



Roj: STS 4620/1986
Id Cendoj: 28079110011986100023
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: Casación
Ponente: JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

. 504.- Sentencia de 11 de septiembre de 1986

PROCEDIMIENTO: Juicio especial de Propiedad Industrial.

MATERIA: Patentes de invención. Nulidad por falta de novedad. Las cuestiones sobre la novedad son «quaestio facti».

DOCTRINA: Si bien es cierto que los *artículos 46, 47, párrafo 2.º y 48, número 3.º, del Estatuto* permiten patentar en el Registro los simples perfeccionamientos o cambios de forma de los procedimientos u objetos a que se refieren, cuando supongan la obtención de algunas ventajas sobre lo ya conocido o conduzcan a un resultado industrial nuevo, también lo es que para que tal efecto se produzca es necesario que las innovaciones en ellos comprendidas, aun cuando no sean totalmente originales, contengan alguna novedad relativamente importante respecto a las previamente patentadas y modifiquen las condiciones esenciales del invento precedente, de tal suerte, que entrañen un método o mecanismo distinto, cuestiones ambas cuya apreciación está encomendada al Tribunal de Instancia.

En la villa de Madrid, a once de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, como consecuencia de autos seguidos al amparo de la Ley de Propiedad Industrial promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Valencia sobre nulidad de patente, cuyo recurso fue interpuesto por don Isidro y don Esteban y don Juan Manuel, representados por el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez y asistidos del abogado don Jesús Mateu Martínez, en el que es recurrido don Serafin personado representado por el Procurador de los Tribunales don Leandro Navarro Ungria y asistido del abogado don José María Castelló Colchero.

Antecedentes de hecho

1. Ante el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Valencia, se promovieron autos, al amparo de la Ley de Propiedad Industrial, sobre nulidad de patente número NUM006, por don Serafin, contra don Isidro, don Esteban y don Juan Manuel. La representación de la parte demandante formuló demanda exponiendo en síntesis los siguientes hechos: 1.º Que don Serafin es propietario del derivativo de la patente de invención número NUM000 que ampara, un procedimiento de fabricación de placas metálicas y de un modelo de utilidad divisional de la anterior patente número NUM001. La citada patente solicitó su registro en 26 de noviembre de 1968, y el modelo de utilidad fue solicitado el 16 de mayo de 1970. 2.º Que don Isidro, don Juan Manuel y don Esteban, obtuvieron la inscripción de un modelo de utilidad con el número NUM002, que motivó el correspondiente pleito por entender que el citado modelo vulneraba la propiedad industrial, relatada en el hecho primero. El litigio fue resuelto por Sentencia de la Sala de lo Civil de la excelentísima Audiencia Territorial de Valencia, de fecha 2 de julio de 1975, que estimó la demanda, Sentencia que alcanzó firmeza. 3.º

Que los demandados en el presente pleito intentaron la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de dos nuevos modelos de utilidad, una referente a una nueva estructura para placas de matrícula y otro relativo a una nueva estructura para placas para rotular que fueron denegados su inscripción por el Registro de la Propiedad Industrial. 4.º Los demandados en este procedimiento obtuvieron la inscripción del modelo de utilidad número NUM005 referente a la placa metálica para rótulos perfeccionada que fue concedido el catorce de septiembre de mil novecientos setenta y seis. 5.º La sociedad Refleclar, S.L., de la que forman parte entre otros los tres demandados obtuvo la patente de invención número 443.904 referente al perfeccionamiento introducido en la confección de placas posteriormente utilizadas en la confección de letreros. 6.º Se inició demanda de nulidad contra el modelo de utilidad y la patente de invención que se hace referencia en los apartados 4.º y 5.º que finalizó con la sentencia de la Audiencia Territorial de nueve de mayo de mil novecientos setenta y ocho que declaró la nulidad de los mismos recurrida en casación al Tribunal Supremo, mediante sentencia de cuatro de febrero de mil novecientos ochenta confirmó la sentencia de la Audiencia. 1.ª Los demandados en este procedimiento obtuvieron la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del modelo de utilidad número NUM003 por dispositivo mejorado para la formación de altos relieves en paneles y modelo número NUM004 por la placa metálica reconstituida para la confección de rótulos con altos relieves. 8.º Las anteriores inscripciones dieron lugar a un nuevo juicio de nulidad de las mismas que fue resuelto por Sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia de fecha tres de octubre de mil novecientos setenta y nueve por la que se declaraba la nulidad de los mismos. El Tribunal Supremo mediante sentencia de treinta de julio de mil novecientos ochenta desestimó el recurso y confirmó la sentencia de la Audiencia. 9.º Interpuesto por don Serafin , querrela criminal contra los demandados en este litigio, de ese proceso, los querrelados aluden en su defensa la titularidad de la patente de invención número NUM006 lo que motiva al inicio de este litigio en solicitud de la nulidad de las mismas. 10.º En este hecho se establecen a juicio del demandante las solicitudes de la patente de invención número NUM006 con las patentes y modelos de utilidad ya declarados nulos por las diversas sentencias de la Audiencia Territorial. Alegó los fundamentos de derecho y terminó suplicando se dicte sentencia declarando la nulidad sustancial y de pleno derecho en que por manifiesta falta de novedad se halla incurra la patente de invención NUM006 , todo ello con expresa imposición de costas a los demandados, por ser preceptivas.

Admitida la demanda, la representación de los demandados, la contestaron exponiendo en síntesis los siguientes hechos: 1.º Que la demanda tiene un propósito ampliatorio en cuanto a la literalidad de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del actor en concreto referente al grosor de las placas. 2.º Se niega el término depredación del que son acusados en la demanda del actor. 3.º Que la denegación a los demandados de los modelos de utilidad número NUM007 y NUM008 en su contenido fue solicitado como suyo propio por parte del demandante, siendo negada su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de 16 de junio de 1984. 4.º a 8.º No se afirma ni se niega nada en relación a los correlativos de la demanda. 9.º En relación a la querrela interpuesta por el actor se señala que los hoy demandados poseen una patente de invención inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial que les legitima para poder actuar. 10.º Se hace un resumen del dictamen pericial producido en el sumario en la que se establecen las diferencias entre la patente cuya titularidad ostentan los demandados con la que el demandante es titular. Alegó los fundamentos de derecho, y terminó suplicando se dictara sentencia en su día desestimando la demanda, declarando la validez, o subsistencia de la patente de invención de los demandados, con todas las consecuencias legales inherentes a tal declaración de derecho, con expresa y preceptiva imposición de costas.

Recibido el proceso a prueba, se unieron a los autos las practicadas y evacuado el trámite de conclusiones se acordó por el Juzgado elevar los autos a la Audiencia Territorial con emplazamiento de las partes.

Recibidos los autos en la Audiencia Territorial de Valencia, y personadas las partes, finalmente se dictó sentencia por la Sala Segunda de lo Civil de dicha Audiencia con fecha trece de julio de mil novecientos ochenta y tres , cuya parte dispositiva es como sigue: Fallamos: Que estimando la demanda ejercitada por el Procurador don Ignacio Zaballos Ferrer en nombre y representación de don Serafin , interpuesto contra los demandados don Isidro , don Juan Manuel y don Esteban que han estado representados por el Procurador don Eladio Sin Cebria, debemos declarar y declaramos la nulidad de la patente de invención NUM006 debiendo quedar sin ningún valor ni efecto los asientos que causaron en el Registro de la Propiedad Industrial; con imposición de las costas a dichos demandados por expreso mandato legal.

Por el Procurador don Juan Luis Pérez Mulet y Suárez, se formalizó recurso de casación por infracción de Ley, en representación de don Isidro y don Juan Manuel y don Esteban , que funda en los siguientes motivos:

Primero: Al amparo del artículo 1.692, primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en su redacción anterior y en relación con el número quinto del texto reformado del propio precepto según la Ley 34/1984 , denunciarnos, infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la Jurisprudencia que fueron aplicables para resolver las cuestiones que fueron objeto de debate. En concreto, ha habido interpretación errónea de los siguientes preceptos: I. Artículo 49 del vigente Estatuto de la Ley de Propiedad Industrial. II. Artículo 48 en sus tres últimos apartados, y especialmente en cuanto al sexto, del mismo Estatuto, según la nueva redacción dada por el Decreto de veintiséis de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete . III. Los dos artículos anteriores en relación con el artículo 74 del mismo Estatuto. IV. Los artículos 46 y 47-2.º párrafo del propio texto.

Segundo: Al amparo del artículo 1.692 número cinco, se denuncia, también, interpretación errónea de los siguientes artículos: A) Artículos 115, 174 y 180 del Estatuto de la Propiedad Industrial . B) Artículos 171 y concordantes del mismo cuerpo legal.

Tercero: Al amparo del número cuatro del artículo 1.692 de la Ley Rituaria , se denuncia error de derecho, cometido por la Sala sentenciadora, al apreciar las pruebas documental y pericial, cuya resultancia ni se recoge debidamente, ni se valora con arreglo a Derecho, dicho todo, en respetuosos términos de defensa.

4. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se declararon conclusos los autos y se señaló para la vista el día tres de septiembre actual en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José Luis Albácar López.

Fundamentos de Derecho

1. Promovido por don Serafin ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia demanda de juicio especial de nulidad de patente industrial contra don Isidro , don Esteban y don Juan Manuel , con fecha trece de julio de mil novecientos ochenta y tres recayó sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia en la que se estimaba la demanda, sentencia contra la que se interpuso el presente recurso de casación por infracción de Ley y en la que se sientan, entre otras las siguientes conclusiones: A) Que los demandados, unas veces en nombre propio y otras formando parte de la sociedad Reflex Plac han entrado en situación conflictiva con el actor, tanto por razón de nulidad de patentes de invención como modelos de utilidad, para la obtención de letreos, habiéndose seguido anteriormente cuatro procedimientos que han finado con la consiguiente estimación de la demanda y declaración de nulidad de los mismos, por entenderse que los títulos concedidos a los demandados ni modifican las condiciones esenciales de un procedimiento industrial patentado ya a nombre del actor ni aportan novedad alguna, sino que sólo con variantes accidentales, utilizando una descripción y léxico distinto en cada uno de los títulos que, hasta su impugnación, legitimaban a dichos demandados. B) Que en el presente caso, de las pruebas practicadas se llega a la misma conclusión.

El tercero de los motivos del recurso, que afectará a los hechos debe ser estudiado con prioridad a los dos anteriores, se formula al amparo del número 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y denuncia error de derecho, cometido por la Sala Sentenciadora al apreciar las pruebas documental y pericial, cuya resultancia -se dice por el recurrente- ni se recoge debidamente, ni se valora con arreglo a derecho, y debe ser desestimado, no sólo por su defectuosa formulación al cobijar en la vía del número 4 de dicho artículo un motivo que como el del error de derecho tiene declarado esta Sala que debe introducirse a través del número 5.º del mismo, sino también y especialmente por qué, ni se citan los preceptos valorativos de la prueba que se reputan infringidos, requisito éste necesario para la estimación de un motivo basado en el susodicho error de derecho, ni, finalmente, se acredita por el recurrente que la Sala de Instancia haya incurrido en error al valorar la prueba, error que, si por una parte, no resulta de la prueba documental incorporada a los autos, por otra, mal puede derivarse de la pericial, cuya apreciación por el Tribunal de Instancia debe verificarse según las reglas de la sana crítica, y no es, consiguientemente, revisable en casación; por todo lo cual procede la expresa desestimación de este tercer motivo, quedando firme la declaración fáctica que, en orden a la falta de novedad de la patente invención de los demandados, opera la resolución recurrida.

3. No mejor fortuna habrán de merecer los motivos primero y segundo, amparados ambos en el Ordinal 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y que, denuncian, respectivamente, interpretación errónea, de los 46, 47 y 49, en el primero de ellos, y 115, 171, 174 y 180, en el segundo, todos ellos del Estatuto de Propiedad Industrial , motivos éstos que deberán ser rechazados en atención a las siguientes razones . Primera: Que con relación a las patentes de invención tiene declarado esta Sala que si bien es cierto que los artículos 46, 47, párrafo 2.º y 48, número tercero del Estatuto antes mencionado , permiten patentar en el Registro los simples perfeccionamientos o cambios de forma de los procedimientos y objetos a que se refieren, cuando supongan la obtención de algunas ventajas sobre lo ya conocido o conduzcan a un resultado industrial nuevo, también lo es que para que tal efectos e produzca es necesario que las invocaciones

en ellos comprendidas, aun cuando no sean totalmente originales -sentencia de veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta y nueve- contengan alguna novedad relativamente importantes respecto a las previamente patentadas -sentencias de veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cuatro y veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y seis- y modifiquen las condiciones esenciales del invento precedente, de tal suerte, que entrañan un método o mecanismo distinto -sentencias de siete de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro-, cuestiones ambas cuya apreciación está encomendada al Tribunal de Instancia, doctrina que reitera la Sala en veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y ocho. Es también reiterada doctrina jurisprudencial que las cuestiones referentes a la «novedad» de las modalidades registradas tienen un carácter de hecho, exclusivo o preponderante al menos, como se reconoce en las sentencias de catorce de abril de mil novecientos sesenta y uno, dieciséis de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, dieciséis de abril de mil novecientos sesenta y dos, diez de octubre de mil novecientos sesenta y cinco y seis de junio de mil novecientos sesenta y ocho, por lo que, como «quaestio facti», sólo son combatibles en casación por la vía del número séptimo del *artículo 1.692 de la Ley Procesal*, y si bien -añade la sentencia de seis de junio de mil novecientos sesenta y ocho- el *artículo 49 del Estatuto establece* reglas para para considerar lo patentado como nuevo o no, y ello puede abrir excepcionalmente la vía del número primero del artículo 1.692 para impugnar la apreciación jurídica de la novedad, respetando los hechos al efecto fijados por la Sala de Instancia, ello exige, para su éxito, que el recurrente exponga y precise las razones de su discrepancia, no limitándose a contraponer su particular criterio al mantenido por la sentencia impugnada; doctrina que se reitera al respecto de los modelos de utilidad en las sentencias de veintitrés de febrero de mil novecientos sesenta y seis y dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y seis. (S. de cuatro de febrero de mil novecientos ochenta.) Así como que, uno de los requisitos primordiales para la patentabilidad de una invención es el de que posea novedad en relación con el estado de la técnica en el momento de solicitarse la patente, según lo exigen los *artículos 48, número sexto y 49, del Estatuto de la Propiedad Industrial*, nota cuya esencial condición, en el aspecto de originalidad, es recordada por constante jurisprudencia, y en tal sentido ha declarado la sentencia de seis de mayo de mil novecientos setenta y ocho que cualquiera que sea el criterio que se mantenga sobre el fundamento del derecho de patente, en cuanto protector de las creaciones para el fomento del progreso industrial y estímulo para quienes lo persiguen, manifiesto es que por esencia se asienta en la realidad indudable de una actividad verdaderamente creadora o cuando menos divulgadora de lo no conocido y como tal revestida de tal característica positiva, bien en el concepto de novedad absoluta o universal a que hacen referencia los preceptos citados al tratar de las patentes de invención, era en el de novedad relativa o de ámbito nacional contemplada en los artículos 68 y siguientes para las patentes de introducción y en los artículos 174 y 178, números tercero, por lo que concierne a los modelos de utilidad, exigencia ya establecida en los textos legales precedentes, como es de ver en los *artículos 1.º, 3.º, 5.º, 12, 15, 43 y 42 de la Ley de 30 de julio de 1878 y en los artículos 12, 47, 60 y 103 de la Ley de 16 de mayo de 1902*; creación o descubrimiento de algo nuevo que el artículo 1.º de la ordenanza lleva a la definición de la propiedad industrial ya consista la innovación en algún objeto material o perfeccionamiento del mismo, ya en un procedimiento antes desconocido (S. de doce de febrero de mil novecientos cincuenta y siete), pues si bien el artículo 46 no requiere la completa novedad de la invención para hacerla patentable, es menester que la perfección del procedimiento técnico ya conocido signifique una mejora importante y no secundaria o de detalle (sentencias de veinticinco de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, veintinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, veintisiete de enero de mil novecientos cincuenta y nueve y veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras), por cuanto la operatividad, eficacia y validez de tales inventos se subordina a la circunstancia de que modifiquen las cualidades esenciales del objeto o con su utilización se obtenga un resultado industrial nuevo, tal como impone en su número tercero del artículo 48, reportando ventajas anteriormente desconocidas (sentencias de cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro y las de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, once de octubre y veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y uno y veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, por ella invocadas), de suerte que si bien no es preciso que todas las reivindicaciones de la patente ofrezcan ese presupuesto de propia invención y novedad, las restantes sí habrán de presentarlo para integrar el conjunto que se manifiesta como sistema o procedimiento nuevo para realizar el proceso creador de un resultado final. (S. de veintidós de marzo de mil novecientos ochenta.) Segunda: Que en orden a los modelos de utilidad es doctrina jurisprudencial, la de que de acuerdo con los términos utilizados por el *artículo 171 de la Ley de Propiedad Industrial*, según el texto modificado por la reforma del *Decreto de veintiséis de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete* conforme al cual, a los efectos del Registro «se considerarán como modelos (de utilidad) los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o parte de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que éstas produzcan una utilidad, esto es, que aparte a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía, mano de obra o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo); es decir, que de la simple

lectura del precepto aparecen claros y perfectamente diferenciados los dos términos que contemple: en primer lugar, un objeto que puede consistir en un instrumento, aparato, herramienta, dispositivo, bien en su totalidad o en una parte determinada del mismo; y en segundo lugar, una forma peculiar, claramente reivindicable, por sus características diferenciales, de cualquier otra, forma cuya importancia es decisiva, puesto que la forma es normalmente básica y determinante de la utilidad del objeto; y así, por ejemplo, basta considerar que un bloque informe de madera o de piedra puede constituir un objeto sin valor que en virtud exclusivamente de la forma que se le imprima puede convertirse en una silla, una cruz o una estatua de un valor práctico, espiritual o artístico incalculable, este criterio del valor práctico del objeto logrado por su forma ha sido hasta tal extremo compartido por el legislador que aparece como claramente inspirador de la reforma del *artículo 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial que* ha querido que conste de una manera expresa, indubitada, supliendo la omisión del texto anterior, de treinta de abril de mil novecientos treinta, en la que no figuraba la forma como determinante del modelo mientras que en virtud de la nueva redacción es evidente que es precisamente la forma el elemento del objeto que se convierte en reivindicable. (S. de veintiocho de junio de mil novecientos setenta y cuatro.) Tercera: Que habida cuenta de la declaración de hecho probado que hace la resolución recurrida de la falta de novedad de la patente inscrita a nombre de los demandados, declaración no atacada eficazmente en el presente recurso, es obvio que no pueden reputarse erróneamente interpretados los preceptos que como tal se citan en estos dos primeros motivos del recurso, por lo que debe procederse al expreso rechazo de los mismos.

4. La desestimación de los motivos comporta la del recurso en ellos fundados con expresa imposición a los recurrentes de las costas causadas en el mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el *artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* .

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

FALLAMOS

Debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por la representación de don Isidro , don Esteban y don Juan Manuel , contra la sentencia de fecha trece de junio de mil novecientos ochenta y tres dictada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia , condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de las actuaciones remitidas.

ASI por esta nuestra sentencia que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Manuel G. Alegre.- Cecilio Serena.- José Luis Albácar López.- Ramón L. Vilas.- Eduardo Fernández.- Rubricado.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don José Luis Albácar López, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en el día de su fecha de lo que como Secretario certifico.- Juan José Vizcaíno.- Rubricado.