



Roj: STS 5712/2000
Id Cendoj: 28079110012000102022
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2791/1995
Nº de Resolución: 695/2000
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Julio de dos mil.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados arriba indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación, en fecha 12 de septiembre de 1995, en el rollo número 121/95, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre violación de **patente** e indemnización de daños y perjuicios, seguidos con el número 363/93 ante el Juzgado número 8 de Burgos; recurso que fue interpuesto por la entidad mercantil "ALIMENTOS CONGELADOS CARRASCAL, S.A.", representada por el Procurador don Julio Antonio Tinaquero Herrero y asistida en el acto de la vista por el Letrado don Carlos Rueda Pascual, siendo recurridas las compañías "UNILEVER, N.V." y "FRIGO, S.A.", representadas por la Procuradora doña María del Carmen Ortiz Cornago y asistidas en el acto de la vista por la Letrado doña Patricia Rosch Moreno, en él que también fue parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador don Julián Echevarrieta Miguel, en nombre y representación de las compañías mercantiles "UNILEVER, N.V." y "FRIGO, S.A.", promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía, turnada al Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos, contra "HELADOS CARRASCAL", en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: "Dictar en su día sentencia por la que, definitivamente juzgando se declare: 1.- Justificada la titularidad dominical de "UNILEVER, N.V.", sobre las **patentes** de invención números 551.239 y 522.022, que vienen siendo explotadas en España por la codemandante "FRIGO, S.A.", para la producción de su tarta helada "COMTESSA". 2.- Que el producto fabricado y comercializado por "HELADOS CARRASCAL" bajo la denominación tarta "MILANESA" evidencia haber sido obtenido mediante la utilización del procedimiento reivindicado y protegido por la **patente** de invención número 522.022, reivindicados y protegidos por la **patente** de invención número 515.239 que resultan violadas por tales actos de fabricación y comercialización de la tarta helada "MILANESA"; y en su consecuencia, se condene a la parte demandada "HELADOS CARRASCAL" a: a) A cesar inmediatamente y para en lo sucesivo, en la fabricación, comercialización y/ o utilización de la tarta helada denominada "MILANESA" en cuanto obtenida mediante el procedimiento reivindicado en la **patente** de invención número 522.022 y con empleo de los aparatos protegidos por la también **patente** de invención número 515.239 o de cualquier otro producto violatorio de dichas **patentes**. b) Al pago de los daños y perjuicios causados a las compañías "FRIGO, S.A." y "UNILEVER, N.V.", como consecuencia de la violación de las **patentes** de invención números 522.022 y 515.239, indemnización que comprenderá tanto los daños y perjuicios sufridos por tales actos violatorios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la formalización de esta demanda, como la ganancia dejada de obtener durante tal periodo por las compañías actoras, cuya cuantía deberá probarse en período de ejecución de sentencia. c) Al embargo de los medios exclusivamente destinados por la demandada para la fabricación de los productos infractores de las precitadas **patentes**, y su atribución en propiedad a las demandantes, así como a la retirada del tráfico económico de los productos, embalajes y material publicitario empleado para la comercialización de tal producto. d) A la publicación de la sentencia condenatoria, a su costa, mediante anuncios insertos en dos periódicos de ámbito nacional. e) Al pago de las costas causadas en este procedimiento".

Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, la Procuradora doña Mercedes Manero Barriuso, en nombre y representación de "ALIMENTOS CONGELADOS CARRASCAL, S.A.", la contestó mediante escrito, de fecha 24 de diciembre de 1993, en él que, tras alegar las excepciones de falta de competencia objetiva y territorial, falta de legitimación activa de "FRIGO, S.A." y falta de personalidad del demandado, suplicó al Juzgado: "Que se dicte en su día sentencia por la que estimando las excepciones formuladas, desestime la demanda, por falta de competencia; en su caso, por falta de legitimación, y en su caso, desestime íntegramente la demanda, por no existir violación de derechos de **patente** ni obligación de indemnizar daños y perjuicios, rechazando los demás pedimentos de la misma; y condene en costas a la demandante, tal y como en derecho procede".

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos dictó sentencia, en fecha 20 de enero de 1995, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que desestimando las excepciones opuestas y estimando la demanda formulada por "UNILEVER, N.V." y por "FRIGO, S.A.", representados por el Procurador don Julián Echevarrieta Miguel, dirigiéndola contra "ALIMENTOS CONGELADOS CARRASCAL, S.A.", representado por el Procurador doña Mercedes Manero Barriuso, debo declarar y declaro: 1.- Justificada la titularidad dominical de "UNILEVER, N.V.", sobre las **patentes** de invención números 515.239 y 522.022, que tienen siendo explotadas en España por la codemandante "FRIGO, S.A.", para la producción de su tarta "COMTESSA". 2.- Que el producto fabricado y comercializado por "HELADOS CARRASCAL", bajo la denominación tarta "MILANESA", evidencia haber sido obtenido mediante la utilización del procedimiento reivindicado y protegido por la **patente** de invención número 522.022, con utilización de los aparatos a su vez reivindicados y protegidos por la **patente** de invención número 515.239 que resultan violadas por tales actos de fabricación y comercialización de la tarta helada "MILANESA". Condenamos a la demandada a: a) A cesar inmediatamente y para en lo sucesivo, en la fabricación, comercialización y/o utilización de la tarta helada denominada "MILANESA", en cuanto obtenida mediante el procedimiento reivindicado en la **patente** de invención número 522.022 y con empleo de los aparatos protegidos por la también **patente** de invención número 515.239 o de cualquier otro producto violatorio de dichas **patentes**. b) Al pago de los daños y perjuicios causados a las compañías "FRIGO, S.A." y "UNILEVER, S.A.", como consecuencia de la violación de las **patentes** de invención números 522.022 y 515.239, indemnización que comprenderá tanto los daños y perjuicios sufridos por tales actos violatorios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la formalización de esta demanda, como la ganancia dejada de obtener durante el período por las compañías actoras, cuya cuantía deberá probarse en período de ejecución de sentencia. c) Al embargo de los medios exclusivamente destinados por la demandada para la fabricación de los productos infractores de las precitadas **patentes**, y su atribución en propiedad a las demandantes, así como a la retirada del tráfico económico de los productos, embalajes y material publicitario empleado para la comercialización de tal producto. d) A la publicación de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, mediante inserción del fallo en anuncios de dos periódicos de ámbito nacional. Se imponen a la demandada, las costas procesales causadas".

SEGUNDO.- Apelada la sentencia de primera instancia por la representación procesal de la demandada, y, sustanciada la alzada, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, dictó sentencia, en fecha 12 de septiembre de 1995, cuyo fallo se transcribe textualmente: "Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, desestimando el presente recurso, así como la nulidad de actuaciones pretendida por la recurrente, fijándose la cuantía de los daños y perjuicios según resulta de los fundamentos IX y X de esta resolución. Se imponen las costas del recurso a la parte demandada-apelante. En lo sucesivo, deberá la Sra. Magistrada Sentenciadora formular toda sentencia dentro del plazo legalmente establecido al efecto".

TERCERO.- El Procurador don julio Antonio Tinaquero Herrero, en nombre y representación de "ALIMENTOS CONGELADOS CARRASCAL, S.A.", interpuso, en fecha 3 de noviembre de 1995, recurso de casación contra la referida sentencia, por los siguientes motivos: 1º) al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 24.2 de la Constitución y del artículo 6.1 de la Convención de Derechos Humanos, así como de los artículos 20.3, 205, 238.3 y 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 336 y 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción; 2º) al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por violación del artículo 24.2 de la Constitución Española y 6.1 de la Convención de Derechos Humanos en relación con los artículos 707, 862.2, 863.1 y 2, 899 y 582 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 3º) al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por vulneración de los artículos 62, 75.5, 79.2 y 3 y 124 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de **Patentes**, aplicables por lo establecido en la Disposición Transitoria 7ª de la referida Ley, en lo que afecta a la falta de legitimación activa de la codemandante, ahora recurrida, "FRIGO, S.A."; 4º) al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 46, 48.3, 49.1, 2 y 3 y 61 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aplicables por lo dispuesto en la disposición transitoria 7ª de la Ley de **Patentes**; 5º) al amparo del

artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por violación de los artículos 64, 65, 66.1 y 2, 69 y 70 de la Ley de **Patentes**; y, suplicó a la Sala: "que, en definitiva, dicte sentencia por la que dando lugar al recurso y casando la resolución recurrida, con estimación de los motivos primero y/o segundo, mande reponer las actuaciones a su momento procesal oportuno, y con estimación en su caso de los motivos, tercero, cuarto o quinto, dicte nueva sentencia con los pronunciamientos que corresponden conforme a derecho, decretando la devolución del depósito constituido a esta parte recurrente".

CUARTO.- Admitido el recurso y, habiendo la recurrida solicitado la celebración de vista, la Sala señaló para su práctica el día 23 de junio de 2000, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ROMÁN GARCÍA VARELA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Las compañías "UNILEVER, N.V." y "FRIGO, S.A." demandaron por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a la entidad "ALIMENTOS CONGELADOS CARRASCAL, S.A.", e interesaron las peticiones detalladas en el antecedente de hecho primero de esta sentencia.

La cuestión litigiosa giraba en torno a la acción promovida respecto a la infracción por la demandada del artículo 50 de la Ley de **Patentes** de 20 de marzo de 1986, y a la oposición de la parte adversa en base a la existencia de numerosos procedimientos industriales para preparar helados por el sistema de extrusión para formar capas múltiples, como también a que el producto elaborado por ella no se ha obtenido por el procedimiento reivindicado por la demandante.

El Juzgado acogió la demanda y su sentencia fue confirmada en grado de apelación por la de la Audiencia.

La entidad "ALIMENTOS CONGELADOS CARRASCAL, S.A." ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia por los motivos que se examinan a continuación.

SEGUNDO.- El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 24.2 de la Constitución Española, 61 de la Convención de Derechos Humanos, 203.2, 205, 238.3 y 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 336 y 337 de la Ley Rituaria, por cuanto que, según acusa, pese a haber sido designado don Benito Corvo Aparicio como Magistrado Ponente, según fue comunicado por proveído de 27 de febrero de 1995, la intervención del mismo no figuraba en los autos de 21 de abril de 1995, que resolvió un recurso de suplica, y de 17 de mayo de 1995, sobre prueba documental- se desestima porque circunstancias como las licencias, los permisos y las necesidades del servicio dan cobertura a la no participación del Magistrado Ponente en resoluciones como las indicadas, y aunque, en otros supuestos, esta omisión puede constituir una irregularidad procesal, la misma no tiene entidad suficiente para provocar una medida de tanta trascendencia como la reposición de las actuaciones al instante en que se provocó la falta, máxime cuando no consta que se haya producido indefensión alguna a la recurrente, la cual no ha alegado siquiera en el alegato del motivo causa alguna de recusación que hubiera podido aducir contra el Magistrado firmante de los autos en lugar del designado como Ponente.

TERCERO.- El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión de los artículos 24.2 de la CE y 6.1 de la Convención de Derechos Humanos, 707, 862.2, 863, apartados 1 y 2, 899 y 582 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que, según denuncia, por auto de 29 de marzo de 1995, la Audiencia denegó la práctica de la prueba de confesión de uno de los demandantes, pese a haber sido admitida por el Juzgado, por auto de 21 de abril de 1995, se desestimó el recurso de suplica correspondiente, que incluía una ampliación del pliego de posiciones, y, por auto de 17 de mayo de 1995, no se admitieron los documentos aportados, sin perjuicio de volver a pedirlos como diligencia para mejor proveer, amén de que la ampliación del pliego de posiciones no fue depositada en sobre cerrado, sino que estuvo accesible a las partes- se desestima por las razones que se dicen seguidamente.

En el escrito de proposición de prueba de la demandada de 21 de enero de 1994 se solicitó la de confesión la compañía "UNILEVER, N.V.", con utilización de la vía de la comisión rogatoria, que fue admitida por el Juzgado, sin que conste en autos actividad ulterior de la proponente para su práctica, pues inclusive, como diligencia para mejor proveer, fue requerida para la aportación del despacho librado con tal objetivo sin que atendiera a la indicación, de manera que por aplicación de los artículos 594, que rechaza nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido una vez objeto de ellas e indica, asimismo, que no podrán exigirse mas de una vez por cada parte después del término de prueba, del 863.1, el cual condiciona la posible confesión en la segunda instancia en que lo sea por una sola vez y que se concrete a hechos que no hayan sido objeto de proposición en la primera, y del 862.2, cuyo precepto excluye el recibimiento a prueba en

segunda instancia en aquellos casos en que toda o parte de la prueba no hubiera podido hacerse en la primera instancia por causas imputables al solicitante, el motivo carece de fundamento pues tales normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil son concluyentes para respaldar la respuesta negativa facilitada por la Audiencia

Aunque supone una incorrección procesal, la cuestión relativa a la no conservación en sobre cerrado por la Audiencia del pliego de posiciones cerrado carece de relevancia para la aceptación del motivo, habida cuenta de la repulsa verificada en el expresado recurso de suplica.

Además, de una parte, por efecto de las previsiones del artículo 507 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la aportación documental en segunda instancia fue rechazada por auto de 17 de mayo de 1995, habida cuenta de que, mediante providencia anterior de 26 de abril, las partes habían sido citadas para sentencia, y, de otra, la salvedad contenida en el auto al devolver los documentos aportados ("sin perjuicio de la facultad que para mejor proveer concede a los Jueces y Tribunales el artículo 340") en absoluto es vinculante para el Juzgador, pues la factibilidad de disponer una diligencia para mejor proveer incumbe solo a éste, sin que las partes posean medio alguno para obligarle a ello.

CUARTO.- El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración de los artículos 62, 75.5, 79, apartados 2 y 3, y 124 de la Ley 11/1986, de 290 de marzo, de **Patentes**, en lo que afecta a la falta de legitimación activa de la codemandante "FRIGO, S.A."- se desestima porque esta cuestión fue resuelta adecuadamente en la instancia, donde se determinó que "UNILEVER, N.V." ha ejercitado la acción esencial de violación de las **patentes** números 522022 y 515239, al infringirse por la demandada el artículo 50 de la Ley, lo que no se ha cuestionado ni discutido en el debate, y que la intervención de "FRIGO, S.A." se contrae a su condición de concesionaria de las **patentes** de la actora principal, como fue reconocido de adverso, de manera que la misma es la directa perjudicada por la violación denunciada de los derechos derivados por concesión a la misma, y su participación activa en el proceso es admisible de conformidad con el artículo 124.3 "in fine" de la Ley de **Patentes**, cuya argumentación es aceptada por esta Sala.

QUINTO.- El motivo cuarto del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por quebrantamiento de los artículos 46, 48.3, 49 apartados 1, 2 y 3, y 61 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aplicables por lo dispuesto de la Disposición Transitoria séptima de la Ley de **Patentes**, ya que, según reprocha, si como todas las partes reconocen, y las pruebas testificales y periciales ratifican, el helado por capas es conocido desde hace mas de cinco siglos, no puede entenderse que exista infracción por fabricar helados con capas mas gruesas, pues así solo se hace uso de técnicas industriales antiquísimas, conocidas por todos los fabricantes del sector y, por ello, de dominio público- se desestima porque la sentencia de la Audiencia, tras analizar la prueba pericial practicada en autos, ha expresado que es "lógicamente imposible admitir que la demandada ignorase tanto la concesión de inscripción registral de la **patente** de invención de la actora, dado el éxito comercial del producto "Comtessa" de "FRIGO, S.A.", y la similitud -en cuanto a su formato, envasado, volumen y material comestible- con el elaborado por la misma bajo la denominación "Milanesa", e indica que "la conclusión obligada no puede ser otra sino apreciar la lesión de los derechos reivindicados en dichas **patentes**, de la titularidad de la parte actora, se ha producido la lesión y violación de los derechos amparados por las mismas, con estimación en tal sentido de la demanda, como hizo el fallo apelado, y según resulta del artículo 63 de la Ley de **Patentes**", de modo que la recurrente pretende sustituir aquí la apreciación probatoria realizada por el Tribunal de apelación por la suya propia, sin embargo, según reiterada doctrina jurisprudencial, de ociosa cita, tal pretensión es inadecuada dada la naturaleza extraordinaria de la casación, pues volver sobre el "factum" de una sentencia para lograr su modificación, salvo circunstancias singulares no concurrentes en este caso, transformaría este recurso en una tercera instancia.

SEXTO.- El motivo quinto del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por violación de los artículos 64, 65, 66, apartados 1 y 2, 69 y 70 de la Ley de **Patentes**, debido a que, según aduce, la sentencia de instancia no establece la existencia de daños y perjuicios, pues no los identifica y cuantifica en una cantidad o en un período de tiempo, ni determina cual de los criterios alternativos previstos en la Ley de **Patentes** ha de seguirse- se desestima porque la resolución de la Audiencia manifiesta "que la claridad de existencia de daños y perjuicios, en la medida pretendida en la demanda, es manifiesta, en principio, según revela la proposición de prueba que al respecto formuló la parte actora para acreditar su posible cuantía o importe. Se trata de la prueba pericial contable (folios 222 y siguiente), tendente a determinar el número de litros de la "Tarta Milanesa" vendidos por la demandada desde la introducción en mercado de dicho producto, así como los márgenes de beneficio deducibles de los precios de venta y montante de los costos directos por su comercialización (no producción, elaboración o fabricación), y también de los beneficios por litro obtenido por "FRIGO, S.A.", en la comercialización (de igual modo) de su "Tarta Comtessa". Prueba pericial contable

que el perito designado no pudo realizar al negarse el representante legal de la demandada Sr. Rodríguez Rodríguez (D. José Luis) a exhibir los libros de contabilidad por ser "secretos" (folio 480, reiterándolo así el Sr. Ransanz Lafuente, perito designado al efecto, como Auditor-Censor Jurado de Cuentas (folio 484). Tan anómalo proceder, que sólo puede comprenderse como obstrucción a prueba legítima perjudicial a sus intereses desde luego, vulnera e infringe el nítido derecho reconocido por el artículo 65 de la Ley de **Patentes** para viabilizar el derecho del artículo 66 de la misma, pues aquél faculta al titular de las **patentes** infringidas (o violadas) para "exigir" la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para cuantificar los daños y perjuicios sufridos y causados por la ilícita explotación del tercero, indemnización, por daño emergente y por lucro cesante, reconocida, según lo expresado. Por ello, resulta obligado, luego de reconocerse tal derecho dual de resarcimiento, reparación completa o total indemnización, que sea en fase o período de ejecución de sentencia, con arreglo a las pertinentes normas de Derecho procesal contenidas en la LEC; y con obligada sujeción a lo indicado como bases -en sentido estricto- en éste y en el anterior fundamento, y con seguimiento del suplico de la demanda a este respecto, así como de informe pericial contable propuesto y admitido a práctica, pues la ilegal (no sólo ilícita) actitud del representante de la entidad demandada impidió realizar en fase probatoria del pleito", lo que supone no solo la aceptación por la decisión recurrida de los daños y perjuicios de que se trata, sino también que la determinación de la entidad económica de los mismos no se pudo realizar en la sentencia por causa derivada del comportamiento tenido por la propia recurrente, que hace aquí supuesto de la cuestión al establecer apreciaciones jurídicas a partir de hechos diferentes de los vinculantes fijados por la sentencia de apelación.

SÉPTIMO.- La desestimación de todos los motivos del recurso produce la de éste en su integridad con las preceptivas secuelas determinadas en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas y a la pérdida del depósito constituido.

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 la entidad "ALIMENTOS CONGELADOS CARRASCAL, S.A." contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos en fecha de doce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas y a la pérdida del depósito constituido. Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo 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 . ROMÁN GARCÍA VARELA; JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ; JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ SANDES. Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Román García Varela, 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.