Roj:	STS 1356/2005
Id Cendoj:	28079110012005100146
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede:	Madrid
Sección:	1
Nº de Recurso:	3824/1998
Nº de Resolución:	129/2005
Procedimiento:	CIVIL
Ponente:	ANTONIO GULLON BALLESTEROS
Tipo de Resolución:	Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Marzo de dos mil cinco.

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 sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo con fecha 2 de septiembre de 1998, como consecuencia de los autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo , sobre diversos pronunciamientos; cuyo recurso ha sido interpuesto por ASTUR-PHARMA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén; Siendo parte recurrida las entidades BEECHAM GROUP PLC y SMITHKLINE FRENCH, S.A., representadas por el Procurador de los Tribunales D. Vitorio Venturini Medina.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía , instados por las entidades BEECHAM GROUP PLC y SMITHKLINE FRENCH, S.A., contra ASTUR-PHARMA, S.A., sobre diversos pronunciamientos.

Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "por la que se declarase que BEECHAM GROUP PLC. era titular de las **patentes** mencionadas, de las que SMITHKLINE FRENCH, S.A. era licenciataria para España, y que ASTURPHARMA había fabricado diversas cantidades de Granisetrón siguiendo el procedimiento patentado ofreciéndolas luego e introduciéndolas en el comercio pese a no disponer del permiso o autorización de aquellas, lo que constituía una infracción de los derechos de propiedad industrial de aquellas y en consecuencia se las condenara a cesar en los actos que violaban los derechos de sus mandantes, a indemnizarle en los daños y perjuicios sufridos que se determinarían en el período probatorio o en ejecución de sentencia, a la publicación de la sentencia a su costa mediante los oportunos anuncios y notificaciones a las personas interesadas, y se embargarán y atribuyeran en propiedad los productos obtenidos y los medios exclusivamente destinados a la producción o realización del procedimiento patentado, adoptando las medidas necesarias para que no prosiguiera la violación, y al pago de las costas de esta primera instancia".- Admitida a trámite la demanda y emplazada la mencionada parte demandada, su representante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando se dictase sentencia "desestimando la demanda e imponiendo las costas a la parte actora.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 8 de abril de 1.997 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que estimando la demanda interpuesta por las compañías BEECHAM GROUP PLC y SMITHKLINE FRENCH, S.A. debo declarar y declaro que BEECHAM GROUP PLC es titular de la **patente** española nº. 554.405 y de la **patente** europea nº 0.233.385 entre cuyas reivindicaciones figura un procedimiento para la elaborado sin el consentimiento de las demandantes por el procedimiento patentado, en segundo término a indemnizarlas en la cantidad de once mil quinientos dólares americanos (11.500$ U.S.A.), que devengará desde esta fecha el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, y a publicar a su costa la sentencia mediante su notificación a las empresas Dromez, S.R.L. a quien fueron servidas muestras de dicho producto.- Se acuerda el embargo y atribución en propiedad a las actoras del producto elaborado siguiendo

el procedimiento patentado y de los medios técnicos exclusivamente destinados a la realización de dicho procedimiento que se determinarán en ejecución de sentencia, en cuya fase se determinará también su valor para restarlo de la indemnización antes fijada y si fuera superior a esta última las actoras deberán abonar el exceso; y todo ello imponiendo a la parte demandada las costas de esta primera instancia".

SEGUNDO.- Interpuestos recursos de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por las respectivas representaciones de ASTUR-PHARMA, S.A.; Y de BEECHAM GROUP PLC y SMITHKLINE FRENCH, S.A., y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo con fecha 2 de septiembre de 1.998, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo, en autos de juicio de menor cuantía nº 207/95 , debemos CONFIRMAR y confirmamos en todos sus pronunciamientos la sentencia recurrida con imposición a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada".

TERCERO.- El Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de ASTUR-PHARMA, S.A., ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo con fecha 2 de septiembre de 1998 , con apoyo en los siguientes: El motivo primero, al amparo del *art. 5.4 Ley Orgánica Poder Judicial* , acusa infracción del *art. 24 CE* en relación con el art. 11.1 de aquella Ley, e inaplicación de las garantías a la intimidad de la recurrente que le reconocen los *arts. 129 a 132 de la Ley de Patentes* .- El motivo segundo, al amparo del *art. 1.692.3º LECiv* ., acusa infracción del *art. 24 CE* en relación con la transgresión del *art. 7.3 Ley Orgánica Poder Judicial* y por aplicación indebida del *art. 131 de la Ley de Patentes* .- El motivo tercero, al amparo del *art. 5.4 Ley Orgánica del Poder Judicial* , acusa infracción del *art. 24 CE* por inaplicación del *art. 13.2 de la Ley de Competencia Desleal* .- El motivo cuarto, al amparo del *art. 1.692.4º LECiv* ., acusa inaplicación del *art. 52. b) de la Ley de Patentes e indebida aplicación de los arts. 50 y 51 de la misma* .

CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador el Procurador de los Tribunales D. Vitorio Venturini Medina en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO.- No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 16 de febrero de 2.005, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El motivo primero, al amparo del *art. 5.4 Ley Orgánica Poder Judicial* , acusa infracción del *art. 24 CE* en relación con el art. 11.1 de aquella Ley, e inaplicación de las garantías a la intimidad de la recurrente que le reconocen los *arts. 129 a 132 de la Ley de Patentes* . La amplia fundamentación en defensa del motivo parte de la base de que las pruebas de que fabricaba Ganisetrón se obtuvieron ilícitamente a través de un detective privado, SR. Luis Carlos , que se presentó como representante de una sociedad para adquirir el producto, visitando por ello las instalaciones de la recurrente, violando así el secreto industrial que es la intimidad de la persona jurídica. También se basa en que no se acudió para la comprobación de los hechos al procedimiento que establece la *Ley de Patentes (art. 129-132*).

El motivo se desestima porque el susodicho procedimiento, llamado en la Ley de **Patentes** "Diligencias de comprobación de los hechos" no es el único y exclusivo del que necesariamente ha de valerse el titular de la **patente** frente al que crea que lo lesione. La Ley no establece en ningún precepto esos caracteres de exclusividad e imperatividad, lo que sería obvio ante tamaña restricción al principio de la libertad de pruebas.

La visita del detective privado, ocultando su condición y alegando la condición de representante de una sociedad que quiere comprar Ganisetrón, no se sabe bien qué violación de secreto industrial ha producido, como no sea el de poner de relieve la actividad ilícita por contraria a la **patente** de la actora que se realizaba en las instalaciones. No ha provocado el Sr. Luis Carlos la actividad ilegal sino que ha comprobado que se efectuaba. Por otra parte, el secreto industrial no protege una hipotética esfera de reserva o intimidad empresarial, ha dicho autorizada doctrina, sino que preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y comercial. El derecho al secreto industrial es de contenido patrimonial, que no puede ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad.

Además de todo ello, la recurrente ignora que, aunque hipotéticamente se aceptasen sus argumentaciones, siempre quedaría otra prueba de su ilícito proceder destacada en las dos sentencias de

instancia, y es que la misma ofrecía Granisetrón en un folleto editado por ella, no como un producto en vías de desarrollo para obtener otro procedimiento para su fabricación, sino pudiéndolo ya fabricar y comercializar sin restricción alguna.

SEGUNDO.- El motivo segundo, al amparo del *art. 1.692.3º LECiv* ., acusa infracción del *art. 24 CE* en relación con la transgresión del *art. 7.3 Ley Orgánica Poder Judicial* y por aplicación indebida del *art. 131 de la Ley de Patentes* . Se refiere la recurrente a la denegación de prueba, en principio admitida, en la segunda instancia, consistente en que se trajesen a los presentes autos testimonio de las Diligencias de Comprobación de Hechos núms. 400/94, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Oviedo , promovidas por la mercantil PFIZER, que versaron sobre el bloqueante de calcio (cuyo nombre químico es Amlodipina Besylato Sal). La Audiencia, sin embargo, negó la práctica de la prueba solicitada, fundamentada en el *art. 131 de la Ley de Patentes* , sin que el recurso de súplica interpuesto por la recurrente fuese estimado. Entiende la recurrente que este último precepto no era aplicable, en tanto que ella era la persona afectada por las Diligencias de Comprobación y en cuyo favor se establecen las restricciones legales sobre expedición de certificaciones y copias de las mismas. No había razón para que a ella precisamente se le denegase la prueba solicitada, lo que le ha causado indefensión.

El motivo se desestima porque es doctrina del Tribunal Constitucional que para que exista indefensión, proscrita constitucionalmente, es necesario acreditar la trascendencia que la falta de prueba tuviera para la decisión final del pleito, es decir que el fallo pudiera haber sido otro (sentencia 187/96, de 25 de noviembre, Sala 2ª). Nada de esto se ha hecho aquí, sino señalar únicamente la presunta irregularidad procesal. Es de resaltar, además, que la prueba solicitada se refería a una presunta violación de patenten que nada tiene que ver con la que es objeto de este pleito, instada por una persona jurídica distinta de la recurrente.

TERCERO.- El motivo tercero, al amparo del *art. 5.4 Ley Orgánica del Poder Judicial* , acusa infracción del *art. 24 CE* por inaplicación del *art. 13.2 de la Ley de Competencia Desleal* . La recurrente vuelve a insistir en que la visita Don. Luis Carlos a la fábrica de la recurrente constituyó una violación de secretos por medio de espionaje industrial.

El motivo se desestima. Aunque se diera por hecho lo que la sentencia recurrida niega, esto es, que hubiera espionaje, no se cumpliría el requisito, por falta de demostración, que exige el *art. 13.3 Ley de Competencia Desleal* : que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto. Es obvio que el procedimiento a que ha acudido la actora, hoy recurrida, para obtener la información a través de él (actuación de un detective privado) de que la recurrente producía Granisetrón, se enmarca dentro de la defensa de su **patente** de procedimiento frente al que sin su licencia o autorización lo produce.

CUARTO.- El motivo cuarto, al amparo del *art. 1.692.4º LECiv* ., acusa inaplicación del *art. 52. b) de la Ley de Patentes e indebida aplicación de los arts. 50 y 51 de la misma* . En la fundamentación se valora por la recurrente toda la prueba para llegar al resultado de que la venta de Ganisetrón a la sociedad que decía representar el Sr. Luis Carlos tenía una finalidad experimental, por lo que debió aplicarse el *art. 52 b) y no los arts. 50 y 51, todos de la Ley de Patentes* .

El motivo se desestima porque lo que en él se hace es valorar subjetivamente todo el material probatorio de autos, no señalar y demostrar qué preceptos sobre esta materia han sido infringidos en la instancia, que es a lo único que debe ceñirse la labor de esta Sala, no convertirse en una tercera instancia donde pudiese valorarse de nuevo toda la prueba. Así lo ha declarado en innumerables sentencias. Por tanto, la valoración probatoria contenida en la sentencia recurrida ha de permanecer incólume. Es inadmisible casacionalmente que se citen como infringidos preceptos sustantivos para efectuar una valoración probatoria, que es lo que contiene el motivo. La de la instancia, además, está sólidamente fundada e las pruebas documentales, testificales y pericial, de las que obtiene la conclusión lógica de que la recurrente fabricaba para la distribución y comercialización del Granisetrón, violando así, por carecer de licencia, la **patente** de procedimiento para este fin tiene la actora.

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

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por ASTUR-PHARMA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo con fecha 2 de septiembre de 1998 . Con condena a la recurrente en las costas causadas en este recurso. Con

pérdida del depósito constituído. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Francisco Marín Castán.- Antonio Gullón Ballesteros.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, 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