimiento industrial, éste fue facilitado por "Ladoco, AG" y utilizado pacíficamente por "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A." durante muchos años conforme a lo pactado originariamente en 1964.

QUINTO.- La consecuente desestimación del único motivo del recurso comporta la de éste con expresa condena a la recurrente de las costas causadas, así como la pérdida del depósito constituido (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 "Envases Metalúrgicos de Alava, S.A." contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bilbao (Sección 4ª) con fecha 14 de Febrero de 1991; y condenamos a dicha recurrente al pago de las costas y pérdida del depósito constituido. Líbrese al Presidente de la citada 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.

JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO.- TEOFILO ORTEGA TORRES.- LUIS MARTINEZ-CALCERRADA GOMEZ. RUBRICADOS.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. DON 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.