



Roj: STS 6225/1996
Id Cendoj: 28079110011996102401
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 50/1993
Nº de Resolución: 904/1996
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el presente recurso de casación, contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Logroño, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Logroño, sobre reclamación de cantidad; cuyo recurso ha sido interpuesto por " DIRECCION001 .", representado por el Procurador de los Tribunales D. Román Velasco Fernández; siendo parte recurrida " DIRECCION000 .", representada por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Infante Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales D. Antonio Peche López en nombre y representación de DIRECCION000 . formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Logroño, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra la entidad mercantil DIRECCION001 ., sobre reclamación de cantidad, alegó los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos: "1º A cesar en lo sucesivo y durante el plazo legal de veinte años que establece la Ley de **Patentes** de Invención a abstenerse de fabricar y vender sin autorización de mi representada el jaulón o caja de llenado, almacenaje y tratamiento de botellas de vino o similares embotellados en bodega y que es objeto de la **Patente** Nº. de publicación NUM000 .- 2º El embargo y entrega a esta parte de todos los jaulones que fabricados o en proceso de fabricación se hallen en el establecimiento industrial de la entidad vendedora.- 3º Al pago a mi representada, y en concepto de indemnización de daños y perjuicios, de la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESETAS.- 4º A publicar a costa de la entidad demandada la Sentencia condenatoria en un periódico de los editados en esta provincia de La Rioja.- 5º Al pago de las costas y gastos del presente proceso.

SEGUNDO.- Admitida la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos el Procurador D. José Toledo Sorbon en su representación, quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se desestime la demanda, absolviéndose libremente al demandado de los pedimentos de la misma, con la imposición al actor de las costas causadas en este litigio. A su vez, formuló reconvención y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se tenga por formulada reconvención y se declare la nulidad total de la **Patente** de Invención nº de solicitud NUM001 con los efectos prevenidos en la Ley y apreciándose en la actuación procesal del actor, temeridad y mala fe a los efectos de imposición de costas.

El Procurador Sr. Peche López en la representación que ostenta, contestó a la demanda reconvencional y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos suplicaba en su día se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda reconvencional, con expresa condena en costas a la entidad reconviniente.

TERCERO.- Convocadas las partes para comparecencia, se celebró en el día y hora señalados con los resultados que constan en autos. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue

declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.

QUINTO.- La Ilma. Sra. Magistrada-Juez de primera instancia dictó sentencia en fecha veintinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y uno, cuyo fallo es el siguiente: "Que estimando como estimo la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales D. Antonio Peche López, en nombre y representación de la entidad Mercantil DIRECCION000 , contra la entidad mercantil DIRECCION001 , debo condenar y condeno a la expresada demandada, a cesar, y abstenerse durante el plazo de veinte años, en la fabricación y venta, sin autorización de la actora del jaulón o caja de llenado, almacenaje y tratamiento de botellas de vino o similares embotellados en bodega y que es objeto de la **patente** nº de publicación NUM000 , acordando el embargo y entrega a la actora de todos los jaulones fabricados o en proceso de fabricación que se hallen en el establecimiento industrial de la demandada, condenando a ésta, asimismo, a abonar a la demandante, en concepto de daños y perjuicios, la cuantía que resulte acreditada en trámite de ejecución de sentencia y que, en ningún caso, podrá exceder de la cantidad solicitada de diez millones de pesetas. Y, desestimando como desestimo la demanda reconvenional, interpuesta por el procurador de los Tribunales D José Toledo Sobrón, en nombre y representación de la entidad mercantil " DIRECCION001 .", contra DIRECCION000 , debo declarar y declaro no haber lugar a la declaración de nulidad de la **patente** de invención que solicita, absolviendo a la reconvenida de todos los pedimentos contra ella deducidos. En cuanto a las costas causadas en el presente procedimiento han de imponerse en su totalidad a la demandada reconviniente, la mercantil DIRECCION001 ., al haber sido sus pretensiones totalmente rechazadas. Publíquese esta resolución, a costa de la parte demandada en un periódico de los editados en La Rioja."

QUINTO.- Apelada la sentencia de primera instancia, la Audiencia Provincial de Logroño, dictó sentencia en fecha tres de Diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. JOSE TOLEDO SOBRON en representación de la Entidad Mercantil DIRECCION001 ., contra la sentencia de fecha 29 de Noviembre de 1.991, dictada por la Ilma. Magistrada Juez de 1ª Instancia nº 5 de Logroño, en el Juicio de Menor cuantía nº 286/90, del que procede el Rollo de la Sala nº 18/92, la que debemos confirmar y confirmamos. Todo ello con imposición de costas causadas en este recurso de apelación a la parte apelante."

SEXTO.- El Procurador D. Román Velasco Fernández en nombre y representación de la entidad mercantil " DIRECCION001 ", interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: PRIMERO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Por infracción del art. 1225 del C.c. por inaplicación, en relación con el art. 1218 del mismo cuerpo legal y el art. 604 de la L.E.C. y violación de la jurisprudencia en lo relativo al proceso valorativo de la prueba. SEGUNDO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Por infracción del art. 1232 del C.c. por inaplicación, en relación con el párrafo tercero del art. 580 de la L.E.C. y violación de a jurisprudencia en lo relativo al proceso valorativo de la prueba. TERCERO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Por infracción de los artículos 4 y 6 de la Ley sobre **Patentes** de Invención y Modelos de Utilidad de 20 de marzo de 1986, en concepto de violación. CUARTO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Por infracción de los arts. 4-1 y 8 de la Ley sobre **Patentes** y Modelos de Utilidad de 20 de marzo de 1986 en concepto de violación. QUINTO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Por infracción del art. 112.1.a) de la Ley sobre **Patentes** y Modelos de Utilidad de 20 de marzo de 1986 por inaplicación en relación con lo dispuesto en el punto 1 del art. 4, puntos 1 y 2 del art. 6 y punto 1 del art. 8 de la Ley 11/1986 de 20 de Marzo de **Patentes**.

SEPTIMO.- Admitido el recurso de casación por auto de fecha veintidós de Febrero de mil novecientos noventa y uno, se dio traslado del escrito a la representación de los recurridos conforme a lo dispuesto en el art. 1710.2 de la L.E.C. para que en el plazo de 20 días pudieran impugnarlo.

OCTAVO.- El Procurador D. Manuel Infante Sánchez en nombre y representación de DIRECCION000 , presentó escrito de impugnación al recurso de casación, alegando los motivos que estimó pertinentes, terminó suplicando se sirva admitir el escrito de impugnación al recurso formalizado por la recurrente DIRECCION001 , y ello a sus oportunos efectos legales.

NOVENO.- Al no haber solicitado las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 23 de Octubre del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MORALES MORALES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con base en la **patente** de invención número de solicitud NUM002 y número de publicación NUM000 , que ampara "un tipo especial de jaulón o caja de llenado, almacenaje y tratamiento de botellas de vino y similares, embotellados en bodega", la entidad mercantil " DIRECCION000 ." (titular registral de la referida **patente** de invención) promovió contra la también mercantil " DIRECCION001 ." el juicio de menor cuantía de que este recurso dimanara, en el que postuló se dicte sentencia por la que (expuestos sintéticamente los pedimentos de su demanda) se condene a la demandada a cesar y durante el plazo de veinte años abstenerse de fabricar y vender el jaulón o caja de llenado que es objeto de la referida **patente** de invención; el embargo y entrega a la demandante de todos los jaulones que se hallen en el establecimiento de la demandada; al pago a la demandante, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, de la cantidad de diez millones de pesetas y a publicar la sentencia que se dicte en un periódico de los editados en la provincia de La Rioja.

La entidad demandada, por su parte, además de oponerse a la demanda y pedir la total desestimación de la misma, formuló reconvencción, en la que postuló se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la **patente** de invención número de solicitud NUM002 y número de publicación NUM000 con los efectos prevenidos en la ley.

En dicho proceso, en su grado de apelación, recayó sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, por la que, confirmando íntegramente la de primera instancia, se hace este doble pronunciamiento: 1º Estimando la demanda principal, condena a la demandada "a cesar, y abstenerse durante el plazo de veinte años, en la fabricación y venta, sin autorización de la actora del jaulón o caja de llenado, almacenaje y tratamiento de botellas de vino o similares embotellados en bodega y que es objeto de la **patente** nº de publicación NUM000 , acordando el embargo y entrega a la actora de todos los jaulones fabricados o en proceso de fabricación que se hallen en el establecimiento industrial de la demandada, condenando a ésta, asimismo, a abonar a la demandante, en concepto de daños y perjuicios, la cuantía que resulte acreditada en trámite de ejecución de sentencia y que, en ningún caso, podrá exceder de la cantidad solicitada de diez millones de pesetas".- 2º Desestima totalmente la reconvencción formulada por la entidad demandada.

Contra la referida sentencia de la Audiencia, la demandada entidad mercantil " DIRECCION001 ." ha interpuesto el presente recurso de casación, que articula a través de cinco motivos.

SEGUNDO.- La sentencia aquí recurrida, al igual que antes hizo la de primera instancia de la que aquella es plenamente confirmatoria, tras la detallada y minuciosa valoración de toda la prueba practicada en el proceso, y muy especialmente de las diversas periciales, declara probado (ó no probado) lo siguiente: 1º Que en el catálogo de la empresa Carher (que la entidad demandada aportó con su escrito de contestación a la demanda) no se especifica que el jaulón que aparece en una de las fotografías de dicho catálogo fuese fabricado por la entidad demandada y, aún cuando así fuera, nada se dice de las características del mismo, que aparece sobre una máquina volteadora, que es la que se describe en el catálogo.- 2º Que, en todo caso, el jaulón fabricado por Carher (del que, al parecer, la demandada dice ser la ideadora) es distinto al patentado por la demandante.- 3º Que no está probado que la demandada fabricase el jaulón objeto de la **patente** con anterioridad a la fecha de la solicitud de ésta.- 4º Que el jaulón patentado por la actora, en sus características concretas, en sus reivindicaciones, ni era conocido, ni podía incluirse en el estado de la técnica.- 5º Que el jaulón que actualmente fabrica la entidad demandada es igual al que es objeto de la **patente**, de la que es titular la entidad demandante.

TERCERO.- En el motivo primero, con residencia procesal en el ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia textualmente "infracción del artículo 1225 del Código Civil por inaplicación, en relación con el artículo 1218 del mismo cuerpo legal y el artículo 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y violación de la jurisprudencia en lo relativo al proceso valorativo de la prueba". La tesis impugnatoria que alberga el alegato de dicho motivo la hace consistir la recurrente en que, según dice, la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta las manifestaciones realizadas por la actora en su escrito de contestación a la reconvencción, concretamente en su "Hecho" cuarto, ni las facturas y albaranes aportados por " DIRECCION000 ." , ni el documento elaborado por " DIRECCION003 ." . Con la cita de los expresados documentos, parece que la recurrente, aunque no lo dice con la exigible claridad, pretende que se obtenga la conclusión de que el jaulón litigioso se venía fabricando con anterioridad a que lo patentara la demandante.

El expresado motivo, cuyo verdadero sentido impugnatorio es difícilmente captable y a cuya admisión se opuso el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen, ha de ser desestimado, toda vez que los documentos

que invoca la recurrente no contradicen en modo alguno los hechos que declaran probados las contestes sentencias de la instancia, que han sido relacionadas en el Fundamento jurídico anterior de esta resolución y que, en cuanto constitutivos de la acción ejercitada, se reducen a que no está probado que la demandada fabricase el jaulón objeto de la **patente** con anterioridad a la fecha de la solicitud de ésta; que el jaulón patentado por la actora, en sus características concretas, en sus reivindicaciones, ni era conocido, ni podía incluirse en el estado de la técnica, y que el jaulón que actualmente fabrica la demandada es igual al que es objeto de la **patente**, de la que es titular la demandante, cuyos hechos probados han de ser mantenidos aquí incólumes, en cuanto obtenidos por la Sala "a quo" a través de su detallada y minuciosa valoración de la prueba practicada en el proceso, en cuya valoración indudablemente ha tenido en cuenta también los documentos que aquí invoca la recurrente y que no desvirtúan la novedad del invento patentado.

CUARTO.- Con la misma apoyatura procesal que el anterior (ordinal cuarto), al igual que los que le siguen, por lo que en lo sucesivo omitiremos la referencia a dicho extremo, aparece formulado el motivo segundo, por el que se denuncia "infracción del artículo 1232 del Código Civil por inaplicación, en relación con el párrafo tercero del artículo 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y violación de la jurisprudencia en lo relativo al proceso valorativo de la prueba" y en cuyo alegato la recurrente viene a aducir que el representante legal de la entidad actora reconoció, en la prueba de confesión (posición 9ª) la autenticidad del documento elaborado por " DIRECCION003 ." (aportado por la demandante con su escrito de contestación a la reconvenición) y que, por tanto, reconoció la existencia de un sistema de apile de botellas para su posterior volteo por una máquina volteadora manual desde 1984, al menos, en las bodegas "Codorniu", que el jaulón litigioso se había fabricado desde al menos 1987 y comercializado desde 1988, que durante el año 1988 se generalizaron visitas consentidas por " DIRECCION000 ." y " DIRECCION003 " para observar dicho jaulón y que, por lo menos, a Dª María Rosario de la empresa " DIRECCION002 " se le permitió por " DIRECCION003 ." -participe en los derechos de coinvenición- antes de haber siquiera solicitado la **patente** (año 1988) tomar medidas y hacer croquis del jaulón objeto del presente procedimiento.

El expresado motivo, a cuya admisión también se opuso el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen, ha de ser también desestimado, ya que el escrito de " DIRECCION003 .", al que se refiere este motivo y cuya autenticidad reconoce, en prueba de confesión judicial, el representante legal de la entidad actora, lo que dice, en esencia, es que el sistema (pack) de apile de botellas de cava y el volteador manual de las mismas, existente en las instalaciones de "Codorniu", fué desechado por ellos por la menor capacidad de las botellas bordelesas para soportar presiones a alturas elevadas, ante lo cual el Sr. Imanol , con la colaboración de " DIRECCION003 .", ideó el jaulón especial para volteo objeto de litis y que, al comprobar que DIRECCION002 comenzaba a comercializar el sistema, acordaron solicitar la **patente** de invención a nombre de Embalajes Imanol (folio 111 de los autos), nada de lo cual contradice, sino que confirma, los hechos que las contestes sentencias declaran probados, en cuanto constitutivos de la acción ejercitada, los cuales han sido relacionados en el Fundamento jurídico segundo de esta resolución y reiterados en el tercero y que, como allí se dijo, han de ser mantenidos incólumes en esta vía casacional, al no resultar contradichos, sino confirmados, por la prueba de confesión judicial del representante legal de la entidad actora, cuya valoración ha sido correctamente hecha por la sentencia recurrida.

QUINTO.- En los motivos tercero y cuarto se denuncia, respectivamente, "infracción de los artículos 4 y 6 de la Ley sobre **Patentes** de Invención y Modelos de Utilidad de 20 de Marzo de 1986, en concepto de violación" (en el tercero) e "infracción de los artículos 4.1 y 8 de la Ley sobre **Patentes** y Modelos de Utilidad de 20 de Marzo de 1986, en concepto de violación" (en el cuarto). Procede el examen conjunto de esos dos motivos, al ser único y el mismo el objeto impugnatorio de ambos, que la recurrente lo hace consistir, en esencia, en que si la actora ya había fabricado y comercializado el jaulón litigioso con anterioridad a la fecha de solicitud del registro de su **patente** en el año 1989, en dicha fecha ya no constituía ninguna novedad el referido jaulón, a lo que agrega que "el sistema y la solución que con él se proporciona al problema del rezumado del corcho producido por la utilización de las modernas embotelladoras era ya conocido, al menos desde el año 1984, aunque aplicado a las botellas de cava no a las de vino", cuyo sistema venía siendo empleado por las Bodegas Codorniu.

Partiendo del supuesto de que las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen el carácter de cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde a los juzgadores de la instancia (Sentencias de esta Sala de 20 de Abril de 1989, 18 de Noviembre de 1991, 19 de Octubre de 1993, entre otras), los dos expresados motivos han de ser desestimados, ya que la sentencia recurrida, como antes hiciera la de primera instancia, declara probado que el jaulón litigioso, en sus características concretas, en sus reivindicaciones, ni era conocido, ni podía incluirse en el estado de la técnica, por cuanto entrañaba una novedad, que solo era conocida por su inventor, el cual solicitó el registro de su **patente** tan pronto como

surgió el peligro de ser comercializado por otros fabricantes, como así ocurrió con la entidad demandada, a lo que ha de agregarse que el sistema utilizado para las botellas de cava no era apropiado para las de vino, por lo que fué ideado por la entidad actora el jaulón litigioso con sus características propias, que no eran conocidas antes de la invención del mismo, ni estaban comprendidas en el estado de la técnica, en el sentido en que define dicho estado el artículo 6.2 de la Ley de **Patentes** de 20 de Marzo de 1986.

SEXTO.- Por el motivo quinto y último se denuncia ahora "infracción del artículo 112-1.a) de la Ley sobre **Patentes** y Modelos de Utilidad de 20 de Marzo de 1986 por inaplicación en relación con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 4, puntos 1 y 2 del artículo 6 y punto 1 del artículo 8 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de **Patentes**". En el alegato del mismo vuelve a insistir la recurrente en que, al haber la actora comercializado y exhibido el jaulón litigioso a otras empresas competidoras antes de solicitar el registro de su **patente**, cuando éste se produjo, ya no era ninguna novedad, por lo que viene a concluir que procede la declaración de nulidad de dicha **patente**.

El expresado motivo, que es una mera reiteración de los dos que le preceden, ha de fenecer por las mismas razones por las que han sido desestimados éstos, ya que, como se ha dicho en el Fundamento jurídico anterior y aquí nos vemos forzados a repetir, el jaulón litigioso, con sus reivindicaciones y características propias, constituye una novedad que no estaba comprendida en el estado de la técnica, por lo que su patentabilidad era totalmente procedente, como así se hizo en el momento en que quedó perfeccionado el mismo por su inventor y luego titular de la **patente**, a la que ha de prestarse la protección que legalmente le corresponde.

SEPTIMO.- El decaimiento de los cinco motivos aducidos ha de llevar aparejada la desestimación del recurso, con expresa imposición de las costas del mismo a la recurrente y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino que legalmente le corresponda.

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 presente recurso de casación, interpuesto por el Procurador D. Román Velasco Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil " DIRECCION001 .", contra la sentencia de fecha tres de Diciembre de mil novecientos noventa y dos, dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja en el proceso a que este recurso se refiere, con expresa imposición a la recurrente de las costas de dicho recurso y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal que le corresponda; librese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente de esta sentencia 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 .- Ignacio Sierra y Gil de la Cuesta.- Francisco Morales Morales.- Pedro González Poveda. Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Morales Morales, 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.