

Resumen y comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 692/2008, de 17 de julio de 2008

1. Antecedentes de hecho

Ariete SPA formuló demanda contra Electrodomésticos Solac S.A. por la infracción de la patente europea núm. 0721757 cuyo objeto era una "tritadora para vegetales motorizada" a través de la comercialización por la demandada de un aparato electrodoméstico denominado "batidora + pasapuré" modelo 435, por estar el mismo comprendido en la esfera de protección de la patente de la actora.

La sentencia dictada en dicho pleito estimó la demanda y declaró que el aparato de la demandada venía comprendido en el objeto de la patente europea núm. 0721757 y que la fabricación y comercialización de dicho aparato suponía una infracción de los derechos de exclusiva de la actora, pues aunque existían algunas diferencias entre ambos, las mismas no afectaban a las características esenciales de la patente.

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Bilbao por Electrodomésticos Solac S.A., recurso que fue admitido parcialmente quedando revocada la sentencia de Primera Instancia en el pronunciamiento relativo a la reparación de perjuicios y en el relativa a las costas procesales.

Contra dicha sentencia Ariete S.P.A formuló recurso de casación ante el Tribunal Supremo con base en un único motivo, cual es, la infracción de los arts. 63.b), 64.1 y 66.1 de la Ley de Patentes 11/1986¹.

¹ Artículo 63 de la Ley de Patentes 11/1986: "El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: b. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos."

Artículo 64 de la Ley de Patentes 11/1986: "1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados."

Artículo 66 de la Ley de Patentes 11/1986: "1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.

2. La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

- a. Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.
- b. Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.
- c. Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrán en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento."

2. Fundamentos de Derecho

Según el Tribunal Supremo, la sentencia recurrida no infringía el art. 63.b) de la LP según el cual "el titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá en especial, solicitar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos" porque no se le denegó la posibilidad de ese derecho sino que únicamente se le exigía la prueba de su concurrencia.

El Tribunal Supremo tampoco admitió la infracción del art. 64.1 LP por parte de la sentencia recurrida. Dicho artículo establece que "quien sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados", pero para el Tribunal Supremo este precepto no establece una presunción legal de existencia del daño porque la expresión "en todo caso" se refiere a la responsabilidad objetiva.

En cuanto a la infracción del Art. 66.1 y 2 de la LP, el Tribunal Supremo declaró que la sentencia recurrida no ignoró el contenido de tales preceptos, si no que se exigió la prueba fehaciente tanto del daño emergente como del lucro cesante, porque del texto de la norma no cabía deducir una presunción de existencia del daño sin necesidad de acreditamiento como también ocurría respecto del contenido del inciso 2 del mismo art. 66.

Por todo lo anterior, el Tribunal Supremo decidió rechazar el recurso de casación, pero no condenó a la recurrente al pago de las costas procesales por encontrar razonable su planteamiento al no existir una doctrina unitaria del propio Tribunal Supremo en relación con la necesidad o no de probar los daños indemnizables como consecuencia de la infracción de un derecho de propiedad industrial.

3. Comentario

En la sentencia de este caso, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la infracción de la patente de Ariete S.A., parte recurrente, y el posible derecho de la demandada a percibir una indemnización por daños y perjuicios de tal infracción.

La recurrente alegaba la infracción de los preceptos 63 (b), 64.1 y 66.1 de la Ley de Patentes 11/1986 y de la doctrina jurisprudencial relativa a daños y perjuicios sostenida por el Tribunal Supremo en sentencias anteriores. Según la recurrente, Electrodomésticos Solac S.A., al lanzar al mercado un aparato electrodoméstico (una batidora + pasapuré) comprendido en el objeto su patente (una trituradora para vegetales motorizada) había infringido los derechos de exclusiva que le concedía su patente, infracción de la que se derivaba un deber de indemnizar en concepto de daños y perjuicios.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo consideró en su sentencia que las alegaciones de la recurrente no podían ser estimadas por varios motivos:

Primero, porque la recurrente había elegido para determinar la cuantía de la indemnización el criterio de valoración del lucro cesante del art. 66.2 a) de la Ley española de Patentes 11/1986 y, a pesar de corresponderle la carga de la prueba, no había acreditado nada al respecto, tan sólo hizo referencia a la ganancia que habría obtenido en caso de no haber existido competencia en el mercado, sin fijar las bases en la demanda para tal indemnización.

Segundo, por la inaplicabilidad al caso de la doctrina "ex re ipsa" según la cual, verificada la infracción de la patente, no resultaría necesario acreditar la realidad del daño por medio de prueba.

En relación con la doctrina "ex re ipsa", el Tribunal Supremo admite la aplicación restrictiva de ésta en materia de patentes, tal y como se manifiesta en las sentencias del Tribunal Supremo Nº 360/2000 de 5 de abril de 2000 (Improve, SA vs. Andrés G. A.) y Nº 918/2001 de 25 de octubre de 2002 (Planeta Crédito, SA. vs. Gustavo A. F. B. en nombre propio y como legal representante de las entidades "STEGS" - Sistemas Técnicos de Explotación de Grandes Superficies y "Disicom, SCP"). Sin embargo, rechaza la aplicación general de esta doctrina y no admite la existencia de una presunción legal del daño causado en casos de infracción de patentes que excluya la necesidad de la prueba.

La particular importancia de esta sentencia reside precisamente en que el Tribunal Supremo pone de manifiesto su Doctrina en materia de resarcimiento de daños y perjuicios, en virtud del cual no existe una presunción legal aplicable con carácter general sobre la existencia real efectiva de los daños. El Tribunal Supremo reafirma la tesis de que no hay una doctrina jurisprudencial mayoritaria que permita fundamentar una presunción legal de existencia del daño en materia de patentes, lo que supone en este caso que por el hecho de que se haya infringido la patente de Ariete S.A. no se puede presumir la existencia del daño si éste no ha sido probado y no se ha acreditado la cuantía exacta del mismo.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley nº 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf

Resumen y comentario en inglés- RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2976

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.
(Proyecto UAIPIT – www.uaipit.com)