

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 976/2004 del Tribunal Supremo, de 18 de octubre de 2004 (Material Auxiliar de Juego, S.A. contra Interpel, S.A. y Valenciana de Productos Eléctricos, S.A.)

1. Antecedentes de hecho

La empresa Material Auxiliar de Juego, S.A. (MAJ, S.A.) formuló demanda contra Interpel, S.A. y Valenciana de Productos Eléctricos, S.A. (Vaprel, S.A.) por infracción de dos patentes y dos modelos de utilidad de su propiedad. La demanda fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación, planteando la demandante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

La recurrente basó el recurso en cinco motivos. El primero de ellos denunciaba la infracción del Art. 632 de la LEC y el Art. 1243¹ del Código Civil. En el segundo motivo se denunciaba la infracción por aplicación indebida del Art. 4.2 c) y 4.3 de la Ley de Patentes 11/1986. El tercer motivo del recurso se refería a la infracción de los Arts. 4.1, 6, 7, 49, 50, 51 y 62 de la Ley de Patentes 11/1986 y el Art. 8 de la misma por aplicación indebida. En el motivo cuarto se alegaba la infracción de los Arts. 1218² y 1225³ del Código Civil y por último, en el motivo quinto se denunciaba la infracción del Art. 24 de la Constitución Española, el Art. 1243 del C.C. y los Arts. 620⁴ y 622⁵ de la

¹ Este artículo ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición derogatoria única, apartado 2.

² El art.1218 establece: “Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”

³ El art.1225 establece: “El documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes.”

⁴ El art.620 establece: “Lo dispuesto en los artículos anteriores se observará también respecto a cualquier pretensión que tuviere por objeto la restitución a su dueño de alguno de los efectos e instrumentos del delito que se hallaren en poder de un tercero. La restitución a su dueño de los instrumentos y objetos del delito no podrá verificarse en ningún caso hasta después que se haya celebrado el juicio oral, excepto en el previsto en el artículo 844 de esta Ley.”

⁵ El art.622 establece: “Practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el Juez instructor, si éste considerase terminado el sumario, lo declarará así, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente para conocer del delito. Cuando no haya acusador privado y el Ministerio Fiscal considere que en el sumario se han reunido los suficientes elementos para hacer la calificación de los hechos y poder entrar en el trámite del juicio oral, lo hará presente al Juez de instrucción para que, sin más dilaciones, se remita lo actuado al Tribunal competente. La sustanciación de los recursos de apelación admitidos sólo en un efecto no impedirá nunca la terminación del sumario, después de haber el Juez instructor cumplido lo que preceptúa el artículo 227 de esta Ley, y habérsele participado por el Tribunal superior el recibo del testimonio correspondiente. En tales casos, al hacer el Secretario judicial la remisión del sumario a la Audiencia, cuidará de expresar los recursos de apelación en un efecto

LECrim.

El Tribunal Supremo tras examinar cada uno de los motivos, rechazó el recurso de casación, condenando a la recurrente al pago de las costas procesales.

En el primer motivo, la recurrente alegaba que la valoración de los informes periciales hecha por el Tribunal de Apelaciones había sido arbitraria y había establecido conclusiones diferentes a las fijadas en los informes periciales. El Tribunal Supremo rechazó este argumento declarando que la sentencia recurrida sí había tomado en consideración dichos informes periciales. Así, afirmó que los dos informes presentados partían de una misma premisa, que los sistemas de los litigantes consistían en un ordenador que funcionan con un programa informático distinto, lo que determinaba las diferentes prestaciones que uno y otro ofrecían. De ahí que, según el Tribunal Supremo, la decisión del Tribunal de Apelaciones de no admitir la infracción de los derechos alegada por la recurrente fuera correcta.

En cuanto al segundo de los motivos del recurso, la recurrente alegó que se aplicaron indebidamente los Art. 4.2 c) y 4.3 de la Ley de Patentes 11/1986 referidos a la patentabilidad de los programas de ordenador. El Tribunal Supremo señaló que dicho argumento no podía admitirse porque la sentencia recurrida resolvió que no procedía declarar la nulidad de las patentes de la demandante, solicitada por Interpel, S.A., la cual no recurrió dicho pronunciamiento. De esta forma, no cabía analizar esta cuestión en recurso de casación, pues la sentencia recurrida en opinión del Tribunal Supremo, aunque hace mención de la cuestión, no había aplicado las normas que se decían infringidas para fundamentar su resolución.

En relación al tercer motivo del recurso, el Tribunal Supremo declaró que no se podía admitir el motivo porque lo que en realidad proponía la recurrente a través del mismo, es que el propio Tribunal Supremo procediera a una nueva revisión del material probatorio, cuestión que no puede ser revisada a través del recurso de casación salvo que la valoración de dicho material probatorio se haya hecho de forma arbitraria, ilógica o irracional, lo que no quedó demostrado a juicio del Tribunal Supremo en este caso.

En el cuarto motivo del recurso, la recurrente alegaba error en la valoración de la prueba documental por existir documentos públicos que acreditaban la igualdad de los sistemas de las litigantes. El Tribunal Supremo explicó que el error en la valoración de la prueba se da cuando se niega a un documento fuerza probatoria que la ley le reconoce o cuando se atribuye al documento una fuerza probatoria que no tiene. Ninguno de esos dos casos se produjo a ojos del Tribunal Supremo en la sentencia recurrida. El mismo añadió que debía tenerse en cuenta que puesto que en el sistema procesal español se rige por la valoración libre de la prueba, no se infringe ninguna norma cuando el Juez se inclina por un medio o por otro de prueba para sentar sus conclusiones fácticas, tal y como ocurrió en este caso al darse mayor relevancia a prueba pericial que a la documental.

que haya pendientes. En la Audiencia quedará en suspenso la aplicación de los artículos 627 y siguientes hasta que sean resueltas las apelaciones pendientes. Si éstas fueran desestimadas, en cuanto la resolución en que así se acuerde sea firme, continuará la sustanciación de la causa conforme a los artículos citados; y si se diera lugar a alguna apelación, se revocará sin más trámite el auto del Juez declarando concluso el sumario y el Secretario judicial le devolverá éste con testimonio del auto resolutorio de la apelación, para la práctica de las diligencias que sean consecuencia de tal resolución.

Por último, en el quinto motivo del recurso se hace alusión al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio produciéndose indefensión como consecuencia de la existencia de una causa de recusación respecto a una de las peritos seleccionadas. EL Tribunal Supremo recordó que la proposición de recusación presentada se hizo fuera del plazo establecido legalmente al efecto, pero que aun admitiéndolo, no se podría admitir el motivo del recurso, porque la recurrente no cumplió con el requisito establecido en el Art. 1693 de la LEC al no haber recurrido la providencia en que el órgano judicial omitió pronunciarse sobre la pretendida recusación, admitiendo de esa manera que no fuera tenida en consideración en la sentencia recurrida.

3. Comentario

El Tribunal Supremo resolvió con esta sentencia un recurso de casación planteado en un caso de infracción de dos patentes y modelos de utilidad. El titular de dichos derechos de propiedad industrial solicitó en primera instancia y ante el Tribunal de Apelación que se declara la infracción de sus derechos, por entender que las demandantes habían desarrollado unos sistemas informáticos a partir de los ideados por él y que tales sistemas estaban protegidos como patentes y como modelos de utilidad. Ambas peticiones fueron desestimadas, volviendo a ser planteadas ante el Tribunal Supremo.

Según la recurrente, en la sentencia recurrida la valoración de la prueba pericial y documental se había hecho de forma arbitraria, pues en su opinión los informes de los expertos en la materia permitían concluir que los programas de ordenador que integraban los sistemas informáticos de las litigantes funcionaban de forma semejante. De ello se desprendía, en opinión de la recurrente, que las demandadas habían copiado ilegítimamente las invenciones que había protegido mediante patente y modelo de utilidad. El Tribunal Supremo precisó que al contrario de lo alegado por la recurrente, la sentencia recurrida sí había tenido en cuenta dichos informes, pero los mismos habían sido interpretados de forma diferente a como lo había hecho la recurrente, pues para el Tribunal de Apelaciones, los dos informes presentados partían de la premisa de que los sistemas de las litigantes funcionaban con un programa informático distinto, lo que daba lugar a que uno y otro ofrecieran prestaciones diferentes. De ahí que el Tribunal Supremo compartiera la opinión de que no se podía apreciar la infracción de los derechos de propiedad industrial que la recurrente alegaba.

En relación con lo anterior, la recurrente también alegó que el Tribunal de Apelaciones había realizado una valoración errónea de la prueba documental, por no haber tomado en consideración en su decisión unos documentos públicos que acreditaban la igualdad de los sistemas informáticos de las litigantes. El Tribunal Supremo señaló, sin embargo, que el error en la valoración de dicha prueba documental se hubiera producido si el Tribunal de Apelaciones hubiese negado la fuerza probatoria de dichos documentos públicos, lo cual a juicio del Tribunal Supremo no había ocurrido.

En conclusión, el Tribunal Supremo introduce en esta sentencia un criterio importante a tener en cuenta por la práctica ante supuestos como el presente, en el que los diferentes medios de prueba acerca de la existencia o no de infracciones de derechos de propiedad industrial no ofrecen una respuesta definitiva, sino que dan lugar a conclusiones

opuestas.

El Tribunal Supremo estableció que conforme al criterio de libre valoración de la prueba que rige en el ordenamiento procesal español⁶ los tribunales pueden inclinarse a la hora de resolver el caso por las conclusiones de los informes periciales, en lugar de apoyarse en la prueba documental, lo que permitió concluir al Tribunal Supremo que no había existido infracción alguna de los derechos de propiedad industrial, confirmando así la sentencia recurrida.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (actualizada 2006):

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf

Constitución española de 1978:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154_consti_esp.pdf

Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3005

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.
www.UAIPIT.com -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.

⁶ El principio de valoración libre de la prueba implica que el juez es plenamente libre a la hora de dar determinado valor al resultado de una prueba de cara a la sentencia que dicte. Como ejemplos del sistema de valoración libre cabe citar la prueba testifical, pericial o la inspección ocular del juez. Como ejemplos de valoración legal, es decir, en los casos que ley automáticamente hace derivar unos determinados efectos jurídicos del resultado de la prueba, la prueba documental y la prueba de confesión judicial.