

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 893/95, de 18 de octubre de 1995

1. Antecedentes de hecho

La entidad mercantil "Criaderos Minerales y Derivados, S.A." (Crimidesa) formuló demanda contra "Sulfatos Químicos, S.A." (Sulquisa) por la violación del derecho de patente y nulidad de la patente nº 504459, como licenciataria exclusiva de la misma. La demandada se opuso alegando falta de legitimación activa. La demanda fue estimada íntegramente por el Juez de Primera Instancia declarando la violación del derecho de la demandante y la nulidad de la patente mencionada.

Dicha sentencia fue recurrida en apelación por "Sulfatos Químicos, S.A" (Sulquisa), que fue estimado por el la Audiencia Provincial, la cual revocó la sentencia de Primera Instancia al apreciar falta de legitimación activa por no haber acreditado la transmisión del derecho de patente ni su inscripción en el Registro.

La demandante, "Criaderos Minerales y Derivados, S.A.", recurrió ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso presentado por "Criaderos Minerales y Derivados, S.A." constaba de los siguientes cinco motivos: violación del art. 113.1 de la Ley de Patentes 11/1986¹; infracción por interpretación errónea del Art. 79.2 de la LP²; infracción de la doctrina establecida por la jurisprudencia del TS; violación del art. 661 del C.C.; y por último,

¹ Artículo 113 de la Ley de Patentes 11/1986: "1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, letra d), del artículo anterior sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.

2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.

3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.

4. No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa."

² Artículo 79 .2 Ley de Patentes: "Salvo en el caso previsto en el artículo 13, apartado 1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes."

violación del art. 124.1 de la LP³.

El Tribunal Supremo hizo unas consideraciones previas al examen de los motivos del recurso sobre la cuestión de la legitimación activa de la demandante en este caso. El Tribunal entendió que la demandante no tenía una legitimación activa suficiente por carecer de base sustantiva para actuar como demandante.

El recurso fue desestimado por el Tribunal condenando a "Criaderos Minerales y Derivados, S.A." (Crimidesa) al pago de las costas procesales

En cuanto al primer motivo del recurso, la recurrente alegó la infracción del art. 113.1 de la Ley de patentes porque la sentencia recurrida al declarar la falta de legitimación no tuvo en cuenta que se ejercitaron dos acciones, la de violación de derechos y la de nulidad, y que para ejercer la última de ellas no es necesario ser titular del derecho, sino que basta con considerarse perjudicado. El Tribunal Supremo rechazó este motivo al considerar que ambas acciones en realidad se basan en la de una licencia exclusiva, la cual no existía en el momento de interponer la demanda y dado que dicha licencia se oponía a terceros sin estar inscrita, la legitimación activa no podía ser reconocida para ninguna de las dos acciones porque el art. 79 de la LP atribuye el ejercicio de las mismas al titular de la patente.

El segundo de los motivos denuncia la infracción del art. 79.2 de la LP, porque según la recurrente en el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia ya estaban inscritas en el Registro tanto la transmisión a los herederos de la patente y la licencia exclusiva otorgada por estos. El Tribunal Supremo desestimó el motivo ya que la legitimación del actor debía existir en el momento de entablar la demanda, lo cual no ocurrió en este caso, no siendo además subsanables los defectos de legitimación.

El tercer motivo del recurso planteaba la infracción de la doctrina jurisprudencial según la cual no es lícito desconocer la personalidad o legitimación de una parte en el pleito cuando se estas son reconocidas fuera de él. El Tribunal Supremo rechazó este

³ Artículo 124 de la Ley de Patentes.: "1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

2. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por violación de la patente, podrá requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

3. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento."

Disponible en UAIPIT:

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

argumento señalando de nuevo que personalidad y legitimación son conceptos diferentes y que los requisitos legales de escritura y posterior inscripción de la licencia exclusiva impedían actuar a la recurrente como demandante porque no reunía tales condiciones.

El cuarto motivo del recurso fue desestimado por el Tribunal al no apreciar violación alguna del art. 661 del CC, ya que en ningún momento la sentencia recurrida negó que los herederos hubiesen sucedido a su causante en la titularidad de la patente, si no que el asunto conflictivo se refería a la transmisión de la misma por medio de licencia exclusiva y a su inscripción.

El quinto y último motivo se refiere a la violación del art. 124 de la Ley de patentes el cual señala que "salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva". El Tribunal Supremo con base en los argumentos expuestos en los motivos anteriores sobre la falta de transmisión del derecho y de inscripción de la licencia exclusiva, declaró procedente el rechazo de este último motivo.

Con respecto a la cuestión de la legitimación activa para ejercer una acción de violación de una patente, el Tribunal Supremo señaló que si bien la Ley reconocía tal derecho al titular de una licencia exclusiva inscrita en los mismos términos que el titular, ello no ocurre con el titular de una licencia no inscrita, pues la misma sólo opera inter partes, pero no es oponible a terceros. En cuanto a la acción de nulidad, el Tribunal Supremo explicó que para poder ejercer dicha acción es necesario justificar un interés en que se declare la nulidad y acreditar el perjuicio que la patente atacada le causa. Por tanto, para tener legitimación para solicitar la nulidad de una patente no basta con alegar ser el titular de una licencia no inscrita si no se acredita un perjuicio. En este caso la demandante no actuó en ningún momento como perjudicada sino como si fuese la titular de la patente, no estándole ello permitido porque la licencia no estaba inscrita en el momento de haber interpuesto la demanda, de forma que en su lugar debería haber pedido al titular de la patente que actuase.

3. Comentario

En esta sentencia se refiere a una cuestión fundamental del Derecho español de patentes: la legitimación del licenciataria exclusivo para ejercer una acción de nulidad o una acción por infracción.

La legislación española se refiere a este asunto en el artículo 124 de la Ley de patentes y establece que "salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva". De la lectura de este artículo no parece desprenderse que la licencia exclusiva deba cumplir con ningún requisito adicional como la inscripción en el Registro para que se admita la legitimación del

licenciataria exclusivo. Sin embargo, el artículo 79.2 establece que las licencias de patentes sólo tendrán efectos frente a terceros de buena fe desde el momento que hubieran sido inscritas en el Registro de patentes. De manera que para ejercer cualquiera de las acciones anteriores como licenciataria se tienen que dar los dos requisitos: ser licenciataria exclusivo y haber inscrito dicha licencia en el Registro en el momento de interponer la demanda.

En este caso el Tribunal Supremo rechazó acertadamente las pretensiones de la recurrente porque los requisitos mencionados no estaban presentes en el momento de interponer la demanda. Es este un caso enmarcable en el ámbito del artículo 124.2 de la LP que permite al licenciataria que no reúna las condiciones mencionadas "requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente". Además, en este caso el mismo precepto permite al licenciataria actuar si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses.

En cuanto a la acción de nulidad de la patente, la Ley de patentes permite (art. 113⁴) a cualquiera que se considere perjudicado solicitar la declaración de nulidad. En esta sentencia, el Tribunal Supremo ha concretado la necesidad de acreditar dicho perjuicio, no bastando con invocar la titularidad de un derecho para que se aprecie dicha condición automáticamente. El Tribunal Supremo con buen criterio, ha tenido especialmente en cuenta por una parte, que la demandante no empleó los medios procesales adecuados que la Ley de Patentes pone a su alcance para la defensa de sus intereses y condenando el intento de la demandante de que se le reconozcan prerrogativas que legalmente no le corresponden atendiendo a su status jurídico.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 11/1986, 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=2972

⁴ Artículo 113 de la Ley de Patentes: "1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, letra d), del artículo anterior sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.

2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.

3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.

4. No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa.



Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)