



Roj: **STS 1937/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1937**

Id Cendoj: **28079110012017100306**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **18/05/2017**

Nº de Recurso: **2892/2014**

Nº de Resolución: **310/2017**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP V 5082/2014,**
STS 1937/2017

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 18 de mayo de 2017

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia, sección 9.ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia. El recurso fue interpuesto por la entidad Jorferes S.L., representada por el procurador Luis Fernando Granados Bravo. Es parte recurrida las entidades Henkel Ibérica S.A. y Henkel Ireland Limited, representada por la procuradora María Isabel Campillo García.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *Tramitación en primera instancia*

1. El procurador Carlos Javier Aznar Gómez, en nombre y representación de la entidad Jorferes S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia, contra la entidad Henkel Ibérica S.A., para que se dictase sentencia:

«mediante la que, previa estimación íntegra de la demanda declare la nulidad de la patente ES.2171293, dejándola sin valor y efecto, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración de nulidad, debiéndose notificar a la Oficina Española de Patentes y Marcas dicha declaración de nulidad a los efectos legales oportunos».

2. La procuradora Lourdes Bañón Navarro, en representación de la entidad Henkel Ibérica S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que se desestime íntegramente la demanda, imponiendo las costas a la entidad demandante».

3. Tras la celebración de la audiencia previa, se estima la falta de litisconsorcio pasivo necesario y se acuerda emplazar a la entidad Henkel Ireland Limited.

4. La procuradora Lourdes Bañón Navarro, en representación de la entidad Henkel Ireland Limited, contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que se desestime íntegramente la demanda, absolviendo libremente a mi representada de las pretensiones en ella contenidas e imponiendo las costas a la entidad demandante».

5. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia dictó sentencia con fecha 3 de diciembre de 2013, cuya parte dispositiva es como sigue:



«FALLO: Que debo acordar y acuerdo desestimar la demanda formulada a instancia del Procurador de los Tribunales D. Carlos Javier Aznar Gómez, en nombre y representación de la mercantil Jorferes S.L., contra Henkel Ibérica SA y Henkel Ireland Limited, representadas por la Procuradora de los Tribunales Dña. Lourdes Bañon Navarro, todo ello con condena en costas a la parte actora».

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Jorferes S.L.
2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 9.^a de la Audiencia Provincial de Valencia, mediante sentencia de 1 de octubre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«FALLO: Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante Jorferes SL contra la sentencia dictada en fecha de 3/12/2013 por el Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia en proceso ordinario 169/2012; se revoca la falta de legitimación activa de Jorferes SL, desestimamos la demanda presentada por tal entidad contra Henkel Ireland Limited y Henkel Ibérica SA absolviéndolas de sus pretensiones, imponiéndose a la actora las costas causadas en la instancia y sin pronunciamiento de las costas causadas en la alzada.

»Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir».

TERCERO. *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1. El procurador Carlos J. Aznar Gómez, en representación de la entidad Jorferes S.L., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Valencia, sección 9.^a.

El motivo del recurso de casación fue:

«1º) Infracción del art. 8.1 LP en relación con los arts. 4.1, 6.2, 26 y 112.1.a) LP y con los arts. 52.1, 54.2, 56, 69 y 138.1.a) CEP».

2. Por diligencia de ordenación de 12 de noviembre de 2014, la Audiencia Provincia de Valencia, sección 9.^a, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Jorferes S.L., representada por el procurador Luis Fernando Granados Bravo; y como parte recurrida las entidades Henkel Ibérica S.A. y Henkel Ireland Limited, representada por la procuradora María Isabel Campillo García.

4. Esta sala dictó auto de fecha 22 de junio de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Jorferes, S.L contra la Sentencia dictada, con fecha 1 de octubre de 2014, por la Audiencia Provincial de Valencia (sección 9.^a), en el rollo de apelación n.º 152/2014 dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 169/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valencia».

5. Dado traslado, la representación procesal de las entidades Henkel Ibérica S.A. y Henkel Ireland Limited, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 27 de abril de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. *Resumen de antecedentes*

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

En 1997, Loctite España, S.A. (en la actualidad, Henkel Ibérica, S.A.) solicitó la patente que más tarde fue concedida y validada en España como ES 2.171.293 (en adelante, ES 293). Esta patente que lleva por título «Material para sellar juntas de tuberías roscadas y dispensador para el mismo», contiene once reivindicaciones. El tenor de la primera reivindicación, respecto de la cual las restantes son dependientes, es el siguiente:

«1. Artículo manufacturado que comprende un material para el sellado de las juntas de tuberías enroscadas que comprende un hilo multifilamentoso (7) recubierto con una composición para sellar juntas y acondicionado en un dispensador (1+3,13) del que se puede suministrar el hilo recubierto (7) para la aplicación directa en una zona roscada de una tubería».



2. Jorferes, S.L. interpuso una demanda en la que pedía la nulidad de la patente ES 293, por falta de novedad, de actividad inventiva y de aplicabilidad industrial.

El Juzgado mercantil que conoció en primera instancia desestimó la demanda como consecuencia de haber apreciado la falta de legitimación activa de Jorferes, S.L., en atención a que por su objeto social no podía considerársela perjudicada por la patente y por ello carecía de interés.

3. La sentencia de primera instancia fue recurrida por la demandante. La Audiencia, después de apreciar que Jorferes, S.L. sí gozaba de legitimación activa para ejercitar la acción de nulidad de la patente ES 293, desestimó esta pretensión de nulidad. En primer lugar analizó la pretendida falta de novedad, y concluyó que no había quedado acreditada la existencia de alguna anterioridad que incorporara todas las características técnicas de la invención. Luego, examinó la pretendida falta de actividad inventiva y concluyó:

«Debía haberse demostrado que en el año 1997, por el estado de la técnica del sector, para un experto en la materia le era obvio o evidente la actividad inventiva patentada, es decir, la solución técnica dada para un problema concreto; pues no se trata simplemente de combinar dos elementos descritos en diferentes patentes, pues la patente Maderk (WO96/16800) no habla de cinta encubierta y la atacada es de hilo recubierto; la patente Flick (US 4606134) es sólo un dispensador. La patente Loctite, dadas las descripciones de sus reivindicaciones independientes, no se basa en una mera y simple combinación de esos dos elementos sino de la configuración de un artículo manufacturado que integra de forma unitaria una composición sellada más un hilo y todo ello en un dispensador; y esto lo que debería ser como solución global lo concebido de forma evidente por un experto, aspecto no demostrado».

La sentencia de apelación abordó, finalmente, la objeción acerca de la falta de aplicabilidad industrial, y la desestimó.

4. La sentencia de apelación es recurrida en casación por la demandante, sobre la base de un solo motivo, que guarda relación con la nulidad por falta de actividad inventiva.

SEGUNDO. *Recurso de casación*

1. *Formulación del motivo.* El motivo denuncia la infracción del art. 8.1 de la Ley de Patentes de 1986 (en adelante, LP), en relación con el art. 4.1, 6.2, 26 y 112.1 LP y con los arts. 52.1, 54.2, 56, 69, y 138 del Convenio de Munich de 1973 sobre patente europea (en adelante, CPE).

El recurrente entiende que si la patente ES 293 es una mera combinación de dos patentes anteriores, las denominadas Maderk (WO96/16800) y Flick (US 4606134), «es evidente que no cumple con el requisito de la actividad inventiva del art. 8.1 LP, ya que lo que la citada patente está reivindicando (art. 26 LP y arts. 27.1.c y 69 CPE) es una combinación de elementos pertenecientes a dos patentes inscritas con anterioridad a la fecha de su solicitud, por lo que el desarrollo intelectual en su obtención ha sido nulo, siendo claramente evidente este resultado para un experto en la materia que dispone de toda la información, ya que, como consecuencia de ello, conoce de la existencia de las patentes Maderk y Flick».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación del motivo. Jurisprudencia sobre la actividad inventiva.* Como en otras ocasiones, hemos de partir de la jurisprudencia de esta sala sobre el alcance del enjuiciamiento del requisito de la actividad inventiva, que se contiene entre otras en las sentencias 182/2015, de 14 de abril, y 325/2015, de 18 de junio:

«Conforme al artículo 4.1 LP, "son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Luego la ausencia de actividad inventiva justifica la nulidad de la patente [artículo 112.1.c) LP]. El art. 8.1 LP, que se corresponde con el art. 56 CPE, prescribe que "una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia".

»El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. Como afirma la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes: "al objeto de (juzgar) sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia" (T 39/93, OJ 1997, 134)».

Es cierto que en las reseñadas sentencias 182/2015, de 14 de abril, y 325/2015, de 18 de junio, también declaramos que:



«Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor».

Pero como aclaramos más tarde, en la sentencia 334/2016, de 20 de mayo, «esta última mención a la combinación de documentos o anterioridades en el enjuiciamiento de la obviedad no deja de ser una formulación genérica, que tan sólo pretende advertir que cabe tal combinación, por contraste con el juicio de la novedad, que en ningún caso es posible. Pero, lógicamente, la procedencia de una determinada combinación está supeditada a la apreciación de que estuviera sugerida o fuera evidente para el experto medio. Sin perjuicio de que, con frecuencia, está ínsito en el juicio de obviedad la determinación de qué concretas anterioridades, combinadas, muestran que para un experto medio, con sus conocimientos a la fecha de prioridad, la invención resultaba evidente».

De acuerdo con lo anterior debemos rechazar que por el mero hecho de que la invención contenida en la reivindicación 1ª de ES 293 combine elementos caracterizadores de dos patentes anteriores, las denominadas Maderk (WO96/16800) y Flick (US 4606134), necesariamente carezca de actividad inventiva. Por eso, como apostillamos en aquella sentencia 334/2016, de 20 de mayo, «la concreta combinación de anterioridades tiene que resultar sugerida en el estado de la técnica o ser evidente para el experto medio». Y esto es lo que no se pone en evidencia en el recurso.

En este momento, en que el demandante que pidió la nulidad de ES 293 por falta de actividad inventiva, recurre en casación la sentencia de apelación que entiende que la invención no es una mera y simple combinación de elementos caracterizadores de dos patentes anteriores y que no se había acreditado (justificado) que la solución alcanzada por la invención fuera entonces (fecha de prioridad) evidente para un experto medio a la vista del estado de la técnica, es el recurrente quien corre con la carga de demostrar por qué la combinación de aquellos elementos caracterizadores de las dos patentes anteriores era evidente, y en última instancia por qué la solución técnica comprendida en la invención era obvia para el experto medio. Experto medio que, siendo «un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia, (...) es más un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución. No es creativo, carece de especial ingenio (no es un inventor) y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica» (sentencia 334/2016, de 20 de mayo).

Nada de ello hace el recurrente, más allá de insistir en que, como la patente ES 293 combina elementos de dos patentes anteriores, no cumple el requisito de la actividad inventiva, que como hemos visto es por sí solo insuficiente.

TERCERO. *Costas*

Desestimado el recurso de casación, imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso (art. 398.1 LEC).

FALLO

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

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Jorferes, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 9ª) de 1 de octubre de 2014 (rollo 152/2014), que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia de 3 de diciembre de 2013 (juicio ordinario 169/2012). **2.º-** Imponer las costas generadas por el recurso de casación a la parte recurrente. Y 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.