



Roj: **STS 7794/1986 - ECLI:ES:TS:1986:7794**

Id Cendoj: **28079110011986101057**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **13/11/1986**

Nº de Recurso:

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **MARIANO MARTIN-GRANIZO FERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Núm. 674.-Sentencia de 13 de noviembre de 1986

PROCEDIMIENTO: Juicio especial de Propiedad Industrial.

MATERIA: Patentes de invención. Nulidad por falta de novedad.

DOCTRINA: El procedimiento que reivindica la patente registrada por el demandado como constitutivo de un perfeccionamiento, no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 46 del Estatuto de la Propiedad Industrial, es decir, la modificación de las condiciones esenciales de procedimientos ya conocidos. No cabe combatir en este tipo de recursos la valoración extraída por la Sala de apelación del conjunto de la prueba practicada, tomando para ello como base el resultado de alguno de los elementos integrantes del proceso.

En la villa de Madrid, a trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis; en los autos de juicio especial promovidos ante el juzgado de Primera Instancia de Barcelona número trece por Philips Ibérica, S.A.E., domiciliada en Barcelona, contra don Fidel , mayor de edad,

casado, industrial y vecino de Castelldefells (Barcelona), sobre nulidad de patente de invención; y seguidos en apelación ante la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, que ante nos penden en virtud de recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por la parte demandada representada por el Procurador don Ignacio Aguilar Fernández y la dirección del Letrado don Manuel María Velat Moragas, habiéndose personado la parte actora representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra y con la dirección del Letrado don José Martí de Veses.

Antecedentes de hecho

1. El Procurador don Ángel Joaniquet Ibarz en representación de Philips Ibérica S.A.E., formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número trece demanda de proceso especial contra don Fidel , sobre nulidad de patente estableciendo los siguientes hechos: Primero. La actora viose sorprendida al recibir del Agente de la Propiedad una carta-requerimiento por la que se le comunicaba que el señor Fidel era titular de la Patente de Invención, objeto del presente juicio y como quiera que la actora, fabricaba y explotaba "núcleos de palastros o reactancias para lámparas", idénticos a los de la citada Patente, se le requería para que cesase en dicha fabricación, así como procediese a indemnizar a su cliente, en diez millones de pesetas por lucro cesante. Segundo. El señor Fidel es el titular registral de la Patente de Invención NUM000 , cuya nulidad se solicita. Tercero. El señor Fidel solicitó dicha Patente en once de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro y le fue concedida el primero de abril de mil novecientos setenta y seis. Dicha Patente tiene por objeto un perfeccionamiento en los núcleos para reactancias y transformadores. Pues bien, la pariente extranjera de la actora, la sociedad N.V. Philips Glosilam- penfabrieken, con la prioridad de la Patente holandesa número 740.186 de nueve de febrero de mil novecientos setenta y cuatro solicitó del Registro de la Propiedad Industrial en siete de febrero de mi novecientos setenta y cinco, una Patente de Invención a la que correspondió el número



434.525 y que le fue concedida con la citada prioridad de nueve de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, el veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis. Aun llevando un número superior, era prioritaria respecto a la impugnada, por ocho meses. La Patente 434.525 tiene por objeto unos perfeccionamientos introducidos en una reactancia estabilizadora, muy curiosos y que anticipan absolutamente el contenido de la Patente número NUM000 del señor Fidel . Alegaba los fundamentos de Derecho que estimaba de aplicación al caso para terminar con la súplica de sentencia dando lugar a la demanda y declarando en su consecuencia la nulidad de dicha Patente de Invención, con expresa imposición de costas a la contraria.

2. Admitida la demanda y emplazado el demandado don Fidel , compareció en los autos en su representación el Procurador don Guillermo Lleo Biza que contestó a la demanda, oponiendo a la misma: Primero. Defecto en el modo de proponer la demanda. Falta de legitimación activa. Segundo. De acuerdo con el correlativo. Tercero y cuarto. De la comparación de ambas patentes resulta que los objetos a que se contraen son intrínsecamente distintos: en el demandado se trata de fabricar núcleos para reactancias y transformadores sin desperdicio ni recorte alguno del material utilizado, mientras que en la patente de la actora, el objeto consiste en que las reactancias estabilizadoras inductivas del tipo de caja puedan tener un perfil más esbelto y la caja de la misma pueda ser de dimensiones más reducidas. El actor con su patente no dice cómo la hace sino cómo está hecho. Quinto. Que no es objeto de la patente 434.525 reivindicar la forma de las chapas porque en su caso constituiría un modelo industrial. No reivindica la forma E. y T. En la memoria de dicha patente se describe que la forma de la chapa puede tener cualquier configuración. Si la actora afirma que las piezas del núcleo pueden ser de distintas formas, es evidente que no se está refiriendo al procedimiento patentado por el demandado. Además, la patente del demandado reivindica no la forma sino cómo obtenerla. Sexto. Se acompaña informe de un Ingeniero, por el que se deduce que las dos Patentes son objetos distintos. Séptimo. Se extiende en el tema y después de alegar los fundamentos que estimaba de aplicación al caso termina con la súplica de sentencia desestimando la demanda, con costas a la actora.

3. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas; y unidas a autos las practicadas se elevaron los mismos a la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial, previo emplazamiento de las partes, donde éstos hicieron sus oportunas alegaciones.

4. La Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona dictó sentencia con fecha nueve de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro con la siguiente parte dispositiva: Que estimando la demanda formulada por Philips Ibérica S.A.E. contra don Fidel , debemos declarar y declaramos la nulidad de la patente de invención número NUM000 , de la que es titular registral dicho demandado, por falta de novedad de la misma, patente concedida el uno de abril de mil novecientos setenta y seis por "perfeccionamientos en los núcleos para reactancias y transformadores", imponiendo las costas del pleito al referido demandado. Y firme que sea esta sentencia, devuélvase al Registro de la Propiedad Industrial el expediente reclamado y que obra en autos, con certificación de esta resolución, a los efectos que correspondan.

5. El Procurador don Ignacio Aguilar Fernández en representación de don Fidel , ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona con apoyo en los siguientes motivos:

Primero. Por infracción de ley al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal séptimo de la Ley de Enjuiciamiento Civil : por error de hecho en la apreciación de la prueba, resultando ello de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del Juzgador. La sentencia recurrida establece que "la patente de invención número NUM000 a favor del señor Fidel tiene por objeto esencial la construcción de núcleos para reactancias y transformadores mediante la utilización de unas piezas de chapa metálica que es la materia prima en forma de E. y T...", "mientras que la patente número 434.525 a favor de la parte actora se refiere a una reactancia estabilizadora inductiva que está formada por una combinación de un paquete de chapas en forma de E. una bobina eléctrica y un paquete de chapas en forma de T...", concluyendo por error que "de donde se infiere que las formas de T y E que se reivindican en la patente del señor Fidel ya estaban anticipadas en las de la actora". Resulta pues evidente por la misma Memoria descriptiva de la patente número NUM000 , que el objeto de la patente impugnada no es, como afirma la sentencia, por error, las formas de la chapa en T y E, sino un procedimiento que abarca una sucesión de operaciones mecánicas de sucesivos y consecutivos troquelados y cizallados de la cinta metálica que dan lugar a unas formas de E y T con unas proporciones y configuración determinada que producen el resultado industrial apetecido, cual es la ausencia de desperdicio de material. En el mismo sentido la memoria de la patente número 434.525 al afirmar que dicha patente consiste: el objeto es una reactancia estabilizadora inductiva formada por un paquete de chapas mutua y sensiblemente iguales, sin concreción de formas, por lo que en este sentido no cabe la anticipación a efecto de novedad y que las formas de las chapas que conforman los núcleos de las reactancias no tienen importancia alguna, como elementos conformadores del invento. Posteriormente, la Sala comete nuevo error número NUM000 , no reivindica un procedimiento estandarizado de troquelar como afirma la sentencia, sino



una sucesión de operaciones mecánicas consistentes en dos troquelados y dos cizallados consecutivos sobre cinta metálica, tendente a conseguir el resultado industrial de evitar el desperdicio absoluto de material, como queda reflejado en aquéllas.

Segundo. Por infracción de Ley al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil : por aplicación indebida del artículo cuarenta y seis párrafo primero del Estatuto de la Propiedad Industrial Real Decreto-Ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve y artículo cuarenta y nueve, párrafo primero, del mismo precepto legal. Este motivo de casación es la consecuencia lógica del primer motivo en que se ha recurrido la sentencia, por error de hecho de la apreciación de la prueba, resultando de ello que la Sala, ha aplicado a esos hechos, parcialmente el precepto del artículo cuarenta y seis del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuando se ha evidenciado que la patente de mi principal protege un perfeccionamiento en la construcción de núcleos de reactancias constituidos por una serie de operaciones mecánicas de troquelado y cizallado que no eran conocidas en su combinación y que producen un efecto nuevo como es la ausencia de desperdicio.

Tercero. Por infracción de ley y doctrina concordante, al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil : por violación, por inaplicación de los artículos once, párrafo primero en relación con los artículos cincuenta y siete, párrafo primero, cien, tercero y cuarenta y ocho-cuatro, del Estatuto de la Propiedad Industrial y doctrina legal contenida en sentencias de este Tribunal Supremo de veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y nueve , catorce de mayo de mil novecientos setenta y seis , veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta y nueve y diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y cuatro . Si la Sala hubiera tenido en consideración, como debía, la Memoria y Nota Reivindicatoria de las patentes impugnante e impugnada y hubiera aplicado los artículos citados y que han sido infringidos por tal inaplicación, hubiere llegado a una decisión o fallo totalmente contrario al recurrido, pues los objetos reivindicados están muy claros en dichos expedientes que obran en los autos, no pudiendo separar elementos principales o accesorios de los mismos para predicar una falta de novedad, pues ésta debe estudiarse respecto al objeto único en sí, que no es susceptible de funcionamiento o individualización de sus elementos y esto es lo que establecen las sentencias que como doctrina legal infringida hemos citado en este motivo de casación.

Cuarto. Por infracción de ley al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil : por violación del artículo ciento quince-uno en relación con el artículo cuarenta y nueve del Estatuto de la Propiedad Industrial, Real Decreto-ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve. Los preceptos infringidos establecen que "se considerará nuevo... lo que no es conocido ni ha sido practicado en España y en el Extranjero", declarándose la nulidad, cuando se justifique que no son ciertas, respecto del objeto de la patente de invención, "las circunstancias de... novedad, bien por una patente caducada o por ser de dominio público y asimismo la de no ser ni establecida, explotada o divulgada...". De las premisas fácticas, resulta que la patente impugnante no anticipa el objeto concreto en que consiste la patente de mi principal, por ser intrínsecamente distintos ambos; como tampoco se ha demostrado en los autos que el procedimiento reivindicado hubiera sido conocido ni explotado en España o en el Extranjero con anterioridad a la solicitud de patente de mi principal, en cualquier caso, aunque la patente impugnante tuviere por objeto el mismo que el patentado por mi principal, tampoco se podría considerar como no nuevo o que le falta novedad, ya que como consta, cuando se solicitó la patente de mi principal, únicamente se había solicitado en el Extranjero, pero no consta que se hubiere conocido ni explotado, ni publicado en España o en el Extranjero.

Quinto. Por infracción de la Ley y doctrina legal concordante al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, ordinal primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil : por violación del artículo cuarenta y seis, párrafo primero, en relación con el artículo cuarenta y ocho-tres, del Estatuto de la Propiedad Industrial, Real Decreto-ley veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve y Doctrina Legal establecida en sentencias del Tribunal Supremo del veintidós de marzo de mil novecientos ochenta , quince de octubre de mil novecientos setenta , veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y cuatro , veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y ocho , seis de mayo de mil novecientos setenta y ocho y doce de febrero de mil novecientos cincuenta y siete . Consta en autos y así se dispone en la sentencia que a diferencia de la patente impugnante, la patente impugnada, constituye su objeto un procedimiento de fabricación, declarando el Perito que efectuó el dictamen pericial -véase extremo dos de la parte demandada- que este procedimiento "es un modo o manera de efectuar un troquelado aprovechando al máximo al material... constituyendo una manera o modo de optimizar operaciones ya conocidas". Siendo esto así no puede afirmarse, como lo hace la sentencia, que el invento no tiene altura inventiva, por no producir efecto alguno inventivo nuevo en relación con las operaciones estándar de troquelar, pues hacerlo infringe por violación los artículos citados y la doctrina Jurisprudencial citada.

6. Admitido el recurso e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Mariano Martín Granizo Fernández.



Fundamentos de Derecho

1. El primero de los motivos contenidos en el recurso aquí contemplado, se encaja en el número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Ritos y en el se denuncia el error de hecho en la apreciación de la prueba resultante de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador. Su fundamentación, se encuentra, en que la sentencia impugnada dice en su tercer considerando que la patente número cuatrocientas veintinueve mil novecientas cincuenta y uno, que es la del recurrente, "tiene por objeto esencial la construcción de núcleos para reactancias y transformadores mediante la utilización de unas piezas de chapa metálica que es la materia prima en forma de E y T...", mientras que la patente número cuatrocientas treinta y cuatro mil quinientas veinticinco a favor de la parte actora se refiere a una reactancia estabilizadora inductiva que está formada por una combinación de chapas en forma de E, una bobina eléctrica y un casquete de chapas en forma de T...", concluyendo por error que "de donde se infiere que las formas T y E que se reivindican en la patente del señor Fidel ya estaban anticipadas en las de la actora", afirmaciones que no son exactas según el recurrente, en cuanto de la Memoria de la Patente número cuatrocientos veintinueve mil novecientas cincuenta y una resulta que dicha patente "tiene por objeto introducir un perfeccionamiento en la construcción de núcleos para reactancias y transformadores".

2. Esta motivación claudica: porque la conclusión de la Sala "a quo" que en ella se impugna, surge, cual se indica en su considerando tercero, del análisis de "las pruebas practicadas", entre la cuales se encuentran el informe pericial que como en dicho fundamento se dice con relación al concreto extremo que en el motivo se indica (o sea, el de la forma de las chapas y el perfeccionamiento que en su opinión ella supone) "de donde se infiere que las formas T. y E. que se reivindican en la patente del señor Fidel ya estaban anticipadas en las de la actora y así se afirma rotundamente en el punto o extremo décimo del informe pericial obrante al folio ciento veintitrés e incluso se admite asimismo en las conclusiones del peritaje que aportó el demandado (folio cien) y aunque según los razonamientos de éste y de su propio perito, el objeto de la patente no es la forma de la chapa exclusivamente, sino la forma unida al modo de ejecución, según ciertas proporciones y dimensiones, tampoco esto tiene entidad técnica suficiente para constituir una novedad porque el procedimiento de fabricación reivindicado no representa ningún perfeccionamiento, sino todo lo más, un simple modo o manera de troquelar". A la claudicación ya anunciada contribuye también, que cual tiene declarado esta Sala con uniforme constancia y ha de reiterarse aquí por tratarse de recurso amparado bajo el régimen de la legislación procesal anterior a la reforma producida el año mil novecientos ochenta y cuatro la Ley de Enjuiciamiento Civil, no cabe combatir en este tipo de recursos la valoración extraída por la Sala de Apelación del conjunto de la prueba practicada tomando para ello como base el resultado de alguno de los elementos integrantes del proceso, que es lo aquí pretendido, no obstante estar perfectamente acomodado el juicio que el Tribunal sentenciador ha realizado de las pruebas practicadas en la litis a los principios de la más sana crítica.

3. El motivo segundo centra su atención en el número primero del mismo precepto que el anterior, por estimarse que la sentencia impugnada incide en aplicación indebida del artículo cuarenta y seis, párrafo primero y cuarenta y nueve párrafo primero del Estatuto de Propiedad Industrial publicado por Real Orden de treinta de abril de mil novecientos treinta. Esta motivación es una consecuencia de la anterior, en cuanto sobre la base de que la Sala "a quo" no valoró adecuadamente la prueba en dichos documentos contenido, a los hechos erróneamente deducidos por ella aplicó indebidamente los preceptos que se citan como infringidos. El perecimiento de esta motivación se produce como jurídica consecuencia de la desestimación del precedente, dado que al haber sido ponderada en debida forma la prueba practicada, los preceptos que aquí se estiman inadecuadamente empleados lo han sido en realidad oportunamente.

4. Algo parecido acontece con el tercer motivo, en el cual, la infracción que se dice cometida por el juzgador de apelación es la inaplicación de los artículos once, párrafo primero, en relación con los cincuenta y siete, párrafo primero, cien número tercero y cuarenta y ocho, párrafo cuarto del Estatuto de la Propiedad Industrial, así como de la doctrina de esta Sala que cita, motivación que sigue apoyándose en la Memoria indicada en la primera, con lo que, por dicha razón, ineludiblemente decae al haber quedado descartado dicho motivo. Pero es que, además, se está intentando una vez más hacer supuesto de la cuestión, toda vez que no obstante la clara declaración del considerando tercero de la sentencia impugnada que ha quedado transcrito en el segundo de estos fundamentos, persiste el recurrente en pretender dar al proceso una nueva orientación proyectando sobre lo que él considera que la Memoria de su patente de invención perseguía y que ya fue contemplado y resuelto por la resolución que aquí se recurre en forma discrepante con la por el pretendida.

5. No mejor destino corresponde a los motivos cuarto y quinto, en los que se alega la violación del artículo ciento quince número primero en relación con el cuarenta y nueve -no dice párrafo ni número- (motivación cuarta) y la violación del artículo cuarenta y seis, párrafo primero en relación con el cuarenta y ocho número tercero y doctrina de esta Sala que cita (motivo quinto). Tal desestimación se produce, por el hecho de estar



ambos haciendo supuesto de la cuestión, pretendiendo confundir al juzgador con base en que la patente impugnante no supone novedad y no era conocida en España, por lo que en razón de los artículos citados como infringidos, ha de casarse resolución impugnada. Con ello, se olvida una vez más que en el tercer considerando de dicha resolución se dice: "En resumen, el procedimiento que reivindica la patente registrada a favor del señor Fidel como constitutivo de un perfeccionamiento, no reúne los requisitos a que se refiere el artículo cuarenta y seis del Estatuto de la Propiedad Industrial, es decir, la modificación de las condiciones esenciales de procedimientos ya conocidos y, en consecuencia, al no producirse ningún resultado nuevo ni existir tampoco un procedimiento nuevo para lograrlo...".

6. El perecimiento de todas sus motivaciones provoca la del recurso en su totalidad, con las consecuencias del artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley Procesal .

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 recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Fidel contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, en fecha nueve de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro . Condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Manuel González Alegre.- Rafael Casares.- Cecilio Serena.- Mariano Martín Granizo Fernández.- Ramón López Vilas.- Rubricado.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. don Mariano Martín Granizo Fernández, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico.- Antonio Docavo.- Rubricado.