



Roj: **SAP C 97/2014 - ECLI:ES:APC:2014:97**

Id Cendoj: **15030370042014100018**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Coruña (A)**

Sección: **4**

Fecha: **27/01/2014**

Nº de Recurso: **353/2013**

Nº de Resolución: **17/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, A Coruña, núm. 1, 10-05-2013,  
SAP C 97/2014**

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4**

**A CORUÑA**

**SENTENCIA: 00017/2014**

MERCANTIL Nº 1

ROLLO 353/13

**S E N T E N C I A**

**Nº 17/13**

**AUDIENCIA PROVINCIAL**

**SECCION CUARTA (Civil-Mercantil)**

**ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:**

**JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG**

**CARLOS FUENTES CANDELAS**

**ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ**

En A Coruña, a veintisiete de enero de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000637 /2011, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000353 /2013, en los que aparece como parte demandante-apelante, Cesar , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. RITA SUSANA RODRÍGUEZ ALFONSO, asistido por el Letrado D. DIEGO J. GARCIA GARCIA, y como parte demandada-apelada, CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU, S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. DIEGO RAMOS RODRÍGUEZ, asistido por el Letrado D. JOSE RAMON ZABALBEITIA EGIZABAL, sobre VIOLACION DEL DERECHO DE PATENTE.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA de fecha 10-5-13. Su parte dispositiva literalmente dice: "Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Cesar , asistido por el Letrado SR. GARCIA y representado por la Procuradora SRA. RODRIGUEZ ALFONSO contra la demandada, CONSERVAS Y



ELABORADOS GUAU SL, representada por el procurador SR. RAMOS RODRIGUEZ y asistido por el Letrado SR. ZABALBEITIA EGIAZABAL, debo declarar y declaro que la demandada CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU, S.L., al haber adquirido y utilizado las máquinas desbisadoras a que se refiere la demanda invadió el derecho del actor, como titular de la patente española con el número de publicación es 2 013 385 y ES 2 063 719 (ESTA ÚLTIMA ADICIÓN A LA PATENTE DE INVENCIÓN). En consecuencia, procede la condena de la demandada a estar y pasar por tales declaraciones y a indemnizar al actor en la suma de 7.200 euros, más los intereses legales desde el requerimiento fehaciente (11 de abril de 2.008), que será el interés legal del dinero, hasta la fecha de esta sentencia, a partir de la cual será de aplicación lo establecido en el artículo 576 de la LEC .

Todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes".

**SEGUNDO.-** Contra la referida resolución por el demandante se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

**TERCERO.-** Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG.**

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO:** El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto, consiste en la demanda, que es formulada por el actor D. Cesar contra la entidad demandada CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU S.L.. La base fáctica en la que se funda la demanda radica en que el actor es titular de la patente 8803884, cuya concesión fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, el día uno de mayo de 1990, por un periodo de 20 años, a partir del 21 diciembre 1988 con lo que el mismo finalizaría el 21 de diciembre de 2008. La patente radicaba en una máquina y un procedimiento de desbisado de mejillones.

Comoquiera que el demandante tuvo conocimiento de que la empresa demandada utilizaba máquinas, que explotaban su patente y que no habían sido fabricadas y distribuidas por la empresa ALFOGAR S.L., licenciataria de la misma, le dirigió un burofax, de fecha 11 de abril de 2008, en el que le comunicaba a CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU S.A.: que el actor era titular de la referida patente y que tiene el derecho en exclusiva durante el indicado periodo de tiempo, que la licencia de fabricación, explotación y comercialización, tanto del proceso como de la máquina de desbisado de mejillones, la ostentaba la mercantil ALFOGAR, entidad a la que el demandante concedió, con fecha 8 septiembre 1997, licencia, sin cesión de patente, tanto del proceso como de la referida máquina. Tras indicar las características de la patente e invocando los artículos 50.1 y 49 de la Ley de Patentes , así como los artículos 5 y 11 de la Ley de Competencia Desleal , requirió a la demandada para que: cesase de inmediato en la utilización del referido proceso y máquinas, objeto de la patente, 880388 y certificado de adición 920174, ya que supone una lesión del derecho del requirente, informen del número de máquinas utilizadas y en su caso del proveedor que las ha vendido para calcular la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, retiren y destruyan las máquinas utilizadas, y se comprometan a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente. Se indicaba igualmente que si, en el plazo de una semana desde la recepción de dicho requerimiento, no acceden a las referidas peticiones, se entendería que no tenían intención de resolver el asunto amistosamente, por lo que se procedería a ejercitar las acciones legales pertinentes y reclamación de indemnizaciones en defensa de los legítimos intereses del demandante. Del referido escrito no se recibió contestación alguna por la parte demandada.

El demandante presentó denuncia ante la guardia civil de Pontevedra contra distintas empresas mejilloneras entre las cuales se encontraba la demandada, al entender que habían cometido un delito contra la propiedad industrial. El procedimiento contra la ahora demandada se tramitó por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados, como diligencias previas número 663/08. En dicho procedimiento fue designado como perito el ingeniero industrial don Ricardo , al objeto de cotejar si las máquinas utilizadas en la empresa demandada tenían las mismas características que la patentada por el actor. Así las cosas, el referido perito, acompañado por la guardia civil, se personó en las instalaciones de la entidad demandada, realizando la inspección de las máquinas objeto de la denuncia, concluyó, tras el examen correspondiente, que dos máquinas coinciden exactamente con los modelos 1500 fabricadas por ALFOGAR y otras cuatro con las del modelo 600 fabricadas por ALFOGAR y que: *"son verdaderas copias de las que fabrica ALFOGAR o imitación servil y exacta del modelo patentado. No se trata de simples "similitudes" o "parecidos" sino de verdaderos calcos idénticos, hay identidad y no simple similitud, son copias fraudulentas "*. El referido procedimiento penal finalizó mediante auto de sobreseimiento de 12 de enero de 2011, que alcanzó firmeza y dejó expedita la vía civil.

Es igualmente hecho probado -y no discutido en los autos como los precedentemente indicados- que el actor celebró un contrato con la empresa ALFOGAR, de fecha 18 septiembre 1997, en virtud del cual concedió a la



referida empresa el derecho exclusivo y excluyente de explotar el referido proceso de desbisado, fabricar y comercializar la máquina objeto de la patente. Se precisó que el convenio de concesión no lleva implícita la cesión de la patente, cuya titularidad retiene el actor. El contrato se otorgó por tiempo indefinido. Se fijaron las condiciones económicas en las estipulaciones contractuales quinta y siguientes. Y, en la cláusula 10ª del mentado contrato, se pactó expresamente: *"en el caso de que apareciesen fabricadas o comercializadas imitaciones del referido proceso y máquina en cualquier punto del territorio español o en cualquier país de la comunidad económica europea, ambas partes se obligan conjuntamente a comunicárselo mutuamente y a interponer un proceso judicial contra el imitador o falsificador, solicitando de éste la reparación de los daños y perjuicios sufridos por ambas partes por dicha imitación o falsificación, los cuales se repartirán a partes iguales las pérdidas, beneficios o gastos"*.

Con base en tales hechos, que expresamente declaramos probados, se postula en la demanda, al amparo de lo dispuesto en los artículos 50 , 61 , 62 y siguientes de la Ley de Patentes , que se declare que la entidad demandada, al haber adquirido y utilizado las máquinas desbisadoras de mejillón existentes en sus instalaciones, vulneró el derecho de patente del actor, condenando a la demandada a abonarle una indemnización por daños y perjuicios, por utilización de las cuatro máquinas desbisadoras patentadas, en cuantía de 85.110,21 euros y otros 30.000 euros adicionales por daños morales, con publicación de la sentencia

Seguido el juicio en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad, en que estimando parcialmente la demanda, se declaró la violación de la patente, y se fijó como indemnización de daños y perjuicios, la suma de 7200 euros, más los intereses legales de tal suma desde el 11 de abril de 2008, y desestimó la petición de publicación de la sentencia.

Contra el referido pronunciamiento judicial se interpuso el presente recurso de apelación, en el que se instó por el demandante la estimación íntegra de la demanda.

**SEGUNDO:** Con carácter previo procede entrar a analizar los motivos obstativos al recurso de apelación deducidos por la parte demandada apelada, al amparo de lo normado en los arts. 458.3 III y 461 LEC , a los efectos de desestimarlos pues la jurisprudencia invocada se refiere al escrito de preparación del recurso que fue eliminado por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, estableciéndose ahora la interposición sin la existencia de tal trámite preparatorio, amén de que en el escrito presentado por la parte recurrente consta perfectamente determinados cuales son los motivos de apelación formulados.

Por otra parte, debe de eludirse cualquier aplicación que sea rigorista o excesivamente formalista o que, por cualquier otra razón, revele una clara desproporción entre los fines pretendidos por la norma y los intereses que se sacrifican, en detrimento del derecho de tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 CE ( SSTC 58/2002, de 11 de marzo ; 12/2003, de 28 de enero ; 27/2003, de 10 de febrero ; 164/2003, de 29 de septiembre ; 177/2003, de 13 de octubre ; 182/2003, de 20 de octubre ; 182/2004, de 2 de noviembre ; 134/2005, de 23 de marzo ).

En la ponderación de la relevancia de la irregularidad procesal deben tomarse en cuenta: la entidad del defecto, la incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida, la trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso, y la voluntad y el grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal omitido o irregularmente observado ( SSTC 45/2002, de 25 de febrero ; 12/2003, de 28 de enero ; 182/2003, de 20 de octubre SSTS 30 de marzo 2009 ; 25 de mayo de 2010 ).

Pues bien, como hemos señalado, el escrito de interposición especifica cuáles son los puntos de divergencia con la resolución apelada, los identifica y motiva, sin que por lo tanto el apelado haya sufrido merma alguna del derecho de defensa.

**TERCERO:** No se discute por la parte demandada la lesión de la patente del actor por el tiempo señalado en la sentencia apelada, que en modo alguno infringe la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

En efecto, conforme a lo normado en el art. 71.2 de la mentada Disposición General "sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción".

Y en este caso, al haberse ejercitado la presente acción el 13 de diciembre de 2011, sólo cabe reclamar los daños y perjuicios causados a partir del 13 de diciembre de 2006. Ahora bien, por otra parte, el requerimiento efectuado a la demandada comunicándole la existencia de la patente y requiriéndole para el cese en su utilización es de 11 de abril de 2008 caducando la patente el 21 de diciembre de 2008 como se admite expresamente en el hecho tercero de la demanda, por lo que el tiempo susceptible de ser indemnizado abarca tan solo ocho meses.



Por lo que se refiere a la determinación del quantum de las indemnizaciones procedentes, la Ley establece un sistema indemnizatorio doble, en la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Marcas, Ley de Patentes y Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Se configura conforme a dos módulos de cálculo. El primero comprende, de forma acumulativa, las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada (pérdidas padecidas y ganancias dejadas de obtener) y también el daño moral. Alternativamente, la indemnización podrán consistir en una cantidad a tanto alzado, basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual o industrial en cuestión.

De las mentadas se optó por la prevista en el apartado b) del art. 62 de la LP, es decir "La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento".

Pues bien, en el contrato de 18 de septiembre de 1997 se fijó un canon de 3000 euros por cada máquina fabricada del modelo 600. Dicho canon fue el tenido en cuenta por este Tribunal en otras resoluciones con respecto a la misma patente ( SSAP de A Coruña, sección 4ª, de 30 de noviembre de 2012 , 13 de febrero , 22 de julio y 17 de octubre de 2013 ).

Es cierto que la sentencia apelada fija la indemnización total en 7200 euros, equivalente a 1800 euros por máquina, más intereses legales desde el 11 de abril de 2008, pero no deja ser cierto también que, en el caso enjuiciado, concurren determinadas circunstancias tales como que la patente caducaba a los ocho meses desde el requerimiento efectuado para el cese en tal utilización, lo que es criterio de ponderación legalmente establecido en el propio art. 62 de la LP, bajo cuyo amparo se formula la reclamación, pues es conocido, por notorio, que a medida que transcurre el tiempo y la patente está próxima a caducar su valor en el mercado se reduce de manera manifiesta hasta alcanzar el valor cero. Transcurrido pues el plazo de los 20 años, que fija el art. 49 de la LP, inexorablemente caduca por ministerio de la ley independientemente de la voluntad de su titular y pierde su valor económico. Por otra parte, tampoco se puede considerar que la patente constituya una fuente relevante o trascendente de ganancias.

La afirmación de que la demandada tuvo conocimiento previo de la ilicitud de la adquisición de las máquinas, antes del requerimiento efectuado, es una alegación, ya no solo huérfana de cualquier elemento probatorio que la avale, sino que incluso es desvirtuada en las diligencias previas penales instruidas por los presentes hechos como resulta del auto de sobreseimiento al que antes hicimos cumplida referencia, en cuya fundamentación de derecho primero se hace constar que: "no se aprecian sin embargo indicios concurrencia elemento subjetivo del injusto . . . no consta indiciariamente acreditado que hayan tenido conocimiento de la existencia de la patente, del registro de la misma a favor del denunciante Don Cesar ", ratificando de tal forma el dictamen del Ministerio Fiscal.

En cuanto a la publicación de la sentencia, la negativa de la resolución apelada está perfectamente justificada, con la cita de la STS de 6 de noviembre de 2009, en tanto en cuanto tal medida no es consecuencia necesaria de la infracción, sino que constituye instrumento procedente para otorgar tutela efectiva del actor en su derecho lesionado cuando sea precisa para restablecerlo, situación que no concurre en el presente caso, máxime cuando la patente caducó hace más de cinco años.

**CUARTO:** No se hace especial imposición de costas a la parte apelante dadas las circunstancias fácticas concurrentes y las dificultades de determinación de la cuantía del daño ( art. 398 LEC ).

## FALLAMOS

Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña, sin imposición de las costas procesales de la alzada a la parte apelante.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional, y, en su caso, extraordinario por infracción procesal, a interponer, en el plazo de veinte días, ante este Tribunal para la Sala 1ª del Tribunal Supremo.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que remitió.

Así por esta sentencia de la que se llevará certificación al rollo de apelación civil, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



**PUBLICACION.-** Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ