

Roj: STS 8573/1999
Id Cendoj: 28079110011999101350
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1305/1995
Nº de Resolución: 1171/1999
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: LUIS MARTINEZ-CALCERRADA GOMEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

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 Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao, como consecuencia de autos de Juicio de Menor Cuantía, núm. 995/89, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de los de dicha Capital, sobre **Patentes**; cuyo recurso fue interpuesto por INDUSTRIAS URCELAY, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungria López; siendo parte recurrida DON Alejandro representado por la Procuradora de los Tribunales doña María José Millán Valero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Bilbao, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de INDUSTRIAS URCELAY, S.A., contra DON Alejandro , sobre **Patentes**.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que, se declare fundamentalmente, que los modelos de utilidad núms. NUM000 y NUM001 , son invenciones de servicio cuya titularidad corresponde a la citada empresa, condenando al Sr. Alejandro a transferir la titularidad registral de dichos modelos de utilidad.

Admitida a trámite la demanda la representación procesal del demandado contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia por la que, desestimándose íntegramente la demanda, absuelva a mi mandante de todos sus pedimentos, con expresa imposición de costas a la actora por su temeridad y mala fe acreditados.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 8 de octubre de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por INDUSTRIAS URCELAY, S.A., representada por el Procurador Sr. Apalategui contra DON Alejandro , representado por la Procuradora Sra. de Rodrigo, y en consecuencia declaro:

1º) Que los Modelos de utilidad núms. NUM000 , y NUM001 , son invenciones de servicio, cuya titularidad corresponde al demandante.

2º) Que el Sr. Alejandro no estaba legitimado para obtener los citados modelos de utilidad.

3º) Que por incumplir el deber de información del art. 18.1 de la Ley de **Patentes**, el Sr. Alejandro no tiene derecho a obtener ninguna remuneración suplementaria.

Y condeno al Sr. Alejandro a estar y pasar por estas declaraciones y, en consecuencia:

1º) Condeno al Sr. Alejandro a transferir la titularidad registral de los Modelos de utilidad núms. NUM000 , y NUM001 a la demandante, sin perjuicio del reconocimiento de su derecho moral a seguir siendo designado inventor.

2º) Condenando al Sr. Alejandro a transferir a la demandante todos los derechos de propiedad industrial ya concedidos o solamente solicitados en otros países extranjeros que se deriven de los citados Modelos de Utilidad.

3º) Condenando al Sr. Alejandro a indemnizar los daños y perjuicios causados a la demandante en la cuantía que se determinará en ejecución de sentencia. Todo ello con expresa imposición de las costas al demandado".

SEGUNDO: Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Apelación por la representación del demandado, que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, dictó sentencia con fecha 28 de febrero de 1995, cuyo fallo es como sigue: "Estimando el recurso de apelación interpuesto por don Alejandro contra Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de 1ª Instancia núm. 4 de los de Bilbao en autos de menor cuantía 995/89, de que el presente rollo dimana, debemos revocar y revocamos la misma; desestimando la demanda interpuesta por INDUSTRIAS URCELAY, S.A. contra dicho apelante, debemos absolver y absolvemos de la misma al demandado, imponiendo al demandante las costas de la primera instancia y sin dictar particular pronunciamiento en las de esta alzada".

TERCERO: El Procurador de los Tribunales, don Javier Ungria López, en nombre y representación de INDUSTRIAS URCELAY, S.A., formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: PRIMERO: "Interpuesto al amparo del núm. 4º del art. 1692 L.E.C., consistente en la infracción del art. 15 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de **Patentes**".- SEGUNDO: "Autorizado por el núm. 4º del art. 1692 L.E.C., consistente en la infracción de los arts. 16, 17 y 18 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de **Patentes**".

CUARTO: Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, la Procuradora de los Tribunales, doña María José Millán Valero, en nombre y representación de DON Alejandro , impugnó el mismo.

QUINTO: No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló para VOTACIÓN Y FALLO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 1999, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección 4, de 28 de febrero de 1995, frente a la que se interpone el presente recurso de Casación, por la actora, revoca la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4, de dicha Capital, de 8 de octubre de 1993, que desestimó la demanda interpuesta, respecto a la titularidad de la **patente** de invención a que se contraen las actuaciones, con base a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley de **Patentes**, desestimando la citada demanda.

SEGUNDO: En el citado recurso, se articulan los siguientes Motivos:

En el PRIMER MOTIVO, se denuncia al amparo del núm. 4º del art. 1692 L.E.C., la infracción del art. 15 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de **Patentes**, pues, con base a dicho artículo es preciso, y así se hace constar, emitir una serie de consideraciones de lo que se entiende bajo la frase "durante la vigencia de su contrato o relación de trabajos o de servicios con la empresa", y en segundo lugar, sobre la interpretación de la expresión "Invenciones", y después de sentar sus puntos de vista, en concreto, el Motivo continúa argumentando la improcedente aplicación de dicho artículo por parte de la Sentencia recurrida: en primer lugar, porque interpreta erróneamente el término relación laboral, al situarle, pues, al comienzo de la relación entre demandante y demandado, esto es, el 9 de septiembre de 1985, prescindiendo de la existencia de relaciones contractuales anteriores, incluso, todo ello habida cuenta lo que se constata en el párrafo penúltimo del F. J. 1º, de la propia Sentencia recurrida, en relación con el F.J. 4º del Juzgado de Primera Instancia; que la Sentencia recurrida interpretó erróneamente el art. 15.1 de la Ley de **Patentes**, porque, se fijó única y exclusivamente en lo acontecido a partir del 9 de septiembre de 1985, fecha en la que se inició la relación laboral derivada del contrato de trabajo, y "prescindió de las relaciones contractuales existentes antes de esa fecha"; el Motivo continúa censurando la interpretación errónea en que ha incurrido la Sentencia del término "invenciones", criticando el estudio de contraste que hace la Sentencia recurrida sobre los planos y memoria que se presentan al Gobierno Vasco, por la empresa demandada, con las reivindicaciones del modelo de utilidad registrado por el trabajador demandado; el Motivo en los términos en que está planteado, sobre todo, en relación con la crítica a la "ratio decidendi" en aplicación de lo dispuesto en el art. 15 del párrafo 1º, de la Ley de **Patentes** 11/1986, de 20 de marzo, ha de acogerse por las siguientes consideraciones:

1º) En el texto de citado artículo 15 se prescribe: "Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia o de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario"; parece, pues, que una hermenéutica literal y razonable de dicho precepto, determina que, cuando se habla de "las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato, relación de trabajo o de servicios con la empresa", habrá de entenderse, con la mejor doctrina que, la referencia a "relación de servicios con la empresa", en pura hermenéutica técnico/jurídica, no conduce a sostener que, en todo caso, ha de tratarse de servicios que sean siempre prestados por el trabajador nominalizado, quién los prestará a resultas de un preexistente contrato o relación de trabajo, sino que, cuando se trata de "prestación de servicios con la empresa", sin más, es evidente que la cualidad de prestatario, no se integrará en la categoría del trabajador, sino en la inmanente a una auténtica "locatio operarum", esto es, un prístino arrendamiento de servicios, en el que, el arrendador- profesional, desempeña un quehacer a favor del arrendatario-dueño, merced a una derivada contraprestación.

2º) Por tanto, como esa prestación de servicios no tiene por qué englobar exclusivamente a quien se considera como trabajador, es claro que quiebra la fundamentación de la Sentencia recurrida, debiendo en ese sentido acogerse el Motivo, pues, también, por un lado, sobresale que si la relación laboral entre las partes se inició el 9 de septiembre de 1985, no es posible entender que, porque la presentación de la memoria y los planos ante el Gobierno Vasco, por parte del trabajador según su registro fué el 2 de septiembre de 1985, esa precedencia cronológica, suponga que, efectivamente, el contenido de su invención fuese de su exclusiva incumbencia y de su pertenencia igualmente exclusiva y, no sólo porque esa escasa diferencia de días induce a pensar la no correcta consecuencia obtenida, sino, porque además, y en ello abunda el Motivo y hay que acogerlo, en relación con la hermenéutica que se ha expuesto antes, destaca, el propio tenor literal de cuanto consta en el F.J. 1º párrafo penúltimo de la recurrida, esto es, cuando se dice que "...la fecha de relación laboral es la que es, sin perjuicio de reconocer que existían entre las partes otro tipo de relaciones antes de la estrictamente laboral, por cuyo motivo el demandado hace entrega a la demandante de su proyecto para que lo incluya en la línea de I más D, relación no acreditada en autos de la cual no cabe concluir que ya existía una relación laboral fruto de la cual es el modelo de utilidad...", texto éste bien expresivo, puesto que alude a la preexistencia de otro tipo de relaciones distintas a las laborales y ello se cohonesto con esas posibles relaciones de servicios a que se ha referido la citada interpretación del art. 15, por ello, a resultas de esas relaciones es que, voluntariamente el propio demandado, hace entrega a la demandante de su proyecto para que lo incluya en la línea de I más D, de la memoria.

3º) Destaca, asimismo, cuanto se afirma el propio F.J. 4º, de la primera sentencia no cuestionado en Autos, esto es: "...El doc. núm. 3 fue presentado al Gobierno Vasco el 28 de octubre de 1985 (folio 66). En él, se alude a la formación de una unidad "I más D" para diseñar el proyecto y los prototipos de la llamada "palanca de freno con regulación automática". Se dice que está compuesta por don Alejandro, al que se presenta como Maestro Industrial, Proyectista, con experiencia profesional en Impreci S. COOP, y se le asigna el cargo de director del proyecto y Prototipos (folio 79) y asimismo compuesta por don Diego, Maestro Industrial y con experiencia profesional en la misma cooperativa. El proyecto se divide en cuatro fases, llamadas: a) Diseño del proyecto; b) Fabricación de tres prototipos; c) Fabricación del banco de pruebas; y d) Inscripción de la **patente**. Se dice asimismo que la labor de diseño del proyecto y despieces va a ser desarrollada por don Alejandro con dedicación completa durante 6 meses y de don Diego a media jornada el mismo periodo..."; de todo ello, se desprende que, el hoy demandado, posteriormente trabajador ya en esa fecha, mantenía las susodichas relaciones serviciales con la empresa y, que explica no sólo la entrega de su quehacer profesional inventivo, sino también el anuncio de que participaría posteriormente en la definitiva labor de diseño del proyecto y despieces.

4º) Por último, aunque deviene en una obviedad, se subraya que, dentro de la libertad de forma imperante en nuestro Derecho Positivo, no tienen por qué, referidas conexiones serviciales, preexistir en el correspondiente contrato formalizado, cuando, como ocurre en Autos, ello pueda derivarse de los significativos "facta concludentia" acaecidos según la transcripción del apartado 2º precedente.

TERCERO: De consiguiente y, sin necesidad de examinar el resto del motivo ni del segundo, se estima el recurso y entiende conforme a lo dispuesto en el art. 1715-1-3º, correcta la resolución de primera instancia que de forma pormenorizada examina los medios de prueba según se describe en su F.J. 4º, para confirmar la conclusión que se obtiene y que se ratifica, esto es: "...En suma, del testimonio del Sr. Carlos se infiere que el Sr. Alejandro fue contratado en el marco del proyecto de desarrollo de la empresa expresado por el documento núm. 3, en cuya redacción él mismo participó pese a no haberse incorporado todavía legalmente a Industrias Urcelay, S.A., proyecto, cuya realidad se ve ratificada por la respuesta dada por el testigo a la 9ª, en

la que el testigo ratifica la intencionalidad del informe incorporado como documento núm. 3. Como conclusión de la prueba practicada, cabe establecer que aunque el Sr. Alejandro pudiera tener ideada la invención que fue objeto de registro de los modelos núms. NUM002 y NUM003, con anterioridad a su incorporación legal a la empresa, la conclusión de la misma se produjo en el seno de su relación laboral, y fue fruto de una actividad de investigación constitutiva del objeto de su contrato de trabajo, por lo que en aplicación del art. 15 de la Ley de **patentes** pertenece a la actora, de lo que se sigue la necesaria estimación de la demanda, incluso en la súplica relativa a la pérdida de derechos del demandado por infracción al deber de información que establece el art.18 LP., así como a la condena del demandado a indemnizar los daños y perjuicios irrogados a la actora como consecuencia del registro a su nombre de los modelos de utilidad litigiosos, indemnización que se determinará en ejecución de sentencia de conformidad con los criterios establecidos por el art. 665-2 LP."; por lo que, se estima el recurso con los demás efectos derivados, sin que a tenor del artículo 1715.2º L.E.C., proceda imposición de costas en ninguna de las instancias, al hacer uso el tribunal que juzga de la salvedad que preceptúan los arts. 523, 710, 873 y 896 de dicha Ley, aplicables en su caso, al litigio.

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 CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de INDUSTRIAS URCELAY, S.A., frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao, en 28 de febrero 1995, que revocamos, confirmando la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de dicha Capital en 8 de octubre de 1993; Sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias ni en este recurso, debiendo cada parte satisfacer las por ellos causadas y las comunes por mitad. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala 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 .- ALFONSO VILLOGÓMEZ RODIL.- LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ.- JOSÉ DE ASÍS GARROTE.- RUBRICADO.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, 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.