



Roj: STS 6632/2004
Id Cendoj: 28079110012004100940
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4106/1998
Nº de Resolución: 1004/2004
Procedimiento: CIVIL
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Octubre de dos mil 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 Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Valencia; cuyo recurso fue interpuesto por MATERIAL AUXILIAR DE JUEGO, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales D^a Inmaculada Romero Melero; siendo parte recurrida TIR, S.L. no personada en estas actuaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador de los Tribunales D. Jorge Tarsilli Kucaferri, en nombre y representación de MATERIAL AUXILIAR DE JUEGO, S.A., formuló demanda de menor cuantía (524/94), contra TIR, S.L., en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos: 1) Que se declare que Tir, S.L. ha violado y lesionado el derecho de **patente** de Material Auxiliar de Juego, S.A.; 2) Que se condene a Tir, S.L. a que cese en todos los actos que lesionan y violan los derechos de exclusiva derivados de la **patente** de invención núm. 8702018 y núm. 542536 y modelos de utilidad núm. 292037 y núm. 292038 propiedad de Material Auxiliar de Juego, S.A., absteniéndose de fabricar, ofrecer, introducir en el mercado, utilizar o poseer los comprobadores automáticos de cartones que se comercializan con el nombre "Tele-Bingo" o bajo cualquier otra denominación; 3) Que se condene a Tir, S.L. a abonar a Material Auxiliar de Juego, S.A. la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, comprendiéndose en ésta tanto el valor de las pérdidas sufridas por la demandante, como el valor de los beneficios obtenidos por el demandado con la explotación de los comprobadores Tele-Bingo, en la cuantía que resulte del proceso y en ejecución de Sentencia; 4) Que se decrete el embargo de los comprobadores automáticos Tele-Bingo producidos violando el derecho de **patente** que se encuentran instalados en el Bingo Aliatar de Valencia, Avda. del Cid nº 12, y en los almacenes de Tir, S.L. y de los medios destinados exclusivamente a tal producción, para su atribución, en propiedad, a Material Auxiliar de Juego, S.A.; 5) Que se ordene la publicación de la Sentencia, a costa del demandado, en dos periódicos de ámbito nacional, y en dos de ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana y la notificación de la misma, a costa del demandado, a todas las salas de bingo de la Comunidad Valenciana; 6) Que se condene al demandado a todas las costas del procedimiento por su temeridad y mala fe.

2.- Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, se personó en autos la Procuradora D^a María Luisa Izquierdo Tortosa, en nombre y representación de TIR, S.L., quien contestó a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia estimando las excepciones por no acreditar la actora que a la **patente** 870.20.18 le haya sido expedido el certificado sobre el informe del estado de la técnica por la Oficina Técnica de **Patentes** y Marcas y de falta de novedad de las **patentes** y modelos aportados por la actora, y desestimando la demanda, con imposición de costas a la actora. En la providencia de admisión de la demanda, se acordó igualmente la formación de pieza separada de Medidas Cautelares, que se siguió bajo el número 544/94.

3.- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Valencia, dictó sentencia en fecha 29 de febrero de 1996

cuyo FALLO es como sigue: "1º) Que debo desestimar y desestimo la excepción primera alegada por el demandado TIR, S.L. contra MATERIAL AUXILIAR DE JUEGO, S.A. por falta de expedición de certificado sobre el informe del estado de la técnica, 2º.- Que debo estimar y estimo la excepción alegada en el numeral segundo del escrito de contestación promovida por TIR, S.L. contra MATERIAL AUXILIAR DE JUEGO, S.A. y consiguientemente decretar la nulidad de las **patentes** de invención 8702018 y 542536 y los modelos de utilidad 292038 y 292037. 3º.- Que en consecuencia, debo desestimar y desestimo en todas sus partes la demanda promovida por MATERIAL AUXILIAR DE JUEGO, S.A. contra TIR, S.L.. 4º.- No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia en fecha 22 de septiembre de 1998, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: 1º.- Estimamos en parte el recurso de apelación formulado por la entidad Material Auxiliar de Juego, S.A. 2º.- Revocamos en parte la sentencia de fecha 29 de febrero de 1996 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Valencia, en el solo sentido de anular y dejar sin efecto el pronunciamiento 2º de su fallo, y confirmamos todos los demás extremos y pronunciamientos de dicha sentencia. 3º.- No se hace imposición de las costas de esta alzada".

TERCERO.-1.- La Procuradora de los Tribunales D^a Inmaculada Romero Melero, en nombre y representación de "Material Auxiliar de Juego, S.A.", interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Valencia, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo del artículo 1692 núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma del Ordenamiento Jurídico que se considera infringida ha de citarse el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 1243 del Código Civil, por ser el juicio valorativo de la prueba pericial arbitrario y carente de racionalidad. SEGUNDO.- Al amparo del artículo 1692 núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Infracción por aplicación indebida de los artículos 612 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por inaplicación del artículo 128 de la Ley de Patentes. TERCERO.- Al amparo del artículo 1692 num. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como normas del ordenamiento jurídico que se consideran infringidas, ha de citarse el artículo 6, por aplicación indebida, y los artículos 4, 7, 8, 49 y 50 de la Ley 11/1986 de Patentes que se infringen por inaplicación".

2.- Admitido el recurso de casación por auto de fecha 26 de octubre de 2000, se entregó copia del escrito a la representación de los recurridos, conforme lo dispuesto en el artículo 1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en el plazo de 20 días puedan impugnarlo.

4.- Al no haberse solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día seis de octubre del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por Material Auxiliar de Juego, S.A. (MAJ,S.A) se formuló demanda de juicio de menor cuantía contra Técnicas Industriales Reunidas, S.L. (TIR, S.L.) en la que solicitaba sentencia por la que: 1º Se declare que TIR, S.L. ha violado y lesionado el derecho de **patente** de Material Auxiliar de Juego, S.A.. 2º. Se condene a TIR, S.L. a que cese en todos los actos que lesionan y violan los derechos de exclusiva derivados de la **patente** de invención núm. 542536 y modelos de utilidad núm. 292037 y núm. 292038 propiedad de Material Auxiliar de Juego, S.A.; absteniéndose de fabricar, ofrecer, introducir en el mercado, utilizar o poseer los comprobadores automáticos de cartones que se comercializan con el nombre "TELE-BINGO" o bajo cualquier otra denominación. 3º. Se condena a TIR, S.L. a abonar a Material Auxiliar de Juego, S.A. la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, comprendiéndose en ésta, tanto el valor de las pérdidas sufridas por la demandante, como el valor de los beneficios obtenidos por el demandado con la explotación de los comprobadores TELE-BINGO, en la cuantía que resulte del proceso y en ejecución de sentencia. 4º. Se decrete el embargo de los comprobadores automáticos TELE- BINGO producidos violando el derecho de **patente** que se encuentran instaladas en el Bingo ALIATAR de Valencia, Avd. del Cid, núm. 12 y de los medios destinados exclusivamente a tal producción, para su atribución, en propiedad a Material Auxiliar de Juego, S.A. 5º. Se ordene la publicación de la sentencia, a costa del demandado en dos periódicos de ámbito nacional y en dos de ámbito de la Comunidad Valenciana, y la comunicación de la misma a costa del demandado, a todas las Salas de Bingo de la Comunidad Valenciana. 6º. Se condene al demandado a todas las costas del procedimiento por su temeridad y mala fe.

Técnicas Industriales Reunidas, S.L. excepcionó la nulidad de las **patentes** y modelos de utilidad de la actora por falta de novedad y, además, se opuso a la demanda.

La sentencia objeto de este recurso de casación acogió la excepción de nulidad opuesta por la demandada y desestimó la demanda.

Segundo.- Acogido al *ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, el motivo primero denuncia infracción del *art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* en relación con el *art. 1243 del Código Civil*, por ser el juicio valorativo de la prueba pericial arbitrario y carente de racionalidad.

Tiene declarado esta Sala -dice la sentencia de 1 de marzo de 2004 - que la prueba pericial debe ser apreciada por el Juzgador de instancia según las reglas de la sana crítica, que como módulo valorativo establece el *art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, pero sin que esté obligado a sujetarse al dictamen pericial, y sin que se permita la impugnación casacional al menos que la misma sea contraria, en sus conclusiones, a la racionalidad y se conculquen las más elementales directrices de la lógica (entre otras sentencias de 13 de febrero de 1990, 29 de enero de 1991 y 11 de octubre de 1994).

Al declarar la Sala de instancia la falta de novedad de las **patentes** y modelos de utilidad registrados a favor de la actora-recurrente, ha valorado correctamente el informe pericial emitido por la perito doña Claudia, la cual concluye su informe afirmando de forma taxativa que las **patentes** 542.536 y 8.702.018 y los modelos de utilidad 292.037 y 292.038 de la parte actora carecen esencialmente de novedad por los motivos que a continuación expone y que no son sino resumen de las contestaciones que, de forma clara y precisa, da a las cuestiones que se le formularon por las partes. Tachar de arbitraria y carente de racionalidad la valoración de esa prueba por el Juzgador de instancia solo obedece al fin interesado y parcial de tratar de sustituir aquel criterio por el de la recurrente. En consecuencia se desestima el motivo.

Tercero.- Por el mismo cauce procesal que el anterior, el motivo segundo acusa aplicación indebida de los *arts. 632 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil* y por *inaplicación del art. 128 de la Ley de Patentes*. Aparte de la incorrecta formulación del motivo, al menos en cuanto a la primera de las infracciones que denuncia, al emplear la fórmula "...de los *arts. 632 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil*", constantemente repudiada por la jurisprudencia de esta Sala y que bastaría para la desestimación del motivo, éste no puede prosperar por las siguientes razones.

Se alega en primer lugar que en el fundamento de derecho segundo, la sentencia toma en consideración el informe acompañado con la contestación a la demanda, atribuyéndole el carácter de informe pericial. Tal apreciación de la recurrente es inexacta. El párrafo segundo del fundamento jurídico segundo de la sentencia aquí combatida dice: "Para la resolución del recurso planteado, estimar (sic) este Tribunal procedente hacer las siguientes consideraciones: a) El informe técnico, acompañado a la contestación de la demanda, realizado por el Sr. Ingeniero Industrial D. Guillermo (folio 235) evidencia...."; como se ve tal informe no es calificado por la Sala de instancia como prueba pericial en lo transcrito ni en el resto del texto de ese apartado a). Aportado ese informe con la contestación a la demanda como uno de los documentos que la acompañan y admitido como prueba en el periodo correspondiente, ningún precepto legal impide su valoración como una prueba documental más o, en su caso, como prueba testifical una vez ratificado en fase probatoria por su autor.

En segundo lugar se argumenta en el motivo que en la sentencia se prescinde en absoluto del otro informe pericial emitido por la Oficina de **Patentes** y Marcas al amparo del *art. 128 de la Ley de Patentes*. Dice la sentencia de esta Sala de 18 de noviembre de 1991: El referido informe traído a los autos por lo dispuesto en el *art. 128 de la Ley de Patentes de 20-3-1986*, no constituye un documento por sí, aunque aparezca documentado, sino más bien un informe pericial, si bien especial-administrativo y así lo expresa el párrafo segundo que lo prevé para los supuestos de impugnación de **patentes**, sin mención expresa de los modelos de utilidad, aunque por estar incluido en el Título XIII, cabe tenerlo en cuenta por la remisión expresa de la Disposición Transitoria Séptima. Dicha información pericial, evacuada por la Asesoría Técnica del registro, no puede ser reputada como documento dotado de plena literosuficiencia, como pretende el recurrente y menos aún atribuirle valor absoluto, con efectos de vinculación automática para los juzgadores, pues evidentemente estos informes son susceptibles de ser desvirtuados por las pruebas contradictorias como sucede en el presente litigio, en razón a las periciales practicadas y, en particular, el informe del perito que por insaculación designó el Juzgado, con las garantías de objetividad e imparcialidad necesarias (*arts. 619 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil*).

Este criterio, unido a que en nuestro sistema procesal rige el sistema de libertad en la valoración de la prueba, por lo que el juzgador se encuentra facultado para optar entre unos y otros elementos probatorios, impide considerar infringido el *art. 128 de la Ley de Patentes*. Cuarto.- Por la vía del *art. 1692.4º de la Ley*

de *Enjuiciamiento Civil* , el motivo tercero denuncia infracción, por aplicación indebida, del *art. 6 de la Ley de Patentes* , y por su inaplicación los *arts. 4,7,8,49 y 50 de la misma Ley* .

Examinado el requisito de novedad en las **patentes**, la sentencia de 19 de octubre de 1993 cita la de 20 de abril de 1989 en la que se dice que "las declaraciones jurisprudenciales son coincidentes en cuanto a decir que las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen carácter de hecho", y añade la sentencia de 1993 que "en parecidos términos se pronuncia la sentencia de 8 de julio de 1991 , insistiendo la de 18 de noviembre de 1991, entre otras, que es doctrina jurisprudencial la de que la declaración de novedad es cuestión fáctica, cuya apreciación corresponde a los órganos de instancia". Inalterada la declaración fáctica de la sentencia recurrida de la falta de novedad de las **patentes** y modelos de utilidad de la actora-recurrente por la desestimación de los dos primeros motivos del recurso, deviene improsperable este tercero en el que, en el fondo, se está proponiendo a esta Sala que proceda a una nueva revisión del material probatorio como si nos encontráramos ante nueva y tercera instancia.

Quinto.- La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso determina la de este en su integridad con la preceptiva condena en costas que establece el *art. 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* .

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 Material Auxiliar de Juego, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los auto y Rollo de Apelación, en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Antonio Gullón Ballesteros.- Pedro González Poveda.- firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, 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.