



Roj: STS 1339/1983  
Id Cendoj: 28079110011983100146  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Sede: Madrid  
Sección: 1  
Nº de Recurso:  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: Recurso de casación por infracción de Ley  
Ponente: JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ  
Tipo de Resolución: Sentencia

**Núm. 298.-**

Sentencia de 26 de mayo de 1983

PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.

RECURRENTE: S. A. de Racionalización y Mecanización.

FALLO: No haber lugar al recurso contra la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 28 de febrero de 1981.

DOCTRINA: Propiedad Industrial. Patente.

Tiene declarado esta Sala 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 como tal revestida de una característica positiva, bien en concepto de novedad absoluta o universal..., ora en el

de novedad relativa, o de ámbito nacional... creación o descubrimiento de algo nuevo que el *artículo 1.º* de la ordenanza lleva a la

definición de propiedad industrial, a consiste la innovación en algún objeto material o perfeccionamiento del mismo, mi tu un

procedimiento antes desconocido, 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, por cuanto la operatividad, eficacia y valide/ 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..., de suerte que, si

bien no es preciso que todas las reivindicaciones de la patente ofrezcan un presupuesto de propia inversión y novedad, los

restantes si habrán de presentarlo para integrar el conjunto que se manifiesta como sistema o procedimiento.

En la Villa de Madrid, a veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y tres; en los autos tramitados por el Juzgado de Primera Instancia número catorce de los de Madrid, y vistos por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid por S. A.

de Racionalización y Mecanización, contra Don Rodolfo ; sobre impugnación de validez de patente de invención; autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por la parte demandante, representada por el Procurador Don Carlos de Zulueta Cebrián y defendido por el letrado Don Javier del Valle Sánchez; habiendo comparecido la parte recurrida, representada por el Procurador Don Enrique Sorribes Torra y defendida por el Letrado Don Buenaventura Pellisé Prats.

## RESULTANDO

RESULTANDO que ante el Juzgado de Primera Instancia número catorce de Madrid se siguieron autos al amparo de lo establecido en el *artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial* como demándame S. A. de Racionalización y Mecanización contra Don Rodolfo sobre impugnación de validez de patente de invención. Que la representación de la parte demandante basaba su demanda en los hechos que sustancialmente son como sigue: Primero.- Que su representada es una importante sociedad radicada en Sevilla dedicada desde hace años al perfeccionamiento tecnológico, fabricación y venta de máquinas relacionadas con el deshuesado de las aceitunas. Segundo - Que protegiendo las mejoras conseguidas sobre las máquinas deshuesadoras, su representada tiene concedida en el Registro de la Propiedad Industrial la patente que a continuación se relaciona: Patente de Invención número 428.593, solicitada en 24 de julio de 1974 y concedida en 24 de marzo de 1975, reivindicando y protegiendo concretamente las veintiocho máquinas automáticas continuas deshuesadoras de aceitunas que se describen con las características de cada una de ellas. Tercero.- Que independientemente de dicha patente de invención la demandante tiene el derecho de explotación en exclusiva por cesión de su legítimo titular, de los siguientes registros de propiedad: a) modelo de utilidad número 157.754, solicitado en 16 de junio de 1970 y concedido en 27 de noviembre de 1970, a favor de Don Alejandro , reivindicando y protegiendo concretamente las tres máquinas deshuesadoras de aceitunas automáticas que por separado describe; b) modelo de utilidad número 159.188, solicitado en primero de agosto de 1970 y concedido en 5 de febrero de 1972, a favor de Don Alejandro , reivindicando y protegiendo concretamente los dos útiles para el deshuesado de aceitunas en máquinas automáticas; Cuarto.- Que según se desprende del expediente administrativo puesto de manifiesto en 14 de abril de 1977, Don Rodolfo , residente en Madrid, acudió ante el Registro de la Propiedad Industrial en solicitud de inscripción a su favor de una patente de invención número 457.813, reivindicando y protegiendo concretamente las diez máquinas automáticas para deshuesar aceitunas, cuyas características se enumeran. Quinto.- Que en el año 1977, en el que Don Rodolfo solicitó la inscripción a su favor como presunta invención de la patente 457.813, el objeto reivindicado y protegido por la telenda patente carecía en fortuna total y absoluta de novedad habiendo sido concedido ese Registro en contravención de *preceptos específico, contenidos en el Estatuto de la Propiedad Industrial* Sexto.- Que sin por inicio del convencimiento desde el punto de vista técnico de la anticipación en el objeto de la patente de invención número 457.813 que tiene su representada como consecuencia de los registros que prioritariamente la pertenecen en propiedad o en explotación, Sadiym no conforme con lo que pudiera constituir su propia opinión ha solicitado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales un informe en relación con la anticipación en el objeto de dicha patente de invención por los registros que la pertenecen, que acompaña al escrito y comenta en este hecho. Séptimo.- Que demostrada ya la falta de novedad en el objeto de la patente de invención número 457.813 desde un punto de vista técnico alude a continuación a unos antecedentes que corroboran que esta falta de novedad no nace en una forma casual y por una pura coincidencia. Octavo.- Se refiere a conversaciones de la demandante con el demandado al objeto de realizar una distribución de los mercados para este tipo de máquinas deshuesadoras, pero referido a máquinas distintas de las que son objeto de discusión en este procedimiento. Alega los fundamentos de derecho que estimo de aplicación y termina suplicando se dicte sentencia estimando íntegramente esta demanda y declarando nula y sin ningún valor legal la patente de invención número 457.813 impugnada con expresa condena de las costas de este procedimiento al demandado.

RESULTANDO que admitida la demanda y dado traslado a la representación de la parte demandada personada en autos, contestó a la misma, oponiéndose a la súplica de la actora, alegando la novedad de las maquinas inventadas por su representado, que tiene patentadas en distintos países habiendo sido este negado por el demandante. Expuso a continuación los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando se declarase no haber lugar a la demanda formulada de contrario.

RESULTANDO que recibido el pleito a prueba se practicaron cuantas fueron propuestas y admitidas a las partes con el resultado que aparece en autos; acordándose remitir los autos a la Audiencia Territorial

de Madrid, con emplazamiento de las panes de conloimidada, con lo que previene la *regla octava del artículo 270 de la Ley de Piopiedatl Industrial* .

RESULTANDO que recibidos los autos en la Audiencia territorial y comparecidas las partes una vez sustanciada la alzada por sus trámites legales, la Sala Primera de lo Civil dictó sentencia con lecha veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y uno , cuyo fallo es del siguiente tenor: Que debemos desestimar y desestimamos la demanda promovida por la Sociedad Anónima de Racionalización y Mecanización (Radrym) contra Don Rodolfo ; y declaramos que no ha lugar a la anulación de la patente de invención número 457.183, correspondiente a una máquina automática para deshuesar aceitunas, de la que es titular expresado demandado. Con expresa imposición de las costas a la citada sociedad demandante.

RESULTANDO que el Procurador Don Carlos de Ser Zulueta y Cebrián, en representación de Sociedad Anónima de Racionalización y Mecanización, S. A., Sadrym, interpuso recurso de casación por infracción de Ley, que funda en los motivos siguientes.

Primero.- Comprendido y al amparo del *numero primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* en el concepto de violación por interpretación errónea del *artículo I del Estatuto de la Propiedad Industrial* , en su relación con los *artículos 11, 46 y 100* de ese mismo Cuerpo legal, así como de la doctrina legal contenida en las sentencias de este Alto Tribunal de cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y tres, siete de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro y catorce de octubre de mil novecientos sesenta y seis . Comencemos por exponer ante esta Sala, que el presente motivo de casación plantea uno de los lemas más difíciles, pero al mismo tiempo más apasionante dentro del campo del derecho de la propiedad industrial. El tema puede centrarse con gran sencillez en la disensión de hasta que punto pueden ser protegidos los perfeccionamientos sobre objetos, máquinas y dispositivos ya conocidos, y cuál tiene que ser el contenido de la nota reivindicatoria de una patente sobre estos perfeccionamientos para no incurrir en un causa de nulidad de la misma por falta de novedad. Para entrar en el estudio de este lema ha de empezarse por examinar cuál tiene que ser el contenido, desde un punto de vista formal, de una patente. Una patente se compone, en definitiva, de tres panes separadas, aunque interconectadas entre si. Una memoria descriptiva en la cual el inventor expresará cuál es el estado de la técnica en el momento en el que solicita la invención; qué es lo que él ha descubierto sobre lo que ya era conocido en el estado de la técnica a que anteriormente se refiere, y cuál es la descripción del invento en si, referida generalmente para una mayor comprensión de la invención a una hoja o hojas de dibujos, y por último una nota reivindicatoria es decir, una serie de reivindicaciones, en las que protege su invención. Naturalmente, la novedad ha de referirse concretamente a esta nota reivindicatoria que es la que en definitiva se protege, lo que constituye la auténtica invención y la protección que se otorga en la patente, recae precisamente sobre esta nota reivindicatoria.

Segundo.-Comprendido y al amparo del *número primero del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil* , violación por falta de aplicación de los *artículos 115, párrafo primero* en su relación con los *artículos 48 y 49 del Estatuto de la Propiedad Industrial de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve* . El presente motivo de casación es lógica consecuencia y continuación del motivo anterior. Según en el anterior motivo hemos examinado, la novedad de una patente ha de referirse a la novedad del contenido de las reivindicaciones que es para lo que en definitiva se solicita la protección registral y se declara como de propia invención. También hemos examinado que en una patente que se contienen trece reivindicaciones y doce reivindicaciones de esta patente carecen de novedad, necesariamente esas doce reivindicaciones que contemplan protección para dispositivos ya conocidos tendrían que ser declaradas nulas por adolecer de la falta de novedad requerida en los *artículos 48 y 49 del Estatuto de la Propiedad Industrial* , lo que no resulta posible dentro del derecho español sobre patentes y, consecuentemente, tendría que ser declarada la nulidad integral de la patente, y ello, pese a lo muy importante que puede ser. En el pίεςeme caso, el Tribunal "a quo" reconoce en forma palmaria que en la patente discutida ha sido probada la falta de novedad de doce de las reivindicaciones, pero que solamente la existencia de una sola reivindicación con novedad obliga al mantenimiento de la patente de su integridad, cuando la realidad es que en el presente caso debería de haber sido aplicado el *artículo 115 del Estatuto de la Propiedad Industrial en su párrafo primero* .

RESULTANDO que el Procurador don Enrique Sorribes Torra compareció como recurrido en nombre de don Rodolfo ; admitido el recurso e instruidas las partes se declararon conclusos los autos.

VISTO siendo Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don José Luis Albácar López.

**CONSIDERANDO**

CONSIDERANDO que promovido ante el Juzgado de Primera Instancia número catorce de Madrid por la S. A. de Racionalización y Mecanización demanda de procedimiento especial sobre impugnación de validez de patente de invención contra don Rodolfo , con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y uno recayó sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, en la que se desestimaba la demanda, sentencia contra la que se interpuso el presente recurso de casación por infracción de ley y en la que se sientan entre otros los siguientes hechos: que, por no haber sido adecuadamente impugnados en casación al amparo del *ordinal séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* deben ser reputados como inatacables- "Que es clara consecuencia de la apreciación conjunta y razonada del resultado de las pruebas practicadas que en la patente de invención controvertida se incluye una invocación o reivindicación -la tercera- que trasciende radicalmente al conjunto de la máquina que ampara y al resultado final del proceso industrial por ella pretendido, en términos que representa frente a la patente de mención y a los modelos de utilidad que, por ser cronológicamente prioritario en su registro, podrían conllevar la nulidad de aquélla-, una mejora sustancial, equivalente en consecuencia a la novedad que de adverso se le niega".

CONSIDERANDO que el motivo primero se formula del amparo del *número primero del artículo 1.642 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* en el concepto de violación por interpretación errónea del *artículo 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial* !, en su relación con los *artículos 11, 46 y 100* de ese mismo Cuerpo Legal, así como de la doctrina legal contenida en las sentencias de este Alto Tribunal de cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y tres, siete de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, dos de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro y catorce de octubre de mil novecientos sesenta y seis ", alegándose por la recurrente que la resolución de la Audiencia, al reconocer que doce de las trece reivindicaciones de la patente no constituían ninguna novedad y tan sólo una de ellas la tenía y debía de considerarse subsistente debió declararlo así, y al resultar ello imposible en el derecho español, dado el principio de unidad e indivisibilidad que impera, en el mismo, debió declararse la nulidad total de la patente, motivo este que deberá ser desestimado en gracia a las siguientes razones- Primera.- (lúe 'es 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 "questio facti" y 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 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" (sentencia de cuatro de febrero de mil novecientos ochenta ), por lo que, habida cuenta que la resolución que recurre sienta de manera expresa como hecho probado el de la novedad de la patente cuya nulidad se pretende de adverso, hecho éste que no se combate en casación al amparo de la vía adecuada, por lo que ha de entenderse que deviene firme, no resulta posible, respetando tal presupuesto fáctico, modificar la conclusión que obtiene la Sala sentenciadora, por lo que debe rechazarse el motivo. Segunda.- Que a la misma conclusión nos lleva la consideración de que, como tiene declarado esta Sala, 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 una característica positiva, bien en concepto de novedad absoluta o universal..., ora en el de novedad relativa o de ámbito nacional... 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 ante antes desconocido, 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, 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 milización se obtenga un resultado industrial nuevo..., de suerte que, si bien no es preciso que todas las reivindicaciones de la patente ofrezcan un presupuesto de inopia 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 creado de un resultado final" (sentencias de doce de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, quince de octubre de mil novecientos setenta y veintidós de marzo de mil novecientos ochenta ), por lo que, en el caso que nos ocupa, habida cuenta que, según declara



la resolución recurrida, la reivindicación tercera de la patente cuya nulidad se pretende trasciende al conjunto de la máquina y al resultado final del proceso industrial por ella pretendido en términos que representan una mejora sustancial, es obvio que, equivaliendo tal mejora a una novedad amparable por el Registro de Propiedad Industrial, no cabe entender que la resolución que así lo estima infrinja la normativa estatutaria citada por la recurrente, por lo que procede, igualmente, la desestimación del motivo primero.

CONSIDERANDO que tampoco habrá de alcanzarse el segundo motivo del recurso, formulado -al amparo del *número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, violación por falta de aplicación de los *artículos 115, párrafo primero*, en relación con los *artículos 48 y 49 del Estatuto de la Propiedad Industrial de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve*, y a través del cual pretende la actora recurrente que la patente cuya nulidad solicitó en su demanda no debe obtener el amparo del Registro por su falta de novedad, alegación que no puede prosperar por contravenir los hechos expresamente reconocidos en la resolución recurrida, y no combatidos en casación, que acreditan la novedad de la patente de invención, por lo que al no ser en modo alguno aplicable al supuesto que nos ocupa el mandato del *artículo 115 del mencionado Estatuto*, no puede entenderse que la Sala de Instancia haya violado tal precepto por inaplicación, por lo que procede la desestimación del motivo.

CONSIDERANDO que el rechazo de todos y cada uno de los motivos comporta el del recurso en ellos apoyado, con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas en el mismo, y sin que proceda la pérdida del depósito, que, por no ser preceptivo, no llenó a constituirse.

## FALLAMOS

que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto en nombre de S. A. de Racionalización y Mecanización, contra la sentencia que con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y uno dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid - se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso- y líbrense a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de las costas y rollo de apelación que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA. pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carlos de la Vega. -Jaime Santos. -José María G. de la Barcena.-Rafael Pérez.-José Luis Albácar López.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excelentísimo señor 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.- José Dancausa. Rubricado.