

Roj: **STS 163/2017** - ECLI: **ES:TS:2017:163**Id Cendoj: **28079110012017100037**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **26/01/2017**Nº de Recurso: **1120/2014**Nº de Resolución: **46/2017**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO**Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 26 de enero de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por don Samuel y la mercantil Ungría Patentes y Marcas S.A. representados por la procuradora doña Macarena Rodríguez Ruíz bajo la dirección letrada de don Bernardo Ybarra Malo de Molina y don Ismael Valera Bonet (Muñoz Arribas Abogados S.L.P.), contra la sentencia dictada el 13 de febrero de 2014 por la Sección 25.ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación núm. 330/2013 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 2232/2010 del Juzgado de Primera Instancia n.º 37 de Madrid sobre Acción declarativa de cumplimiento contractual. Ha sido parte recurrida Huntsman Internacional LLC, representada por la procuradora doña María Ángeles Almansa Sanz y bajo la dirección letrada de don Plácido Molina Serrano.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** *Tramitación en primera instancia.*

1. La procuradora doña M.ª Ángeles Almansa Sanz, en nombre y representación de Huntsman International LLC (en adelante «Huntsman»), interpuso demanda de juicio ordinario contra don Samuel y la mercantil Ungría Patentes y Marcas S.A. (en adelante «Ungría») en la que solicitaba se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos:

«1.- Que se declare que D. Samuel y la agencia Ungría Patentes y Marcas S.A. incurrieron en negligencia por incumplimiento de sus obligaciones como Agente de la Propiedad Intelectual, en relación al pago de la Patente europea número EP 1.211.224 B1 "Óxido ácido microporoso con propiedades catalíticas, ITQ-18";

»2.- Que fue con motivo de tal negligencia de los demandados que la Patente europea número EP 1.211.224 B1 caducó, perdiendo mi mandante sus derechos sobre ella;

»3.- Que como consecuencia de lo anterior se declare que tanto D. Samuel como la entidad Ungría Patentes y Marcas, S.A., son responsables civiles solidarios de los daños y perjuicios causados a Huntsman por la pérdida de la Patente europea número EP 1.211.224 B1 «Óxido ácido microporoso con propiedades catalíticas, ITQ-18».

»4.- Que condene en costas a la demandada».

2. La demanda fue presentada el 8 de noviembre de 2010 y repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Madrid y fue registrada con el núm. 2232/2010. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3. La procuradora doña Macarena Rodríguez Ruíz, en representación de don Samuel y Ungría Patentes y Marcas S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:



«[S]e dicte sentencia, desestimando íntegramente la demanda absolviendo a don Samuel y Ungría Patentes y Marcas S.A., con expresa condena en costas al actor».

4. Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Madrid dictó sentencia de fecha 1 de febrero de 2013 , con la siguiente parte dispositiva:

«Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Huntsman International, LLC contra D. Samuel y contra Ungría Patentes y Marcas, S.A.:

» 1.º Declaro que D. Samuel y la agencia Ungría Patentes y Marcas, SA incurrieron en negligencia por incumplimiento de sus obligaciones como agentes de la propiedad intelectual, en relación al pago de la patente europea número EP 1.211.224 B1 "Óxido ácido microporoso con propiedades calalíticas, ITQ-18".

» 2.º Que fue con motivo de tal negligencia de los demandados que la patente europea número EP 1.211.224 BI caducó, perdiendo Huntsman International, LLC sus derechos sobre ella.

» 3.º Declaro que D. Samuel y Ungría Patentes y Marcas, SA son responsables civiles solidarios de los daños y perjuicios causados a Huntsman International, LLC, por la pérdida de la patente europea número EP 1.211.224 B1 "Óxido ácido microporoso con propiedades catalíticas, ITQ-18".

» 4.º Condeno a D. Samuel y a Ungría Patentes y Marcas, SA al pago a Huntsman International, LLC de la suma de dinero que como indemnización de los daños y perjuicios se determine en un futuro pleito sobre los problemas de la liquidación concreta de las cantidades a recibir, previo ejercicio de las correspondientes acciones declarativas por la interesada.

» 5.º Con imposición a la parte demandada de las costas de esta instancia, si las hubiere preceptivas, siendo a estos efectos la cuantía del pleito indeterminada».

**SEGUNDO.-** *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de don Samuel y Ungría Patentes y Marcas S.A.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección 25.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 330/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 13 de febrero de 2014 , cuya parte dispositiva dispone:

« FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Samuel y "Ungría Patentes y Marcas, S.A.", contra la sentencia n.º 28/2013, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 37 de Madrid, dictada el 1 de febrero de 2013 , en el juicio ordinario n.º 2.232/2010, procede confirmarla, con imposición de las costas procesales del recurso a la parte apelante».

3.- La procuradora doña Macarena Rodríguez Ruiz en nombre de don Samuel y Ungría Patentes y Marcas S.A. presentó escrito solicitando aclaración y/o complemento de esta sentencia, que se resolvió mediante auto de fecha 12 de marzo de 2014 que declaraba no haber lugar a la aclaración y/o complemento de la misma.

**TERCERO.-** *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- La procuradora doña Macarena Rodríguez Ruiz, en representación de don Samuel y Ungría Patentes y Marcas S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

« PRIMERO.- INCONGRUENCIA POR *EXTRAPETITA* : la sentencia objeto de recurso considera que se ha producido una novación contractual, cuando los fundamentos de hecho y de Derecho de la demanda no hacían ninguna referencia a tal cuestión. Por el contrario, la demanda se basaba en la existencia de una relación contractual directa entre la actora y los demandados.

» Vulneración de las normas reguladoras que regulan la sentencia.

» SEGUNDO.- Hecho o antecedente de que se debió partir por dictar sentencia: los documentos de 12 de marzo de 2001 son unos poderes de representación, no unos contratos.

» Vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución ».

Los motivos del recurso de casación fueron:

« PRIMERO.- Vulneración de la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la novación subjetiva de un contrato.

» SEGUNDO.- Contradicción de la doctrina del Tribunal Supremo relativa al principio de relatividad de los contratos.



» TERCERO.- Contradicción de la doctrina del Tribunal Supremo respecto del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Agencia».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó Auto de fecha 4 de marzo de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de D. Samuel y Ungría Patentes y Marcas S.A. contra la sentencia dictada, con fecha 13 de febrero de 2014 aclarada por auto de 12 de marzo de 2014, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25.ª), en el rollo de apelación n.º 330/2013 dimanante de los autos de juicio ordinario 2232/2010 del Juzgado de Primera Instancia n.º 37 de Madrid».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación e infracción procesal, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 10 de octubre de 2016 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 24 de noviembre de 2016, en que tuvo lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO.- *Resumen de antecedentes.*

1. El presente caso plantea, como cuestión de fondo, el incumplimiento contractual de un agente de propiedad industrial y de la entidad de patentes y marcas de la que era administrador y propietario mayoritario, al haber dejado caducar una patente que había sido objeto de licencia por los titulares de la misma.

2. En síntesis, la entidad Huntsman International, LLC. formuló demanda frente a don Samuel , agente de propiedad industrial, administrador y propietario mayoritario de la mercantil Ungría Patentes y Marcas, S.A., también demandada, en la que ejercitaba acción declarativa de responsabilidad civil por incumplimiento contractual solicitando que se declarase que los demandados habían incurrido en negligencia por incumplimiento de sus obligaciones como agentes de la propiedad industrial, en relación al pago de la patente europea n.º EP 1.211.224 B1 «óxido ácido microporoso con propiedades catalíticas, ITQ-18». El incumplimiento trae causa de la negligencia de los demandados que dejaron caducar dicha patente.

De la demanda, se desprende que la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) solicitaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la patente denominada «óxido ácido microporoso con propiedades catalíticas, ITQ-18». Fue concedida la invención el 21 de diciembre de 2001. Ungría Patentes y Marcas, S.A ganó la concesión de sendos contratos administrativos con la UPV y el CSIC, quienes otorgaron poder a Ungría Patentes y Marcas, S.A. a través del apoderamiento a don Samuel como agente de propiedad industrial de ambas entidades, para solicitar la patente europea para algunos países, que se dejó caducar para algunos países y se validó en otros. La UPV y el CSIC firmaron con Huntsman un contrato de licencia no exclusiva sobre la patente ITQ-18. UPV remitió un correo electrónico el 31 de mayo de 2006 a Ungría Patentes y Marcas, S.A. en el que le informaba del otorgamiento de la licencia a Huntsman y le indicaba que en relación con el mantenimiento de la patente todas las decisiones sobre la continuación de la tramitación y autorización de los pagos correspondientes a la patente corresponderían en lo sucesivo a la empresa Huntsman. También le indicaba que para la autorización de los pagos se pusieran en contacto con el Sr. Baltasar en una dirección de correo determinada, con copia a la UPV. Ungría aceptó el encargo pero envió los correos a una dirección de correo equivocada, lo que motivó que Huntsman no pudiera recibir ningún envío y que se dejara caducar la patente por falta de pago de la anualidad correspondiente. La demandante responsabiliza a Ungría de la caducidad de la patente por no remitir los correos a la dirección que le fue indicada.

La demandada niega que mantuviera relación contractual con Huntsman, siendo sus únicos clientes la UPV y el CSIC, además de ser éstos los titulares de la patente al no haber sido transmitida, sin que el contrato de licencia suscrito entre Huntsman y la UPV y el CSIC generase efecto alguno respecto a Ungría que no participó en el mismo, en virtud del principio de relatividad de los contratos.

3. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda. En ese sentido declaró lo siguiente. Que quedaba acreditado que, en virtud de las obligaciones del contrato de licencia, las propietarias de la patente hacían una cesión en favor de Hustrman de todas las decisiones sobre la continuación de la tramitación y la autorización de los pagos correspondientes, asumiendo ésta los derechos que correspondían a los



propietarios de la patente de modo que en el futuro cumplimiento del contrato de mantenimiento y tramitación de patentes suscrito entre la UPV y el CSIC y Ungría, era Huntsman quien, por cesión de los derechos de aquéllos, debía tomar las decisiones y ejecutar los pagos. Que también ha resultado acreditado que dicha modificación subjetiva fue conocida y aceptada por Ungría Patentes y Marcas, S.A., pues precisamente en cumplimiento de tal cesión es por lo que dirigió sus comunicaciones recordatorias del mantenimiento y solicitud de autorización de pago a Huntsman y no a los titulares de la patente. Que tampoco resultaba un hecho controvertido que entre las obligaciones contractuales de Ungría estaba la de vigilancia de las patentes que iban a caducar, comunicándolo a la contraparte y recabando de ella la autorización de los pagos correspondientes y que de la responsabilidad contractual asumida por Ungría Patentes y Marcas, S.A. respondía solidariamente don Samuel en virtud del artículo 9 de LCA . Que, a su vez, los términos del mandato resultaban claros y precisos, pese a lo cual Ungría remitió los correos a una dirección equivocada, distinta a la que figuraba en el mandato, como reconoció en la prueba de interrogatorio, por lo que nunca llegó a su destinatario, sin que el aviso a la UPV puesta en copia pueda entenderse como suficiente, ya que no era a ella de quien debía recabarse las autorizaciones de pago, que habían pasado a ser competencia y responsabilidad de Huntsman. Además, nunca se preocupó de obtener acuse de recibo por el destinatario y nunca comprobó si la dirección era errónea consultando las iniciales instrucciones. Esta negligencia ocasionó la caducidad de la patente por falta de pago de las tasas anuales y que Huntsman perdiera los derechos sobre ella.

Por último, consideró que en el presente caso se había producido una subrogación subjetiva con base en los artículos 1203 y siguientes del Código Civil .

4. Interpuesto recurso de apelación por la demandada, la sentencia de la Audiencia, con desestimación del mismo, confirmó la sentencia de primera instancia.

5. Frente a la sentencia de apelación, la demandada interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

#### **Recurso extraordinario por infracción procesal.**

**SEGUNDO.-** *Incongruencia y errónea valoración de la prueba. Cuestiones de índole sustantiva.*

1. La recurrente interpone recurso extraordinario por infracción procesal que articula en dos motivos.

En el primer motivo, al amparo del ordinal segundo del artículo 469.1 LEC , denuncia la vulneración de los artículos 216 y 218.1 LEC por incongruencia *extra petita*.

Argumenta que la sentencia objeto de recurso considera que se ha producido una novación contractual, cuando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda no hacían ninguna referencia a tal cuestión, sino que partían de la existencia de una relación contractual directa entre la actora y los demandados.

2. El motivo debe ser desestimado.

La sentencia de la Audiencia, no incurre en la incongruencia alegada, pues la desestimación del recurso de apelación guarda una estricta congruencia con los hechos y fundamento de derecho que, alegados por la demandante, justificaban el *petitum* de la demanda, que fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia.

En cualquier caso, la recurrente, a lo largo de la exposición del motivo, lo que plantea es una cuestión de índole claramente sustantiva que queda fuera de la naturaleza y función de este recurso extraordinario.

3. En el segundo motivo, al amparo del ordinal cuarto del artículo 469.1 LEC , la recurrente denuncia la vulneración en el proceso civil de los derechos fundamentales, con relación al artículo 24 CE . En particular, denuncia la infracción de los artículos 209.3 , 218.2 , 317 , 319 , 324 y 326 LEC , por errónea valoración de la prueba documental, pues la prueba se realiza sobre unos poderes de representación y no sobre unos contratos como asevera la sentencia recurrida.

4. El motivo debe ser desestimado.

Aparte de la acumulación indiscriminada de infracciones de distinta naturaleza, la recurrente, en la línea del anterior motivo, no impugna hechos fácticos, sino la valoración de la prueba en relación a la consecuencia jurídica que obtiene la sentencia recurrida. De forma que dicho motivo queda fuera de la función y alcance que tiene este recurso extraordinario.

#### **Recurso de casación.**

**TERCERO.-** *Contrato de gestión de tramitación internacional de patentes. Incumplimiento del adjudicatario del contrato de su obligación de gestión con relación al licenciario de la patente.*



1. La recurrente, al amparo del ordinal tercero del artículo 477.2 LEC, interpone recurso de casación que articula en tres motivos.

En el primer motivo, alega la vulneración de la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la novación subjetiva del contrato. Denuncia, con carácter general, la infracción de los artículos 1203, 1204, 1205 y 1209 del Código Civil, argumentando la falta de concurrencia de los requisitos establecidos para que dicha figura opere. Cita en apoyo de su tesis las SSTS de 18 de diciembre de 2012, 4 de abril de 2011 y 29 de abril de 2005. Cuestiona que quepa la subrogación dado el carácter administrativo del contrato de gestión para la patente. A su vez, argumenta que no cabe la novación subjetiva respecto del contenido de un poder de representación y que, en todo caso, tampoco cabe la subrogación dado que los titulares de la patente, son la UPV y CSIC.

2. El motivo debe ser desestimado.

En primer lugar, la formulación del motivo resulta vaga e imprecisa. En este sentido, a lo largo de toda su exposición, no indica que doctrina concreta de la jurisprudencia ha resultado infringida por la sentencia recurrida. Extremo que tampoco viene concretado en el acarreo de las sentencias que transcribe.

En segundo lugar, entrando en el fondo de las cuestiones que plantea, debe señalarse lo siguiente. En el primer término, la alegación de la naturaleza administrativa del contrato de gestión de la patente es una cuestión nueva, que no fue discutida ni en la primera, ni en la segunda instancia. En segundo término, ni la existencia del poder notarial, firmado por los poderdantes (UPV y CSIC), ni la titularidad de la patente en favor de dichos poderdantes, impiden apreciar el incumplimiento obligacional de la demandada con relación al licenciatario de la patente, a quien debió dirigir, tal y como aceptó, la gestión para el mantenimiento de dicha patente.

3. En el segundo motivo, la recurrente denuncia la vulneración de la doctrina del Tribunal Supremo con relación con el principio de relatividad de los contratos, con cita genérica del artículo 1257 del Código Civil y de las SSTS de 6 de octubre de 2005 y 10 de noviembre de 2010. Sostiene que aun teniendo en cuenta que se ha producido una novación subjetiva del contrato administrativo suscrito entre la UPV y el CSIC, de una parte y, de otra, Ungría Patentes y Marcas, S.L., resultaría improcedente la condena de la persona física de don Samuel ya que éste no fue parte en los contratos administrativos de la UPV y el CSIC puesto que éstos fueron adjudicados por los citados entes públicos a la mercantil Ungría Patentes y Marcas, S.A.

4. El motivo debe ser desestimado.

La formulación del motivo se realiza sin la debida técnica casacional. En este sentido se cita un precepto genérico, el artículo 1257 del Código Civil, cuya abstracción no puede fundar, por sí sola, un motivo del recurso de casación, ya que no se especifica la concreta infracción de la norma al caso concreto (entre otras, SSTS núms. 502/2013, de 30 de julio y 232/2000, de 8 de marzo). Concreción que tampoco se desprende de la jurisprudencia que cita, también de un modo general.

En cualquier caso, el motivo cuestiona los hechos acreditados en la instancia, esto es, tanto la intervención del Sr. Samuel, como de la entidad Ungría Patentes y Marcas, S.A., como parte contratante en la relación contractual llevada a cabo con los titulares de la patente, UPV y CSIC, como el compromiso asumido por el Sr. Samuel respecto de la gestión de la patente con relación al licenciatario de la misma, la entidad Huntsman Internacional, LLC.

5. En el motivo tercero, la recurrente denuncia la indebida aplicación de la Ley de Contrato de Agencia al presente caso, con cita de las SSTS de 2 de octubre de 2012 y 25 de febrero de 2009.

6. El motivo debe ser desestimado.

La referencia que realiza la sentencia recurrida con relación a la Ley del Contrato de Agencia se hace a mayor abundamiento, sin incidencia en la *ratio decidendi* del caso, que la sentencia recurrida concreta con claridad en la responsabilidad contractual derivada de los artículos 1101 y 1104 del Código Civil.

#### **CUARTO.- Costas y depósitos.**

1. La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación comporta que las costas causadas por los mismos se impongan a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 LEC.

2. Asimismo, procede la pérdida de los depósitos constituidos para la interposición de dichos recursos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª LOPJ.

#### **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido



**1.** Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de don Samuel y la entidad Ungría Patentes y Marcas, S.A., contra la sentencia dictada, con fecha 13 de febrero de 2014, aclarada por auto de 12 de marzo de 2014, por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 25.ª, en el rollo de apelación núm. 330/2013. **2.** Imponer las costas de los recursos a la parte recurrente. **3.** Ordenar la pérdida de los depósitos constituidos para su interposición. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma. Ignacio Sancho Gargallo Francisco Javier Orduña Moreno Pedro Jose Vela Torres

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ