

Roj: STS 2794/2000
Id Cendoj: 28079110012000101488
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2150/1995
Nº de Resolución: 360/2000
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Abril de dos mil.

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 Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona, cuyo recurso fue interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torres, en nombre y representación de la sociedad mercantil "Improve, S.A.", defendido por el Letrado D. David Pellisé Urquiza; siendo parte recurrida el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de D. Carlos Ramón y defendido por el Letrado D. José Carlos Montes Uriol, quienes asistieron al acto de la vista.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Eusebio Lasala Pala, en nombre y representación de D. Carlos Ramón , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra la sociedad mercantil "Improve, S.A." y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dicte sentencia por la que estimando la demanda, se declare a) La nulidad de las inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial de las **patentes** de Invención números NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , por "perfeccionamientos en los dispositivos de control de los sistemas distribuidores de sonido"; por "mejoras en los amplificadores difusores de sonido"; y por "perfeccionamiento en los sistemas de distribución y difusión de sonido", respectivamente; b) La cesación de la fabricación iniciada por la demandada en dichas **patentes**, y que viola las **patentes** de invención números NUM004 y NUM005 , esgrimidas por el actor, que en lo sucesivo deberán ser respetadas. c) el embargo de los objetos producidos con anterioridad a la cesación y que violen el derecho de exclusiva del actor, y atribución en propiedad de los mismos; d) indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, calculados por el beneficio que la demandada haya obtenido con la explotación, fijados en ejecución de sentencia, una vez imputado el valor que puedan tener la atribución en propiedad de los objetos que sea posible embargar; e) publicación de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada y f) pago de las costas ocasionadas.

2.- El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la sociedad "IMPROVE, S.A.", contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y formulando demanda reconvencional, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia, desestimando la demanda inicial formulada de adverso y estimando la reconvención planteada por esta parte declarando: a) no haber lugar a la nulidad de las inscripciones de las **patentes** de Invención números NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , de IMPROVE, S.A., en tanto en las mismas se reivindican especificaciones no previstas concretamente en las **patentes** de invención números NUM004 y NUM005 de las que es titular o cotitular inicial D. Carlos Ramón . b) Haber lugar a la nulidad total de las **patentes** de invención números NUM004 y NUM005 de las que es titular o cotitular el actor inicial D. Carlos Ramón o, en su defecto, a la nulidad parcial de las reivindicaciones de dichas dos **patentes** en toda la medida en que las mismas pudieran afectar a la fabricación y comercialización de productos como los integrantes de la gama SYST-24 de IMPROVE, S.A. c) No haber lugar a condena alguna por violación de **patente** contra cualquiera de los productos integrantes de la gama SYST-24 fabricados y vendidos por IMPROVE, S.A. en tanto los mismos no violan reivindicación

alguna válida incluida en las **patentes** de invención números NUM004 y NUM005 que pudiera corresponder a una creación inventiva real a nivel mundial en la fecha de la respectiva solicitud de estas **patentes**. Todo ello con imposición de las costas del proceso a la parte o partes adversas.

3.- El Procurador D. Eusebio Lasala Pala, en nombre y representación de D. Carlos Ramón , contestó a la demanda reconvenicional oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia desestimando la demanda reconvenicional y, en consecuencia, se absuelva a esta parte, manteniendo las **patentes** impugnadas, con expresa imposición de costas a la demandante reconvenicional.

4.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona, dictó sentencia con fecha 3 de marzo de 1.993, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda deducida por el Procurador Sr. Lasala Pala, en nombre y representación de D. Carlos Ramón , debo absolver y absuelvo a la demandada IMPROVE, S.A., de la demanda deducida en su contra, imponiendo al actor la condena en las costas sufridas por la entidad demandada a virtud de la demanda. Así mismo, que, desestimando íntegramente la reconvenición deducida por el Sr. Montero Brusell, en nombre y representación de la sociedad "IMPROVE, S.A." debo absolver y absuelvo al actor D. Carlos Ramón , de la pretensión deducida en su contra, imponiendo las costas sufridas por éste a raíz de la reconvenición a la demanda.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por el Procurador D. Eusebio Lasala Pala, en nombre y representación de D. Carlos Ramón , la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 19 de abril de 1.995, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que, con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Carlos Ramón , debemos revocar y revocamos la sentencia dictada los autos de que dimana el presente rollo por el Juzgado de Primera Instancia número diez de Barcelona, cuya parte dispositiva se ha transcrito anteriormente, y, en su lugar, con acogimiento de la demanda presentada por el referido litigante y con desestimación de la reconvenición formulada por IMPROVE, S.A., debemos declarar y declaramos la nulidad de las **patentes** de Invención números NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , inscritas en la Oficina Española de **Patentes** y Marcas a favor de Improve, S.A. , y, asimismo, debemos condenar y condenamos dicha sociedad a cesar en los actos de fabricación realizados en violación de los derechos derivados de las **patentes** de invención NUM004 y NUM005 , debemos acordar y acordamos el embargo de los objetos ya fabricados en violación de los citados derechos, que se atribuirán en propiedad a D. Carlos Ramón y la publicación de esta sentencia mediante anuncio inserto a costa de IMPROVE, S.A. en el medio de comunicación escrita de difusión nacional que elija el actor, y debemos condenar y condenamos a IMPROVE, S.A. a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que se fijarán en ejecución de sentencia en la forma establecida en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia, y al pago de las costas de la primera instancia, sin expresa imposición de las causadas en la segunda.

TERCERO.- 1.- El Procurador D. Enrique Sorribes Torres, en nombre y representación de la sociedad mercantil "Improve, S.A." interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas del ordenamiento jurídico al haber violado la sentencia recurrida el artículo 63, apartado b) de la Ley de **patentes** de 1986. SEGUNDO.- Al amparo del número 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas del ordenamiento jurídico al haber violado la sentencia recurrida los apartados a), c), d), e) y f) del artículo 63 de la Ley de **patentes**. TERCERO.- Al amparo del número 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas del ordenamiento jurídico al haber violado la sentencia recurrida el artículo 72 de la Ley de **patentes**, en relación con los artículos 393, 399 y concordantes del Código civil.

2.- Habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para la misma el día 27 de marzo del 2000, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 15ª, de Barcelona, objeto del presente recurso de casación declara la nulidad de las **patentes** de la sociedad demandada, recurrente en casación, "Improve, S.A." con los números NUM000 , NUM001 , NUM002 y NUM003 , para "perfeccionamientos en

los dispositivos de control de los sistemas distribuidores de sonido", "mejoras en los amplificadores difusores de sonido" y "perfeccionamientos en los sistemas de distribución y difusión de sonido", por carecer éstas de novedad, ya que sus reivindicaciones se hallan anticipadas por las de las **patentes** prioritarias NUM004 y NUM005 cuya titularidad corresponde al demandante D. Carlos Ramón .

El recurso de casación no se formula contra el pronunciamiento de nulidad de aquellas **patentes**, sino sobre los efectos económicos que prevé el artículo 63 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de **patentes**, que acuerda dicha sentencia: indemnización de daños y perjuicios (motivo primero) y demás efectos (motivo segundo) y, asimismo (motivo tercero) sobre la copropiedad del demandante de una de las **patentes**.

SEGUNDO.- El primero de los motivos de casación, como se ha apuntado, formulado al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción del artículo 63, apartado b) de la mencionada Ley de **Patentes**. Esta norma dispone que el titular cuyo derecho de **patente** sea lesionado podrá, en especial, solicitar... b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. La sentencia de instancia, de la Audiencia Provincial, objeto de este recurso, razona con detalle y acierto la nulidad de las **patentes** antes mencionadas y acuerda la indemnización sin razonamiento alguno, simplemente "en virtud de lo establecido en los artículos 63 y siguientes de la Ley de **Patentes**..." A su vez, en la demanda se alegan como hechos todos los detalles que conducen a la declaración de nulidad de las **patentes** de esta empresa demandada, pero no se expresa, ni se menciona, ni se expone el hecho de que se hayan sufrido daños y perjuicios.

El motivo debe ser estimado. El artículo 63, citado, de dicha Ley de **Patentes**, no impone unos efectos económicos de la violación de una **patente**, de modo automático, sino que se ha de probar su realidad.

Lo cual es concorde con la doctrina jurisprudencial:

- Con carácter general, la sentencia de 26 de noviembre de 1999 expresa: La doctrina de esta Sala viene declarando sin vacilación alguna que la demostración de la existencia real de los daños y perjuicios no puede dejarse para la fase de ejecución de sentencia (Ss. 26 septiembre, 7 noviembre y 18 diciembre 1995, 23 febrero y 14 noviembre 1998, 30 marzo 1999, entre las más recientes), aunque sí cabe deferir la fijación de la cuantía (Ss. 18 junio 1991, 25 mayo 1993, 23 julio y 17 diciembre 1994, 26 marzo y 3 julio 1997) cuando no sea posible hacer la cuantificación en el pleito.

- Con carácter particular relativo a la propiedad industrial, aunque no exactamente a la **patente**, la sentencia de 21 de abril de 1992 dice: "...la jurisprudencia de esta Sala, cuyas principales declaraciones, en esta materia, se apoyan en que no puede condenarse a un resarcimiento de daños si éstos no se han probado, prueba que incumbe al acreedor reclamante de la indemnización" y añade: "la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia...", lo que reiteran las posteriores sentencias de 14 de octubre de 1992 y de 19 de mayo de 1993.

- Con carácter concreto, relativo a **patentes**, la sentencia de 27 de julio de 1998 declara la procedencia de la indemnización, sin aplicar el artículo 63 de la Ley de **Patentes**, en un caso en que se habría probado la comercialización de productos con lesión económica de la **patente**.

En definitiva, la sentencia recurrida no da base fáctica alguna que permita sustentar la consecuencia jurídica de indemnizar unos daños y perjuicios cuya realidad ni siquiera se ha planteado en la demanda y que no procede averiguar en ejecución de sentencia, por lo que ha infringido el artículo 63.b) de la Ley de **Patentes**.

TERCERO.- El motivo segundo, también formulado al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción de los apartados a), c), d), e) y f) del artículo 63 de la misma Ley de **Patentes**. Tales normas disponen que el titular del derecho a la **patente** lesionado, podrá pedir la cesación de los actos que violen su derecho, el embargo de bienes producidos con violación de tal derecho y atribución en propiedad de los mismos a aquel titular, adopción de medidas y publicación de la sentencia. La sentencia de instancia aplicó automáticamente el artículo 63 y las decretó, salvo la del apartado e) consistente en adopción de medidas; las demás las acordó sin la más mínima justificación, argumentación o razonamiento.

Este motivo también se debe estimar. Como se ha expuesto en el fundamento anterior, el artículo 63 no tiene aplicación automática. No hace constar la sentencia qué fabricación debe cesar, qué productos producidos deben ser embargados, ni cual es la razón objetiva que justifica la publicación de la sentencia. En la propia sentencia de instancia, al declarar la nulidad de la **patente**, se menciona que las **patentes** lesionadas constituyen una "ventaja del conjunto", "un sistema", no un producto o una cosa tangible; por ello, cuando se ordena un cese de actividad, un embargo y atribución de propiedad y la publicación de la sentencia, se deben concretar los conceptos y no dejar para la ejecución de sentencia la clarificación de los mínimos elementos, como si de un nuevo proceso se tratara.

Así, se estima que ha infringido el artículo 63, apartados a), c), d) y f) de la Ley de **Patentes**.

CUARTO.- El tercero de los motivos de casación, formulado al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega la infracción del artículo 72 de la Ley de **Patentes**, en relación con los artículos 393, 399 y concordantes del Código civil. La esencia de este motivo radica en que el demandante es titular de una de las **patentes** en que se basó su demanda, en pro indiviso con otra persona y las declaraciones de condena de carácter económico no tienen en cuenta esta situación de copropiedad.

Este motivo no tiene ya aplicación puesto que se refiere a los efectos económicos de la declaración de nulidad y, habiéndose estimado los anteriores motivos relativos a tales efectos económicos cuyas condenas quedan sin efecto, no tiene sentido este motivo, que se desestima por falta de interés.

QUINTO.- Estimándose los dos motivos comprendidos en el nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preciso resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate, tal como dispone el artículo 1715.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, como se desprende de los fundamentos jurídicos segundo y tercero, deben eliminarse los efectos económicos que impone la sentencia de instancia, manteniendo la indiscutida nulidad de las **patentes** de la sociedad demandada.

En cuanto a las costas, cumpliendo lo que ordena el mismo artículo 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no procede condena en costas en primera instancia ya que no se estiman todos los pedimentos que constituyen la pretensión del demandante, ni procede tal condena en segunda instancia, ni en las de este recurso de casación en que cada parte satisfará las suyas.

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

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION formulado por el Procurador D. Enrique Sorribes Torres, en nombre y representación de la sociedad mercantil "Improve, S.A." contra la sentencia dictada por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 19 de abril de 1.995, la cual CASAMOS y ANULAMOS y, en su lugar, se mantiene la nulidad de las **patentes** relacionadas, pero quedando eliminado el resto de la sentencia en su parte de condena de la sociedad demandada.

En cuanto a las costas, no se hace condena en costas en ninguna de las instancias ni en las de este recurso en que cada parte satisfará las suyas. Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JOSE ALMAGRO NOSETE.- ANTONIO GULLON BALLESTEROS.- XAVIER O#CALLAGHAN MUÑOZ.- RUBRICADOS.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Xavier O'Callaghan Muñoz, 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.