



Roj: STS 359/1994
Id Cendoj: 28079110011994101130
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2155/1991
Nº de Resolución: 5/1994
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Enero de mil novecientos noventa y cuatro.

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 Barcelona -Sección Trece-, en fecha 23 de mayo de 1991 y 20 de abril de 1989, como consecuencia de proceso de propiedad industrial, sobre nulidad de **patente** de invención, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número cinco, cuyo recurso fué interpuesto por la entidad PFIZER INC., representada por el Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta Cebrián, asistido del Letrado don Antonio Castán Pérez-Gómez, en el que es parte recurrida la sociedad MENADIONA S.A, a la que representó el Procurador don Enrique Sorribes Torra y defendió el Letrado don José Banús Durán.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con el número 571/85, el Juzgado de Primera Instancia 5 de Barcelona tramitó proceso de propiedad industrial que promovió la entidad Menadiona S.A contra Pfizer Inc., en base a demanda admitida, en la cual, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, suplicó: "Se dicte sentencia estimando dicha demanda y declarando nula, sin valor ni efecto legal alguno, la inscripción de la citada **Patente** de Invención nº 367.974, con imposición de las costas del juicio a la parte demandada, por ser igualmente preceptiva contra el perdedor.

SEGUNDO.- PFIZER INC. se personó en el pleito y promovió cuestión de competencia por declinatoria, mediante la que vino a solicitar del Juzgado: "Dicte sentencia dando lugar a la declinatoria interpuesta y declinando la competencia para conocer de esta acción de nulidad a favor del Juzgado de 1ª Instancia de Madrid, por las razones expuestas en el cuerpo de este escrito".

TERCERO.- Evacuado y cumplido por la parte actora el incidente competencia de referencia, fué resuelto por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de Barcelona a medio de sentencia de 29 de abril de 1988, cuyo Fallo literalmente declara: "Que desestimando la cuestión de competencia por declinatoria planteada en los presentes autos por PFIZER INC., contra MENADIONA S.A. debo declarar y declaro la competencia de este Juzgado para seguir conociendo de los autos de nulidad e ineficacia de la **Patente** de Invención número 367.974, instados en su día por la representación de Menadiona S.A. y en su consecuencia ordeno la continuación del curso de los autos, requiriéndose a la entidad demandada para que conteste la demanda y proponga la prueba de que intente valerse dentro del plazo que el resta del emplazamiento que en su día le fue realizado".

La referida sentencia fué recurrida en apelación por PFIZER INC. contra la (entonces) Audiencia Territorial de Barcelona, habiendo sido resuelta por la Sección Trece de la Audiencia Provincial de dicha capital (rollo 703/88) a medio de sentencia de 20 de abril de 1989, cuya parte dispositiva dice, Fallamos "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Pfizer Inc. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de esta ciudad en fecha 29 de abril de 1988 debemos confirmar la misma en todos sus pronunciamientos con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante. Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma que con los autos originales se remitirán al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos".

La demandada de referencia interpuso recurso de casación y la referida Sala dictó auto el 19 de mayo de 1989, en el que dispuso: "La Sala acuerda: Se deja sin efecto el acuerdo adoptado mediante providencia de fecha 11 de mayo de 1989, de remisión de las actuaciones a la Sala 1 del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante la misma, así como las diligencias de emplazamiento efectuadas en la misma fecha, sustituyendo tal acuerdo por el de remitir los autos originales, con testimonio de la sentencia recaída, al Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de los de esta ciudad, y del presente para la prosecución del juicio civil de nulidad de la inscripción de **patentes** del que derivan estos autos, teniéndose por interpuesto el recurso de casación para en su momento".

CUARTO.-PFIZER S.A, aportó contestación al proceso para oponerse a la demanda principal contra ella interpuesta y mediante la cual, tras la exposición de antecedentes de hecho y fundamentaciones jurídicas, suplicó al Juzgado: "En su día eleve las actuaciones a la Excm. Audiencia Territorial, para que dicte sentencia por la que desestime la expresada demanda en todas sus partes, con imposición de las costas del juicio a la parte actora, por ser preceptiva de acuerdo con la regla 11ª del artículo mencionado".

QUINTO.-El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia cinco de los de Barcelona elevó el 24 de marzo de 1989 las actuaciones para su resolución a la Audiencia Provincial de Barcelona, tramitándose el rollo número 200/90 de la Sección Trece, en el que recayó sentencia con fecha 23 de mayo de 1991, cuya parte dispositiva viene a declarar: "Fallamos: Que estimando íntegramente la demanda formulada por Menadiona, S.A, se declara nula, sin valor ni efecto legal alguno, la **patente**, y su inscripción, nº 367.974 registrada a favor de la demandada Pfizer Inc. S.A, a la que expresamente se imponen las costas de este pleito. Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma que con los autos originales se remitirá al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos".

SEXTO.-El Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y representación de PFIZER INC. formuló ante esta Sala recurso de casación contra las sentencias que pronunció la Audiencia Provincial de Barcelona y el que integró con los siguientes motivos:

Uno: Por el ordinal 4º del artículo 1692 de la LEC, error en la apreciación de la prueba que se desprende de los documentos que se señalan, acompañados con el escrito de planteamiento de cuestión de competencia por declinatoria.

Dos: Conforme al número dos del artículo 1692 de la LEC, incompetencia de Jurisdicción, con denuncia por infracción del artículo 268 del Estatuto de la Propiedad Industrial, 66 y 65 de la LEC y 41 del Código Civil.

Tres: Con análoga residencia al anterior, incompetencia de Jurisdicción, con infracción del artículo VI del Tratado de Amistad entre España y Estados Unidos de 3 de julio de 1902, en relación al precepto 293 de la Ley de **Patentes** norteamericana.

Cuatro: Por la misma vía procesal que las dos precedentes, incompetencia de Jurisdicción con infracción del artículo 4-1 del Código Civil y 10 y 11 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Cinco: Error en la apreciación de la prueba, por el ordinal 4º del artículo procesal 1692.

Seis: Amparado en el número 5º del precepto procesal 1692, infracción del artículo 115- 1, en relación al 46 y 49 del Estatuto sobre Propiedad Industrial.

SÉPTIMO.- Debidamente convocadas las partes personadas en el recurso, se celebró la vista oral y pública del mismo el pasado día once de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con asistencia e intervención de los Letrados anteriormente mencionados por ambas partes, quienes por su orden intervinieron en defensa de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El más adecuado análisis del recurso planteado por la entidad demandada en el pleito, PFIZER INC, impone su estudio en las dos vertientes casacionales que presenta.

La primera, en cuanto los motivos uno, que por la vía del número 4º del artículo procesal 1692, alega error en la apreciación de la prueba con base a los documentos que se señalan como expresivos al efecto y motivos dos y tres, al amparo del número segundo de dicho precepto, para denunciar infracción del artículo 268 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, en concordancia con los artículos 65 y 66 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 41 del Código Civil, así como del artículo VI del Tratado de Amistad entre España y los Estados Unidos de 3 de Julio de 1902, en relación al 293 de la Ley de **Patentes** norteamericana, convergentes respecto a la

cuestión planteada de competencia por declinatoria que la Sala de la Instancia no acogió en su sentencia de 20 de abril de 1989 y que accede a la casación, conjuntamente con la cuestión principal, por lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Procesal Civil y así fué decretado por resolución firme que admitió el recurso al efecto interpuesto en su día, que hay que referir, en todo caso a los pleitos en los que cabe casación por razón del asunto principal, como sucede con el presente.

La tesis de la parte recurrente consiste en que la competencia territorial para el enjuiciamiento del pleito corresponde a los órganos judiciales de Madrid y, a tal fin, argumenta que la recurrente dispone de representación en esta capital, toda vez que aquí tiene su domicilio y actividad comercial mediante la sociedad española PFIZER S.A, como consta en la escritura notarial de su constitución, otorgada el 28 de febrero de 1962 y hoja simple de anuncio para la venta del producto "Mecadoro", que comercializa en esta entidad y correspondiente a marca registrada por PFIZER INC.

Dichos documentos no contienen el error denunciado, pues fueron tenidos en cuenta por el Tribunal de Apelación y correctamente interpretados. La alegada sociedad española, en su consideración de filial de la recurrente, mantiene su propia personalidad jurídica y, aunque en la esfera del tráfico mercantil y responsabilidades contractuales, competencias y similares, no pueda prescindirse de la comunicación obligacional entre sociedades principales y filiales, lo que no ocurre cuando se trata de actuaciones propias y exclusivas y sobre todo referentes a su capacidad para litigar y defenderse en tales cuestiones. La sociedad filial es la constituida en forma de que la totalidad o mayoría de las participaciones sociales se atribuye a otra principal y precedente, bien creándola o bien accediendo a otra sociedad en funcionamiento, integrándose así un grupo de empresas para la mejor operatividad comercial. Ello no obstante, impone que cada sociedad del macro-ente social mantenga su independencia jurídica, aunque subsista una unidad de dirección y confluencia en la actividad económica, con el consiguiente control y correspondencia negocial. Las filiales causan inscripción registral independiente, lo que es distinto respecto a las sucursales, agencias o delegaciones, subordinadas a la principal y sin personalidad jurídica, aunque con cierta autonomía (art. 17 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de Diciembre de 1956, en relación al 21-4º del Código de Comercio, derogados y derecho vigente, artículo 22 del Código de Comercio y Reglamento actual del Registro Mercantil, aprobado por Real-Decreto de 29 de Diciembre de 1989, que regula con precisión las sucursales establecidas en España por sociedades extranjeras, -Arts. 264 a 272-).

Por consecuencia de lo expuesto, el domicilio en esta capital de la sociedad española PFIZER S.A, no resulta atractivo, ni determinante y menos puede pretenderse ser imperativo del correspondiente a la entidad que recurre PFIZER INC., que lo tiene suficientemente acreditado en los Estados Unidos de Norteamérica, ciudad de Wilmington, Estado de Delaware, como correctamente se hizo constar en la demanda creadora del pleito, por lo que para su emplazamiento se dispuso librar la correspondiente comisión rogatoria (providencia de 31 de diciembre de 1986).

No probó la recurrente que tuviera efectivo domicilio en territorio español y por consecuencia de ello no fué vocada al pleito en el que aporta de Madrid, pues si bien, a efectos de determinar la competencia territorial, el artículo 268 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, en relación a la Disposición Adicional 8ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atiende al domicilio de la parte que es demandada en proceso, esto no sucede en el caso de autos. El domicilio de las personas jurídicas, está bien precisado en el artículo 66, en relación al 65 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, al no concurrir los supuestos, ha de atenderse en todo caso al artículo 41 del Código Civil que remite la determinación domiciliaria, a falta de fijación en el momento de constitución, al lugar donde la persona jurídica tenga establecida su representación legal, es decir, sus órganos de dirección, gobierno, gestión o administración. Si no cabe fijar el domicilio conforme a las reglas anteriores, se considerará que la persona jurídica tiene su domicilio donde ejerza sus principales actividades, que han de entenderse en relación con la misma y emanadas directamente, encuadrables en su propia función negocial de comercio y relaciones inherentes y necesarias para la misma.

Respecto a las sociedades extranjeras que operan en España, lo normal es que cuenten con un domicilio señalado en el país y cuando esto no sucede, como es el caso presente, el vacío de norma procesal que determina la competencia judicial territorial respecto a las mismas, lo ha contemplado esta Sala en sentencias de 27 de octubre de 1976 y 2 de diciembre de 1989. Partiéndose de que la sentencia recurrida da por probado que PFIZER INC. no cuenta con domicilio propio en Madrid, ni siquiera por delegación, así como que carece de cualquier otro en territorio español, ha de reconocerse la competencia de la Audiencia de Barcelona para enjuiciar el presente pleito, pues corresponde su conocimiento a la Jurisdicción de los tribunales civiles españoles.

No obstaculiza tal atribución competencial y desestimación de la declinatoria, el Tratado de Amistad hispano-norteamericano de 3 de julio de 1902 (ratificado el 14 de abril de 1903), que se invoca en su artículo VI, toda vez que el Convenio bilateral viene a reconocer la reciprocidad de derechos de los nacionales de ambos Estados y su libre acceso a los Tribunales, pero de conformidad y acatando las normas que se apliquen en cada país, lo que el Código Civil también establece en su artículo 27, así como el 13 de la Constitución y la Ley 7/1985. De esta manera no cabe aplicación de la normativa extranjera, en este caso el artículo 293 de la Ley de **Patentes** norteamericana, para determinar la competencia de los Tribunales españoles, pues se trata de derecho necesario, no sometido a la disponibilidad de las partes, salvo los restringidos casos en que medie sumisión eficaz.

El acceso a los Tribunales de la empresa norteamericana ha tenido lugar en el proceso, pues compareció en tiempo hábil, contestó a la demanda y tuvo a su disponibilidad todos los medios de prueba e instrumentos procesales que nuestro Ordenamiento concede a los súbditos españoles, por tanto el Tratado ha sido observado y ninguna situación de desatención recíproca jurídica se ha producido, en los términos del mismo y menos posible situación de indefensión procesal.

Los motivos han de ser desestimados.

SEGUNDO.-El motivo cuarto, al amparo del número 5º del artículo 1692 de la LEC, denuncia infracción del artículo 4-1 del Código Civil en relación al 10 y 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Se insiste, con censurable actividad tautológica, en mantener la competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid, al tener en esta capital su sede el Registro de la Propiedad Industrial y postular la empresa recurrida Menadiona S.A, la nulidad de la **patente** registrada que se discute.

En el orden contencioso-administrativo, la competencia territorial de sus correspondientes Tribunales de Madrid, se establece efectivamente en los preceptos que se invocan, en razón a la especialidad de la materia jurídica que les corresponde conocer. Ahora bien, si el número quinto del artículo 1692 de la Ley Procesal Civil autoriza a alegar infracción de las normas del ordenamiento jurídico, no quiere decir que haya de ser entendido en toda la amplitud de su contenido integrador. Se impone la necesaria delimitación para respetar el actuar competencial de los cuatro órdenes judiciales ordinarios. Así el precepto lo expresa en cuanto refiere a aquellas normas que fueran aplicables para resolver la cuestión objeto del debate; con lo que de esta manera no se produce ni procede el rechazo frontal y automático a la posible aplicación de normativa administrativa, relacionada directamente con la sustantiva civil y el caso en debate.

No sucede así en el supuesto del motivo. Se pretende una extensión analógica de preceptos procesales contenciosos-administrativos a este orden civil, lo que es improcedente, pues esta analogía resulta de difícil aplicación y más cuando se pretende extrapolar normas específicas y propias a otro orden jurisdiccional distinto, con sus procedimientos, recursos y órganos judiciales propios.

El motivo forzosamente claudica.

TERCERO.-El motivo quinto argumenta error probatorio, por el ordinal 4º del artículo 1692 de la LEC y que refiere a las declaraciones juradas de dos abogados de Nueva York en relación a la **patente** americana número 3.493.572. Dichos documentos responden a informes jurídicos sobre concesión de **patentes** en los Estados Unidos de América y en cuanto a la certificación de la **patente** nº 3.493.572, sobre nuevo proceso para la preparación de bases de Schiff derivadas de óxidos 2-formilquinoxalina-dr- N, acredita patentada el 3 de febrero de 1970 a favor de Chas PFIZER-CO, Inc. Nueva York N.Y, sociedad de Dalaware, que no es la entidad recurrida.

No se señala concreto error, careciendo los documentos de la contundencia y condición de literosuficiencia "per se", conforme exige reiteradamente la Jurisprudencia, para que por sí mismos, sin necesidad de acceder a deducciones, interpretaciones, hipótesis o procesos de raciocinio aproximado, evidencien conclusiones contrarias a las declaraciones afirmativas o negativas que contenga la sentencia en recurso.

Se pretende dar carta de aplicación prioritaria al derecho norteamericano sin acreditar debidamente su contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos por la ley española y especialmente a través de documentación fehaciente (sentencias de 11-5-1989, 16-7-1991, 17-3 y 19- 11-1992).

En materia de validez de **patentes**, los Tribunales del Foro son los españoles, conforme dispone el artículo 22-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consecuencia de ser atributo natural y político, inherente la soberanía del Estado, el ejercicio de la actividad jurisdiccional (artículos 1 y 4 de la L.O.P.J. en relación al 117 de la Constitución). A su vez, conforme al artículo 104 del Código Civil, los derechos de la propiedad industrial

se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de la aplicación de tratados y convenios internacionales firmados por España cuando sea procedente, que no es el supuesto de autos.

El motivo hace supuesto de la cuestión y pretende imponer como antecedente de la **patente** española número 367.974, -declarada sin validez por la sentencia combatida-, la **patente** americana que se menciona número 3.493.572, con eficacia de la normativa extranjera al efecto. Esto no sucede así, pues a la **patente** española dicha le corresponde como anticipada la norteamericana 3.371.090, introducida el 16 de diciembre de 1967, mediante **patente** española número 348.354 y que caducó, perdiendo toda protección legal el 28 de octubre de 1974, conforme quedó probado y que como hecho firme ha de ser respetado en casación; con lo que y por lo que se de ja explicitado conduce al inevitable rechazo del motivo.

CUARTO.-El último argumento del recurso, al amparo del número 5º del artículo 1692 de la LEC aduce infracción del artículo 115-1, en relación al 49 y 46 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial, atacándose la nulidad decretada por la sentencia impugnada por falta de novedad de la **patente** 367.974, que promovió la entidad recurrida Menadiona S.A, con relación concreta al producto químico denominado Carbadox, sobre compuestos a base de Schiff, destinados a combatir enfermedades de los animales, lo que viene a conformar el auténtico fondo del debate procesal.

El Tribunal de Instancia justificó, para acceder a la demanda, y decretar la nulidad de la **patente**, conforme prevé el artículo 115-1º del Estatuto, que no concurre novedad en la invención, toda vez que de la valoración llevada a cabo de los dictámenes e informes periciales emitidos, la conclusión básica que se impone, es que la **patente** impugnada, en cuanto ampara un procedimiento para la obtención de una serie de bases Schiff, muchas de estas eran ya conocidas, entre las que se encuentra el producto referido Carbadox, al emplearse técnicas y reactivos "prácticamente idénticos a los descritos en las **patentes** iniciales" de la recurrente, es decir la precedente americana 3.371.090 y su introducción española 348.354; la que, al haber incurrido en caducidad en el año 1974, entró en el dominio público, desprovista del blindaje y protección legal que le otorgaba el Registro y por consecuencia de todo ello el perfeccionamiento y novedad que reivindica Pfizer Inc. en la **patente** objeto de polémica procesal (número 367.974) no se da y no entraña modificación esencial ni novedad de los procedimientos conocidos y empleados en la fabricación y mercado de los correspondientes productos, consecuencia de ventajas determinantes sobre lo conocido.

El discurso casacional lleva necesariamente a la no acogida del motivo, pues efectivamente la protección registral no ampara a las **patentes** con circunstancias y condiciones como la de autos. El artículo 46 del Estatuto define lo que puede ser objeto de **patente**, con referencia expresa a aquellas actividades que, en la procura de creación inventiva, se materializan en perfeccionamientos que tengan por objeto obtener alguna ventaja sobre lo ya conocido, así como las modificaciones esenciales que se aportan (sentencia de 8-7-1991) y responden a constatada originalidad industrial, la que supone perfección respecto a lo previamente sabido.

El artículo 49 refiere el concepto de nuevo a lo que no es conocido ni se ha practicado en España ni en el extranjero, excluyéndose, entre otros, los supuestos de ser de dominio público, cuando lo que se presenta como novedad, ha sido utilizado o practicado directa o indirectamente, tanto en el país como en el extranjero y lo tradicionalmente sabido (sentencia de 7 de enero de 1991). Por tanto, la definición de **patente** protegida viene constituida por responder a una novedad, entendiendo como tal la que surge del talante inventivo y entra dentro del concepto legal en las categorías a que hacen referencia los artículos 46, 49, 50 y 51 del Estatuto, así como a ventajas y utilidades efectivas, constatadas y con transcendencia operativa acusada.

Estas circunstancias no concurren en la de autos, al no responder a un resultado totalmente nuevo ni ventajoso, lo que constituye cuestión fáctica sometida a la apreciación del Tribunal sentenciador, y que, al no haber sido combatido debidamente en esta vía casacional, no cabe su impugnación oponiendo una fundamentación fáctica distinta, por ello supone hacer supuesto de la cuestión, que no procede en esta vía casacional.

El motivo ha de ser desestimado.

QUINTO.- Conforme al artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el rechazo del recurso motiva la imposición de sus costas a la parte litigante que lo formalizó.

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

FALLAMOS



SE DESESTIMA Y NO PROCEDE EL RECURSO DE CASACIÓN que formalizó la entidad PFIZER INC. contra las sentencias pronunciadas por la Audiencia Provincial de Barcelona - Sección trece- en fechas veinte de abril de 1989 y veintitrés de mayo de 1991, en las actuaciones procedimentales de referencia, con imposición a dicha litigante de las costas de este recurso.

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. Alfonso Villagómez Rodil, 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