



Roj: STS 4788/1980
Id Cendoj: 28079110011980100291
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: CIVIL
Ponente: ANTONIO SANCHEZ JAUREGUI
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 247.-Sentencia de 28 de junio de 1980.

PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.

RECORRENTE: "Impra, S. A."

OBJETO: Propiedad Industrial.

FALLO: Desestimando el recurso contra la sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 30 de enero de 1978.

DOCTRINA: Propiedad Industrial. "Novedad" es cuestión predominantemente fáctica.

Las cuestiones referentes a la "novedad" de las modalidades registradas, tienen un carácter fáctico exclusivo o preponderante al

menos.

En la villa de Madrid, a 28 de junio de 1980, en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona, y ante la Audiencia Territorial de dicha capital, y por la entidad "Impra, S. A.", con domicilio social en Barcelona, contra la entidad

"Texsa, S. A.", con domicilio social en Barcelona, sobre nulidad de patente; autos pendientes ante esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en virtud de recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por "Impra, S. A.", representada por el Procurador don Manuel del Valle Lozano y defendida por el Letrado don Juan Francisco Martí Salazar, habiendo comparecido la otra parte, representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra y defendida por el Letrado don Buenaventura Pelise Prats.

RESULTANDO:

RESULTANDO que el Procurador don Eusebio Lasala Pita en representación de "Impra, S. A.", formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número 7 demanda especial de Estatuto de la Propiedad Industrial contra "Texsa, S. A.", sobre nulidad de patente, estableciendo en síntesis los siguientes hechos: Los de que, con respecto a la patente de invención número 391.522, concedida la demanda, "Texsa, S. A.", para perfeccionamiento en los procesos de obtención de compuestos espumosos y el certificado de adición en el que se reivindicaba la realización de la patente dicha por medio de una turbulencia en el punto de convergencia y mezcla de elementos carecían, ambas de novedad, puesto que todo lo que se reivindicaba en los expresados registros eran procedimientos conocidos y utilizados antes de la fecha de la concesión de la patente, que lo fue en 25 de mayo de 1971, y que en cuanto a la patente de invención número 411.467, con fecha de prioridad de 9 de febrero de 1972, también lo reivindicado en ella era conocido con anterioridad al año 1959. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación en apoyo de sus pretensiones y terminó suplicando se dictara sentencia dando lugar a la demanda.

RESULTANDO que admitida la demanda y emplazada la demandada, "Texsa, S. A.", compareció en los autos en su representación el Procurador don Narciso Ranera Cahis, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma en síntesis: Niega que sean ciertos los extremos alegados por la actora; que está en 11 de noviembre de 1973 había solicitado la patente de invención número 420.555 y que era una copia de la patente de "Texsa, S. A.", y que por tal razón ésta había instado un juicio civil de nulidad contra la hoy actora, y que estaba

pendiente en la actualidad de sentencia; que todo ello era el verdadero motivo y motor del presente juicio, puesto que la actora al ver que la patente solicitada no podría prosperar, acudía al procedimiento de solicitar la nulidad de los Registros concedidos a "Texsa, Sociedad Anónima", para ver si así contrarrestaba el efecto de su falta de cobertura, y que a la luz de estos acontecimientos tenía que enfocarse la comprensión del pleito actual. Alegó los fundamentos de derecho que creyó pertinente, suplicando se dictara sentencia absolviéndole de la demanda.

RESULTANDO que recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

RESULTANDO que unidas a los autos las pruebas practicadas, se elevaron los autos hasta que se resolviese el incidente de acumulación de los autos regidos entre ambas partes ante el Juzgado número 3 de esta misma capital. Una vez recibidos los autos originales y los acumulados, se señaló por la Sala día, y hora para la celebración de la vista, la cual tuvo lugar en la fecha señalada con asistencia de las partes litigantes que informaron por su orden interesando se, dictase sentencia, conforme al suplico de su demanda y contestación.

RESULTANDO que tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 30 de enero de 1978 con la siguiente parte dispositiva: Fallamos que dando lugar a la demanda promovida por la sociedad "Texsa, S. A.", contra la entidad "Impra, S. A.", en el procedimiento especial regulado en el *Estatuto de, la Propiedad Industrial, debemos declarar y declaramos la nulidad de la patente de invención número 420.555*, de la que es titular dicha parte demandada, y asimismo debemos desestimar y desestimamos la demanda promovida por "Impra, S. A.", contra "Texsa, S. A.", sobre nulidad de las patentes de invención y certificación de adición concedidos a que se contrae dicha demanda, absolviendo de la misma a dicha entidad "Texsa, S. A." Las costas del presente procedimiento se imponen a la entidad "Impra, S. A."

RESULTANDO que el 4 de octubre de 1978 el Procurador don Manuel del Valle Lozano, en representación de la entidad "Impra, S. A.", ha interpuesto recurso de casación por infracción de *ley contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera* de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona con apoyo en tres motivos, comunicados los autos al Ministerio Fiscal, éste se opuso, y la Sala por auto de 24 de marzo de 1979 acordó no haber lugar a la admisión del motivo número dos y sí a la admisión del primero y del tercero.

Primer motivo. Infracción de ley al amparo del *artículo 1.692, número 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por el concepto de violación del *artículo 46* en relación con el *artículo 48, número tercero y cuarto* del Estado de Propiedad Industrial y Doctrina contenida en sentencias que en este motivo se invocan. El Tribunal "a quo" en el tercer Considerando de la sentencia recurrida, sienta que la cuestión litigiosa referente al pleito promovido por "Impra, S. A.", al amparo del *artículo 115, número primero del Estatuto*, se reduce a determinar "si las mejoras o perfeccionamientos en el proceso de fabricación reivindicada por (las patentes) "Texsa, S. A.", eran o no conocidos". Sobre tal planteamiento y ateniéndose únicamente a la circunstancia de falta de novedad o no, del objeto de las patentes de "Texsa, S. A.", 391.522-411.467 y Adición 414.922 impugnadas por "Impra, S. A.", en el propio Considerando el Tribunal, fundándose únicamente el contenido de la prueba pericial practicada que en tal Considerando se reseña, estima "que no ha sido probada la falta de novedad alegada por la actora" por cuyo y único motivo relativo a la circunstancia de novedad se dicta el fallo desestimando la demanda. La violación denunciada en el presente motivo, consiste en que de conformidad con los preceptos que se citan como violados, no basta que en el objeto registrado de novedad del mismo, si como consecuencia de tal novedad, el objeto de la patente no aporta mejora, ventaja o perfeccionamiento sobre lo conocido anteriormente. Al regular la condición de patentabilidad, el *Estatuto de Propiedad Industrial exige en su artículo 46* que en el objeto que se pretende patentar, además de la circunstancia de novedad, concurren las circunstancias de que con él se obtengan ventajas sobre lo ya conocido o se perfeccione lo ya conocido, y en su *artículo 48 establece que no podrán ser objeto de patente.-Tercero*. El cambio de formas, proporciones o materias del objeto patentado, a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquél, o con su utilización se obtuviese un resultado industrial nuevo, y Cuarto. La yuxtaposición de elementos del dominio público o patentados, a no ser que estén unidos de tal suerte que no puedan funcionar independientemente, perdiendo por tanto su función característica. Es doctrina reiterada por este Supremo Tribunal que "al autorizar la patentabilidad de determinados perfeccionamientos "el *artículo 46*" se subordina a la circunstancia de que el objeto perseguido por el inventor modifique las condiciones esenciales del procedimiento a que se refiere con la finalidad de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido". "Para que un procedimiento o perfeccionamiento sea patentable basta que entrañe una mejora que no pueda ser tildada de secundaria, y si bien la sentencia de esta Sala, de 25 de febrero de 1967, admite ampliamente la originalidad industrial de cualquier procedimiento empleado que constituya bien invento por si dada su

completa novedad o represente tan sólo un perfeccionamiento respecto a otros que previamente estuvieran ya concedidos en la de 29 de noviembre de 1958, en que se apoya aquélla, se hace la salvedad de que el perfeccionamiento del procedimiento no envuelva una mejora que pueda ser tildada de secundaria y en la de 23 de enero de 1961, en términos más generales se afirma que la invención o novedad del procedimiento sea esencialmente distinto de los conocidos es lo que determina su patentabilidad". Tanto el *artículo 46, en relación con el 48 del vigente Estatuto de Propiedad Industrial*, como la doctrina jurisprudencial invocada, establecen como imperativo legal de patentabilidad que concurra en el objeto de la patente novedad y supedita esta novedad que por ella se modifiquen las cualidades esenciales de lo anteriormente conocido, y a que con ello se consiga un perfeccionamiento o mejora de naturaleza industrial con respecto a lo conocido y que esta mejora o perfeccionamiento no pueda ser tildada de secundaria, de forma que de no concurrir todas estas circunstancias y condiciones en el objeto de la patente, no cabe tener como legalmente nuevo, ni patentable el objeto de una patente, aun cuando éste presenta con respecto a lo conocido anteriormente diferencias y originalidad, derivadas de simples cambios de forma, estructura o de formas de combinar elementos de dominio público o patentados. Incurre, pues, la Sala sentenciadora en errores "injudicando", ya que el fundamentar la validez de las patentes impugnadas basándolo únicamente en las conclusiones sentadas por los Peritos, en los que se dice: "que las patentes y certificados de "Texsa, S. A.", implican novedad en el proceso de obtención compuestos espumados, no apareciendo anticipado...", sin hacer mención ni referencia alguna respecto a que los patentados y calificados de nuevos a los procedimientos antes conocidos aporten por tal novedad, mejora o perfeccionamiento respecto que no puede ser tildada de secundaria infringe los preceptos legales relativos a las condiciones de novedad y patentabilidad contenidos en los *artículos 46 y 48 del Estatuto* y doctrina invocada al no sentar en la misma y como presupuesto básico del fallo, que aparte la novedad, que sienta la prueba pericial única prueba apreciada, concurren en tal novedad declarada, la exigencia de que por ella se logren perfeccionamientos o mejoras esenciales, con respecto a lo antes conocido, condiciones de patentabilidad básica y fundamentales que la ley y doctrina requieren para que el objeto de la patente sea susceptible de protección registral conforme al contenido de estos artículos del Estatuto, que la sentencia viola en cuanto la declaración del logro del perfeccionamiento por las patentes, ha de ser expresamente apreciada y declarada como lo ha de ser la condición de su novedad, como fundamento del fallo pronunciado.

Tercer motivo. Infracción de ley al amparo del *número primero del artículo 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, por el concepto de violación del *artículo 115, primero*, en relación con los *artículos 46 y 48, tercero, del Estatuto de Propiedad Industrial y cuarto* del Estatuto de Propiedad Industrial. Como hecho probado en el que la sentencia funda el fallo, ésta sienta que el objeto de las patentes "Texsa, S. A.", cuya nulidad pretende "Impra, S. A.", implica novedad en el proceso de obtención de los compuestos espumados, no apareciendo anticipado. No declara probado que el objeto de tales registros perfeccione ni mejore esencialmente, como los *artículos 46 y 48, número tercero y cuarto del Estatuto de Propiedad Industrial* exige para la patentabilidad y a los que supedita el concepto legal de patentabilidad de la de novedad con relación a los procedimientos antes conocidos, es por lo que la sentencia al absolver a "Texsa, S. A.", de la nulidad de sus patentes, no dando lugar a la pretensión deducida en el pleito primero del Estatuto de Propiedad Industrial y los precitados *artículos 46 y 48 de la misma Ley*, máxime cuando la actora basa su demanda en la carencia de los requisitos legales, que para la patentabilidad, los invocados preceptos exigen que concurran en el objeto que se pretende registrar, de producir mejorar o perfeccionamiento esencial con respecto a lo antes conocido y a lo que supedita la originalidad o novedad.

RESULTANDO que admitido el recurso por los motivos antes mencionados e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Antonio Sánchez Jáuregui.

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO que la adecuada resolución de los temas que los dos motivos del presente recurso plantean, hace necesario dejar establecido que en la demanda inicial de las actuaciones la entidad actora y aquí recurrente, "Impra, S. A.", *articuló su pretensión de nulidad de la patente de invención 391.522 certificado de Adición número 414.922 y patente de invención 411.467*, de las que era titular "Texsa, S. A.", con base exclusivamente en que los perfeccionamientos y mejoras en tales patentes reivindicadas carecían de novedad, insistiendo reiterativamente en que "las notas reivindicatorias que cada uno de sus registros declara ser esenciales del supuesto invento, carecían de originalidad, por haber sido divulgadas, conocidas y aplicadas con anterioridad", pero no cuestionando en forma alguna que el procedimiento para la obtención de cemento espumado a que se contrae la patente de invención 391.522 y certificado de Adición a la misma 414.922, así como la "Instalación o equipo para la obtención de compuestos espumados» a que se refiere la

patente 411.467, no significarán en sí una modificación de las condiciones esenciales de otros procedimientos conocidos y reportaran alguna ventaja en relación a éstos.

CONSIDERANDO que la sentencia recurrida en el tercero de sus Considerandos, en perfecta congruencia con la forma en que el debate quedó planteado, establece que la cuestión litigiosa a decidir en el pleito, promovido por "Impra, S. A.", es concretamente la de si las mejoras o perfeccionamientos en el proceso de fabricación, reivindicadas por "Texsa, S. A." eran o no conocidas, llegando a la conclusión por apreciación de dictamen perucal, emitido precisamente a instancia de la entidad actora, "de que las patentes y certificado de "Texsa, S. A.", implican novedad en el proceso para la obtención de compuestos espumados, no apareciendo anticipados".

CONSIDERANDO que en el motivo primero del recurso, al amparo del *número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, se denuncia la violación de lo dispuesto en el *artículo 46, en relación con los apartados tercero y cuarto del artículo 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial*, al entender la recurrente que la sentencia de instancia había afirmado la "novedad" de los objetos registrados, pero no así y como era exigencia del *artículo 46* citado, que lo patentado modificara las condiciones esenciales del procedimiento a que se refería la invención y representara alguna ventaja sobre los ya conocidos, pero olvidando con esta argumentación que, como ya ha sido razonado en las consideraciones que anteceden, el único tema que a su solicitud fue debatido en el litigio lo constituyó el derivado de la circunstancia de que las notas reivindicatorias que cada uno de sus registros declaraba ser esenciales del supuesto invento, carecían de originalidad, por haber sido divulgadas, conocidas y aplicadas con anterioridad, siendo obvio por ello que la resolución impugnada sólo tenía que decidir, como lo hizo, si las patentes y certificados de "Texsa, S. A.", implicaban o no novedad, al no haberse discutido que los procedimientos registrados significarán en sí respecto de otros conocidos, un perfeccionamiento esencial y una apreciable ventaja, hasta tal punto que la propia recurrente ni articula prueba alguna tendente a demostrar la no concurrencia de esos requisitos de perfeccionamiento y ventaja, ni lo que es más trascendente, señala cual otro procedimiento conocido había de servir de término de comparación para que la Sala sentenciadora pudiera hacer las afirmaciones que pretende, resaltando, en definitiva, que el analizado motivo del recurso carece de la imprescindible base fáctica que le sirva de apoyo, base fáctica que sólo podía obtenerse denunciando por la vía del *ordinal séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, pues como dijo la sentencia de esta Sala de 6 de junio de 1978 "las cuestiones referentes a la "novedad", de las modalidades registradas, tienen un carácter fáctico, exclusivo o preponderante, al menos", a lo que es de añadir que el dictamen de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, adscrita a la Universidad Politécnica de Barcelona, a que con anterioridad se ha hecho referencia, al sancionar que las conclusiones contenidas en el informe del Ingeniero de Caminos don Jesús María, "se ajustaban a la realidad objetiva", hacía suyas las afirmaciones de éste según las que "el proceso para la obtención de compuestos espumados, concretamente hormigón celular espumado, reivindicado en la patente de invención número 391.522 y complementado en el certificado de adición número 414.922, no venía anticipado en su esencialidad por la técnica resultante de los Anejos 1 a 12, que se habían sometido a estudio, representando en relación a lo que resulta de estos Anejos "una plena novedad industrial", y que "la instalación para la obtención de compuestos espumados reivindicada en la patente de invención número 411.467 no aparecía anticipada en su conjunto y especialmente en los componentes esenciales que la definían y caracterizaban en relación al procedimiento de fabricación propio de la misma, por ninguno de los equipos o instalaciones aparentes en los Anejos 1 a 12 que se habían examinado», imponiéndose por todo lo argumentado, la desestimación del examinado motivo.

CONSIDERANDO que el motivo tercero y último del recurso, ya que el segundo no superó el trámite de admisión, aducido con fundamento en lo dispuesto en el *número primero del artículo 1.692 de la Ley Procesal Civil*, acusando la violación del *artículo 115, apartado primero, del Estatuto de la Propiedad Industrial*, en relación con los *artículos 46 y apartados tercero y cuarto del artículo 48 del propio Estatuto*, ha de decaer al carecer al igual que el primer motivo, de la indispensable base fáctica que le sirva de apoyo, limitándose a reproducir la alegación de que la sentencia recurrida afirma la "novedad" de los procedimientos registrados por las patentes impugnadas, pero no así que dichos procedimientos signifiquen perfeccionamiento y mejora esencial respecto a los antes conocidos, olvidando la recurrente que, como ya ha sido consignado en los razonamientos que anteceden, no cuestionó con su demanda la bondad intrínseca de los procedimientos registrados, argumentando únicamente que no significaban "novedad" por ser conocidos, por lo que, ante la indemostrada realidad de esta afirmación, la resolución de la audiencia no pudo violar los preceptos legales que en el analizado tercer motivo del recurso se concretan.

CONSIDERANDO que la desestimación, del recurso lleva aneja en cuanto a costas el pronunciamiento que determina el *artículo 1.648 de la Ley Procesal Civil*.



Fallamos:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuestos por "Impra, S. A.", contra la sentencia que en 30 de enero de 1978, dictó la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Barcelona, se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

Así, 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.-Francisco Bonet Ramón.-Andrés Gallardo Ros.-Carlos de la Vega Benayas.-Antonio Sánchez Jáuregui.- Jaime Santos Briz.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Antonio Sánchez Jáuregui, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha, de lo que como Secretario certifico

Madrid, a 28 de junio de 1980.-José María Fernández.-Rubricado.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ