



Roj: STS 931/2000
Id Cendoj: 28079110012000101802
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1403/1995
Nº de Resolución: 90/2000
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Febrero de dos mil.

Vistos 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 Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián, de fecha 8 de abril de 1995, como consecuencia del juicio declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de San Sebastián sobre reclamación de cantidad, interpuesto por la entidad OLIVER Y BATLLE, S.A. representada por el Procurador Sr. Sorribes Torra, siendo parte recurrida D. Romeo , representado por el Procurador, Sr. Calleja García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Sebastián, D. Romeo promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la mercantil Oliver y Batlle, S.A. sobre reclamación de cantidad.

Por la parte actora se formuló demanda en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "Condenar a Oliver y Batlle, S.A. a abonar al actor la comisión correspondiente a los suministros efectuados a las empresas Sugemesa, Ste. de Peintures de L'Ouest Algerien, Repsol Química, S.A., Arabian Danish Paints Co., Revco, S.A., Delasa (Nestle) (Viladecans), Coates Lorilleux, Beissier, Jallut Ibérica, S.A., Bayer Esmaltes, S.A., Peintures Astral, Asturlak, S.A., Conductel, S.A., Zambon, S.A., Industrias Titán, S.A. (Barcelona), C.I.N., Productos Neosan, S.A. (S.K.F. Beecham), Marcon Española, Morgan Matroc, Ind. Marca, S.A., Delasa Nestle (Guadalajara), Lab. Calier, S.A., Ind. Mecánicas Figueras, S.A., E.N. Uranto, Elaborados del Caucho, Química 21, S.L., Firestone Hispania, S.A., Frupack, S.A., S.C. Parker Hispania, S.A., Esber, S.A., Ind. Titán S.A. (El Prat de Llobregat), Oliver y Batlle, S.A., conforme al suministro que a cada una de ellas figura realizado en el documento nº 22 de la demanda y a Oliver Batlle, S.A. en el documento nº 19 (última hoja). El porcentaje a aplicar sobre la facturación para determinar el importe de la comisión será el que figura en la cláusula 2.1. del contrato de fecha 10 de abril de 1987 (doc. nº 2 de la demanda).

-Se determinará en ejecución de sentencia el importe de la facturación a que se refiere el suministro efectuado a las empresas relacionadas, así como la fecha del suministro.

-En caso de no ser posible la determinación de las comisiones la demandada abonará al actor la cantidad de seiscientos tres mil trescientas catorce pesetas por cada uno de los treinta y dos suministros pendientes de pago.

-En todo caso la demandada abonará junto con el importe de la comisión el I.V.A. correspondiente, o en su caso el tributo que proceda.

-La demandada abonará asimismo los intereses de las comisiones desde el día 5 de noviembre de 1990 para las facturaciones cobradas antes de esa fecha, desde el día 4 de febrero de 1991 para las facturaciones cobradas entre el 25/11/90 y el 4/2/91, y desde el día 30 de octubre de 1992 para las posteriores al 4/2/91.

De no poder determinarse la fecha a partir de la cual debe aplicarse el interés, éste se devengará desde el día 30 de octubre de 1992.

-Serán de cuenta de la demandada las costas causadas y que se causen hasta la completa ejecución de la sentencia."

Admitida a trámite la demanda y comparecido el demandado, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se desestime totalmente la demanda interpuesta por D. Romeo , con expresa imposición de las costas al mismo."

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 19 de octubre de 1993, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que estimando en parte, y en parte desestimando, la demanda interpuesta por D. Romeo , representado por la Procuradora Sra. Alvarez López, contra la Mercantil Oliver y Batlle, S.A. representada por el Procurador Sr. Carretero, acuerdo lo siguiente: PRIMERO.- Condeno a la Cía. mercantil Oliver y Batlle, S.A. a que abone al actor D. Romeo las cantidades correspondientes que se determinarán en ejecución de sentencia, con audiencia y contradicción de las partes, pactadas por concepto de cánones sobre el total de facturación efectivamente cobrada por la sociedad demandada, más el I.V.A. correspondiente e intereses legales de los cánones, por instalaciones de transporte neumático de materiales líquidos, semi-líquidos, pulvulentos y granulados, así como por elementos y repuestos de los mismos, realizados por la entidad demandada, siempre y cuando en las referidas instalaciones, elementos y repuestos, se incorporen por parte de Oliver y Batlle, S.A. los perfeccionamientos reivindicados en la **Patente** de Invención nº NUM000 .- SEGUNDO.- Absuelvo a Oliver y Batlle, S.A. de las restantes pretensiones deducidas frente a dicha demandada por el actor D. Romeo , tanto en su escrito de demanda como en la ampliación recogida en su escrito de resumen de pruebas de fecha 28 de mayo de 1993.- Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpusieron sendos recursos de apelación que fueron admitidos, y sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián dictó sentencia en fecha 8 de abril de 1995, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS.- Que estimando en parte los recursos de apelación formulados por D. Romeo y Oliver y Batlle S.A. frente a la sentencia dictada el 19 de octubre de mil novecientos noventa y tres por el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de San Sebastián, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de estimar en parte la demanda formulada por D. Romeo y condenar a Oliver y Battle S.A. a abonar al actor la comisión correspondiente a los suministros efectuados a las empresas Oliver y Batlle de Badalona, Esber S.A. e Industrias Titán S.A. conforme al suministro que a cada una de ellas figura realizado en el documento nº 22 de la demanda y a Oliver Batlle S.A. en el documento nº 19. El porcentaje a aplicar sobre la facturación para determinar el importe de la comisión será el que figura en la cláusula 2.1. del contrato de fecha 10 de abril de 1987. Se determinará en ejecución de sentencia el importe de la facturación a que se refiere el suministro efectuado a las empresas relacionadas, así como la fecha del suministro. Dichas sumas se incrementarán con el importe del IVA correspondiente. la demandada abonará asimismo el interés legal de la comisión desde el momento en que la misma debió ser abonada.- Todo ello sin hacer especial mención de costas en ninguna de las dos instancias."

TERCERO.- Por el Procurador de los Tribunales, Don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de la entidad Oliver y Batlle, S.A., se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: Primero.- Al amparo del art. 1692.4 de la LEC. por considerar infringidos el art. 60.1 de la vigente de **Patentes** de fecha 20-3-86 en vigor desde 26 de junio del mencionado año y el art. 7 del Reglamento de la mencionada Ley de fecha 10-10-86 y subsidiariamente los arts. 11 y 100 del Estatuto de la Propiedad industrial y jurisprudencia establecida por el T.S. Segundo.- Al amparo del art. 1692.4 se denuncian infringidos, por falta de aplicación los arts. 1218 y 1281 del C.c. Tercero.- Al amparo del art. 1692.4, se articula en forma subsidiaria, denuncia como infringido, por falta de aplicación, el art. 1281 del C.c.

CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador D. Isacio Calleja García 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 25 de enero y hora de las 10,30, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Para la mejor comprensión del recurso de casación interpuesto por la representación y defensa de la entidad Oliver y Batlle S.A. conviene partir de los siguientes datos:

A.- Promovida demanda por Don Romeo contra Oliver y Batlle S.A., el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Sebastián dictó sentencia condenando a tal entidad al pago al actor de las cantidades correspondientes a determinar en período de ejecución de sentencia, por concepto de cánones sobre el total de facturación efectivamente cobrado por la sociedad demandada, mas el IVA correspondiente e intereses legales de los cánones por instalaciones de transporte neumático de materiales líquidos, semilíquidos, pulvulentos y granulados, así como por elementos y repuestos de los mismos, realizados por la entidad demandada, siempre y cuando en las referidas instalaciones, elementos y repuestos se incorporen por parte de Oliver y Batlle S.A. los perfeccionamientos reivindicados en la **patente** de invención nº NUM000 .

B.- Interpuestos recursos de apelación por la actora y la demandada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián dictó el 8 de abril de 1995 sentencia por la que, estimando parcialmente los recursos, revocó la sentencia de primer grado y condenó a Oliver y Batlle S.A. a abonar al actor la comisión correspondiente a los suministros efectuados a las empresas Oliver y Batlle S.A. de Badalona, Esber S.A. e Industrias Titán S.A. conforme al suministro realizado a cada una de ellas que figura en el documento nº 22 de la demanda y a Oliver y Batlle S.A. en el nº 19 de dicho escrito inicial. El porcentaje a aplicar sobre la facturación para determinar el importe de la Comisión será el que figura en la cláusula 2,1 del contrato fechado el 10 de abril de 1987.

En el periodo de ejecución de sentencia se determinará el importe de la facturación referido al suministro de las relacionadas empresas, así como en cuanto a su fecha y dichas sumas se incrementarán con el correspondiente importe del IVA. Asimismo la entidad demandada abonará el interés legal de la comisión desde el momento en que la misma debió ser abonada.

C.- Contra dicha resolución de apelación ha interpuesto la representación procesal y defensa de la entidad Oliver y Batlle S.A. recurso de casación conformado en tres motivos, todos amparados en el nº 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- El motivo primero estima infringidos el art. 60.1 de la Ley de **Patentes** de 20 de marzo de 1986 y, subsidiariamente, los artículos 11 y 100 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia de esta Sala -sentencias de 4 de junio de 1943, 7 de abril de 1949, 9 de mayo de 1969, 28 de enero y 15 de octubre de 1970, 9 de febrero de 1974 y 26 de octubre de 1979-.

Se aduce en el motivo que la sentencia recurrida se fundamenta en que en las instalaciones de transporte neumático de materiales líquidos, semilíquidos, pulvulentos y granulados efectuados a las firmas Oliver y Batlle S.A., Esber S.A. e Industrias Titán S.A. incorporan los perfeccionamientos objeto de la **Patente** de invención nº NUM000 en el supuesto de que las mencionadas instalaciones incorporan las reivindicaciones 2ª y 3ª de dicha **patente**. Añade la parte recurrente: -Las válvulas principal y auxiliar de las instalaciones son iguales entre sí, al contrario de lo que ocurre en la **Patente**, no obstante lo cual tienen las mismas misiones, todas son direccionales y en todas ellas se produce la apertura en un sentido y el cierre en el contrario mediante elementos constituidos por materiales elastoméricos.- El Tribunal añade, que las válvulas incorporadas a las citadas instalaciones se corresponden con la representada en el documento nº 27 de la contestación a la demanda, que la propia demandada reconoce expresamente que le fue entregado por el actor junto con la documentación correspondiente a la **Patente** nº NUM000 , en lugar de las válvulas correspondientes en realidad a dicha **Patente**.

Estima, en resumen el motivo que de conformidad con las normas mencionadas, la esencialidad del objeto de una **patente** ha de venir definido en su primera reivindicación y únicamente en el supuesto de que la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a la de que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger.

El motivo tiene que parecer con dicho planteamiento. En primer lugar, el único apoyo normativo y de forma meramente aparental, o sea que lo que se denuncia como infringido es el art. 7 del Reglamento. La cita del art. 60.1 de la Ley se hace para prestar una legitimidad formal al motivo en torno a su admisión. Efectivamente, esta Sala no alcanza a comprender en qué ha podido ser infringido el art. 60,1 de la Ley de **Patentes** que expresa en su literalidad: "La extensión de la protección conferida por la **patente** o por la solicitud de **patente** se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones". Pero lo que es más grave aún dentro de la exigencia de la ortodoxia casacional en el motivo, es que la infracción de un precepto reglamentario no pueda fundamentar un recurso de casación por infracción de ley -ver, por todas, sentencias de esta Sala de 10 de noviembre de 1981, 8 de febrero, 20 de marzo, 16 de julio, 15 y 18 de octubre y 15 de diciembre de 1984,

11 de octubre y 9 de diciembre de 1985, 3 de febrero y 26 de diciembre de 1986, 1 de marzo de 1987, 7 de febrero y 2 de diciembre de 1994, 14 de marzo de 1995, 27 de enero de 1996, etc.-.

Pero además, tampoco dicho precepto aparece vulnerado. La resolución impugnada no declara que se hayan incorporado perfeccionamientos contemplados en la reivindicación primera, sino otras diferentes reivindicaciones y este dato puramente fáctico no puede escamotearse, ni diluirse en el motivo a través de una alquimia mutadora en tema de contenido jurídico. El referido art. 7 del Reglamento señala tan sólo lo que deben contener las reivindicaciones numeradas correlativamente y añade en su apartado 2 que "si la claridad y comprensión de la invención lo exigen, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a la reivindicación de que dependen y precisando las características adicionales que pretende proteger" añade el precepto que "de igual modo debe procederse cuando la reivindicación esencial va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención".

Otro tanto acontece con la cita "subsidiariamente" que hace el motivo de los artículos 11 y 100 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931, pues el primero (art. 11) contenido en el Título II fue dejado sin efecto y vigencia por la Derogatoria 1,a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de **Patentes**.

Omite en cambio el motivo el texto y la cita incluso del art. 26 de la mencionada Ley de **Patentes** que prescribe que "las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección" y añade que "deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción". El motivo amputa, además, la manifestación pericial que hace referencia a seis reivindicaciones en la **patente**.

El motivo debe perecer por ello.

TERCERO.- El segundo motivo considera infringidos los artículos 1218 y 1281 del Código Civil y se basa en las manifestaciones del perito referentes a que las válvulas principal y auxiliar presentan coincidencias con las que son objeto de las reivindicaciones 2ª y 3ª de la **Patente** y tienen las mismas misiones y son todas direccionales. Mas por mucha voluntad que ponga esta Sala no alcanza a comprender la vulneración de los preceptos del Código Civil aducidos referidos a documentos públicos y términos de un contrato. Un dictamen pericial, una prueba de peritos, no puede estimarse como un documento público, aunque se documente en el proceso. Resulta prueba documentada, pero no prueba documental o documento, y no sólo por no aparecer en la lista que el art. 596 de la LEC se refiere, sino porque en el campo procesal, documento y pericia suponen dos pruebas diferentes y se regulan por normas y reglas distintas y la falta de razón del motivo es que pretende una aplicación analógica del art. 1281.

Ello determina el perecimiento del motivo, porque la Sala a quo apreció racionalmente la prueba pericial y, al socaire de unos preceptos sobre los documentos públicos y contratos, pretende la parte recurrente alterar y modificar dicha apreciación. Lo lamentable es que la recurrente cite preceptos inaplicables y omita lo recogido en el art. 632 LEC y en el art. 1243 del Código Civil que se remite a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Precisamente la doctrina de esta Sala resulta clara y contundente al respecto, que ni este artículo 1242 del Código Civil, ni el 1243, ni el 632 de la ley procesal pueden aducirse para valorar la prueba pericial que es de libre apreciación por el juzgador -sentencias de 17 de julio de 1987, 12 de noviembre de 1988, 20 de junio y 9 de diciembre de 1989, 11 de octubre de 1994, 17 de mayo de 1995 y 29 de septiembre de 1997-.

Olvidar asimismo el motivo, que ya la sentencia de esta Sala había señalado que los informes periciales no son documentos -sentencias de 2 de abril y 20 de noviembre de 1986, 2 y 29 de octubre, 19 y 20 de noviembre y 14 de diciembre de 1987, 29 de febrero de 1988 y 10 de junio de 1992 y se encuentran fuera del control casacional, salvo que la conclusión pericial sea ilógica o se omitan datos que figuren en el informe -sentencia de 30 de diciembre de 1997-.

CUARTO.- Con el amparo del art. 1281, ya aducido como infringido en el motivo anterior, pretende la recurrente en casación que las facturaciones efectuadas a cargo de Esber S.A. y asimismo de Industrias Titán S.A. en I concerniente a las instalaciones de transporte de materiales líquidos y demás son de fechas 29 de junio y 20 de noviembre de 1992 y por tanto posteriores a la vigencia de los contratos que quedaron resueltos en abril de 1992.

Tal cuestión, no planteada en la instancia, supone la introducción de una cuestión nueva repudiable en casación, conforme a una reiterada doctrina casacional -sentencias de 13 y 16 de marzo, 12, 14 y 25 de mayo, 27 de junio, 28 de septiembre, 2 de octubre y 14 de diciembre de 1987, 5 y 29 de febrero, 16 de marzo, 18



de abril y 10 y 17 de octubre de 1988, 8 y 22 de mayo, 31 de octubre, 6 de noviembre y 15 de diciembre de 1989, 23 de mayo, 18 y 25 de junio y 20 de noviembre de 1990, 15 de abril y 14 de octubre de 1991, 24 de enero, 3 de abril, 7 y 28 de octubre y 13 de diciembre de 1992, 8 de marzo, 3 de abril y 26 de julio de 1993, 28 de abril y 19 de diciembre de 1997, 19 de junio y 31 de octubre de 1998.

Ello comporta inexcusablemente la desestimación del recurso y del motivo.

QUINTO.- Por todo ello procede desestimar todos los motivos del recurso con imposición de las costas de éste a la parte recurrente, conforme al 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 CASACION, interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Don Enrique Sorribes Torre, en nombre y representación de la entidad Oliver y Batlle S.A. respecto a la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián de 8 de abril de 1995, la que se confirma en todos sus pronunciamientos, condenándose a dicha parte recurrente al pago de las costas.

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 XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ.- JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ.- Rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, 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