

RJ 1999\9149

Sentencia Tribunal Supremo núm. 1155/1999 (Sala de lo Civil), de 31 diciembre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 1123/1995.

Ponente: Excmo. Sr. D. Román García Varela.

Texto:

En la Villa de Madrid, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados arriba indicados, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación, en fecha 5 de enero de 1995, en el rollo núm. 348/1994, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre declaración de explotación exclusiva derivada de derechos de propiedad industrial, seguidos con el núm. 769/1992-3ª ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Barcelona; recurso que fue interpuesto por la entidad mercantil «Cueros Regenerados Españoles, SL», representado por el procurador don Juan Luis P. M. S., siendo recurrida la compañía «Lefa, SA», representada por el procurador don Antonio María A.-B. B., en el que también fue parte el Ministerio Fiscal.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El procurador don Ramón F. B., en nombre y representación de la entidad «Cueros Regenerados Españoles, SL», promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía sobre declaración de explotación exclusiva derivada de derechos de propiedad industrial, turnada al Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Barcelona, contra la mercantil «Lefa, SA», en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: «Que en su día se dicte sentencia dando lugar a la demanda: 1º se declare: a) Que la mercantil "Cueros Regenerados Españoles, SL", tiene concedida por doña María Luisa A. H., el derecho exclusivo de explotación industrial y comercial por veinte años en todo el territorio nacional, de la patente de invención núm. 543395 por procedimiento de obtención de un conglomerado compuesto por desperdicios y restos de pieles curtidas al cromo. b) Que el procedimiento de obtención de un conglomerado compuesto por desperdicios y restos de pieles curtidas al cromo, fabricado y comercializado por la demandada, responde a las características esenciales que constituyen el objeto de la patente de invención número 543395 con el que se confunde, y su fabricación y comercialización lesiona el derecho de exclusiva derivada de esta patente. 2º Se condene a la demandada: a) A cesar de explotar directa o indirectamente y, por tanto de ejecutar, fabricar, producir, vender o utilizar productos obtenidos por el procedimiento descrito en la mencionada patente de invención núm. 543395, o que con ellos se confundan. b) A indemnizar a la actora los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada de productos obtenidos por el procedimiento de obtención de un conglomerado compuesto por desperdicios y restos de pieles curtidas al cromo, que invaden los derechos derivados de la patente de invención núm. 543395, los cuales se precisarán en la ejecución de sentencia sobre las bases consignadas en la demanda, y si el importe que en su día se determine por perjuicios por lucro cesante no alcanzara a los frutos o beneficios percibidos por la

demanda durante la utilización o explotación de mala fe del producto que invade la patente de invención número 543395, que se adicione dicho importe hasta alcanzar a los referidos frutos o beneficios ilícitos. c) Al pago de las costas procesales».

Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, el procurador don Juan R. D., en su representación, la contestó mediante escrito, de fecha 27 de octubre de 1992, oponiéndose a la misma y, suplicando al Juzgado: «Que en su día tras la tramitación legal pertinente se dicte sentencia, en la que: a) sin entrar en el fondo se desestime íntegramente la demanda, por vía de la falta de legitimación de la actora "Cueros Regenerados Españoles, SL", al no tener frente a terceros la condición de licenciada exclusiva de la patente de invención 543395; o b) entrando en el fondo, desestimar la misma íntegramente con imposición de costas a la parte actora».

El Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Barcelona dictó Sentencia, en fecha 28 de febrero de 1994, cuya parte dispositiva se transcribe literalmente: «Estimo la excepción dilatoria de falta de legitimación activa de la actora "Cueros Regenerados Españoles, SL", formulada por la demandada "Lefa, SA", por no acreditar su condición titular conforme al Registro de la Propiedad Industrial de la licencia exclusiva sobre el modelo de utilidad núm. 543395 y en su consecuencia y sin pronunciarme sobre el fondo del asunto absuelvo en la instancia a la demandada "Lefa, SA", representada por el procurador señor Juan R. D. de las pretensiones en su contra ejercitadas por la actora "Cueros Regenerados Españoles, SL", representada por el procurador señor F. B., con íntegra desestimación de las pretensiones a que se contrae el "petitum" de la demanda. Impongo las costas de esta instancia a la demandante vencida "Cueros Regenerados Españoles, SL"».

SEGUNDO.-Apelada la Sentencia de primera instancia por la representación procesal de la actora, y, sustanciada la alzada, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia, en fecha 5 de enero de 1995, cuya parte dispositiva dice literalmente: «Estimamos parcialmente el recurso interpuesto por "Cueros Regenerados Españoles, SL", contra la Sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Juzgado núm. 24 de Barcelona, cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente Resolución y revocándola exclusivamente en el extremo que se indica no decidir sobre el fondo de la controversia, y manteniendo los demás pronunciamientos, desestimamos íntegramente la demanda con expresa imposición a la demandante de las costas de la primera instancia».

TERCERO.-El procurador don Juan Luis P. S., en nombre y representación de la entidad mercantil «Cueros Regenerados Españoles, SL», interpuso recurso de casación contra la referida Sentencia, en fecha 27 de marzo de 1995, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1º) por inaplicación de los artículos 4, 8, 45 y 46 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, así como de la Jurisprudencia que establece que la novedad de la patente basta que sea significativamente reveladora de modificaciones de condiciones esenciales de un procedimiento anterior; 2º) por infracción del artículo 61.2 de la Ley de 20 de marzo de 1986; 3º) por transgresión del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, suplicó a la Sala: «Que se dicte sentencia dando lugar al recurso, casando y anulando la mencionada Sentencia, y, a continuación, dictar nueva sentencia dando lugar a la

demanda cabecera de actuaciones, con las declaraciones y condenas reseñadas, "in extenso", en el suplico de la misma».

CUARTO.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, el procurador don Antonio María A.-B. B., en nombre y representación de la entidad «Lefa, SA», lo impugnó mediante escrito, de fecha 30 de marzo de 1996, suplicando a la Sala: «Tener por impugnado dicho recurso y en su virtud, tras la tramitación legal pertinente desestimarlo, confirmando íntegramente la Sentencia recurrida, con imposición de las costas a la entidad recurrente».

QUINTO.-No habiendo solicitado las partes celebración de vista, la Sala acordó resolver el presente recurso previa votación y fallo, señalando para llevarla a efecto el día 16 de diciembre de 1999, en que tuvo lugar.

Ha sido ponente el magistrado Excmo. Sr. D. Román García Varela.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad «Cueros Regenerados Españoles, SL» demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a la compañía «Lefa, SA», y, entre otras peticiones, interesó las declaraciones de que la actora tiene concedida por doña María Luisa A. H. el derecho exclusivo de explotación industrial y comercial por veinte años en todo el territorio nacional de la patente de invención número 543395 por «procedimiento de obtención de un conglomerado compuesto por desperdicios y restos de pieles curtidas al cromo», y de que el «procedimiento de obtención de un conglomerado compuesto por desperdicios y restos de pieles curtidas al cromo, fabricado y comercializado por la demandada», responde a las características esenciales que constituyen el objeto de la patente de invención número 543395 con el que se confunde, y su fabricación y comercialización lesiona el derecho de exclusiva derivado de esta patente; así como la condena a la litigante pasiva a cesar de explotar directa o indirectamente y, por tanto, de ejecutar, fabricar, producir, vender o utilizar, productos obtenidos por el procedimiento descrito en la mencionada patente de invención número 543395 o que con ellos se confundan, y a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada de productos obtenidos por el «procedimiento de obtención de un conglomerado compuesto por desperdicios y restos de pieles curtidos al cromo», que invaden los derechos de la patente de invención número 543395, los cuales se precisarán en ejecución de sentencia sobre las bases consignadas en la demanda, y si el importe que en su día se determine por perjuicios por lucro cesante no alcanzara a los frutos o beneficios percibidos por la demandada durante la utilización o explotación de mala fe del producto que invade la patente de invención número 543395, que se adicione dicho importe hasta alcanzar a los referidos frutos o beneficios ilícitos.

El Juzgado acogió la excepción dilatoria de falta de legitimación activa y, sin entrar en el fondo del asunto, absolvió a la demandada y su Sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la Audiencia en el extremo en que indica no decidir sobre el contenido de la controversia y rechazó íntegramente la demanda.

La entidad «Cueros Regenerados Españoles, SL» ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia por los motivos que se examinan a continuación.

SEGUNDO.- El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por inaplicación de los artículos 4, 8, 45 y 46 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 (RCL 1930\759 y NDL 25009), referentes al ámbito de protección (artículo 4), a la punibilidad de la imitación y competencia ilícita (artículo 8), al derecho exclusivo del concesionario a fabricar, ejecutar o producir, vender o utilizar el objeto de la patente como protección industrial (artículo 45) y al objeto de la patente como perfeccionamiento de las condiciones esenciales de un procedimiento para obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido, siendo patentable la sucesión de operaciones mecánicas o químicas que total o parcialmente no sean conocidas en su naturaleza o en su aplicación (artículo 46), y de la doctrina jurisprudencial que establece que la novedad de la patente basta que sea significativamente reveladora de modificaciones de condiciones esenciales de un procedimiento anterior, puesto que, según acusa, la Sentencia impugnada no ha tenido en cuenta que la patente de invención 543395 hace referencia a un procedimiento para la obtención de un conglomerado compuesto por desperdicios y restos de pieles curtidas al cromo, y no es una patente de producto- se desestima porque la Sentencia de instancia, tras examinar y analizar la resultancia del dictamen pericial, argumenta que si bien el perito afirma al evacuar el extremo b) que «los procedimientos de obtención de los fabricados acompañados a los presentes autos siempre es similar al descrito en la patente de invención número 543394, ya que no existen otros procedimientos de fabricación, obteniéndose productos distintos de apariencia», al responder al extremo c) sostiene ser cierta la posibilidad de obtener muestras como las examinadas mediante procedimientos de obtención distintos, y en la ampliación precisa que «tampoco se puede concretar si el procedimiento utilizado por "Lefa, SA" responde al descrito en la patente de invención número 543.395», aunque «genéricamente hablando es posible que el procedimiento utilizado sea similar»; a lo que agrega que no es normal que con la misma fabricación y la misma formulación de productos -que el perito afirma del mismo material, diferente composición y estructura- presenten diferencias de resistencia al desgarrar de un 26% -bien que no cabe dar a éstas un valor decisivo, ya que la patente no impide obtener fabricados de distinta composición morfológica y química (ampliación de la pericia extremo b)-, para después concluir con la desestimación de la demanda, de manera que la recurrente pretende sustituir la apreciación probatoria realizada por el Tribunal de apelación por la suya propia, sin embargo, según reiterada doctrina jurisprudencial, de ociosa cita, tal pretensión es inadecuada dada la naturaleza extraordinaria de la casación, pues volver sobre el «factum» de una sentencia para lograr su modificación, salvo circunstancias singulares no concurrentes en este caso, transformaría este recurso en una tercera instancia.

TERCERO.- El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión del artículo 61.2 de la Ley de 20 de marzo de 1986 (RCL 1986\939), que establece la presunción de que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado- se desestima porque la disposición transitoria segunda de la Ley de Patentes establece que, a partir del 7 de octubre de 1992, los titulares de patentes solicitadas con anterioridad a la fecha de 1 de enero de 1986 podrán hacer uso de lo dispuesto en el reseñado artículo 61.2, y, en este caso, la demanda fue presentada en el Juzgado Decano de Barcelona el día 5 de mayo de 1992, según consta en el sello obrante al dorso del folio 4 de los autos, formándose las actuaciones correspondientes por Proveído de 8 de mayo de 1992, de modo no cabe aquí la aplicación del precepto indicado.

CUARTO.- El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración del artículo 523 de este ordenamiento, puesto que, según reprocha, pese a la revocación de la Resolución del Juzgado, la Sentencia de la Audiencia mantiene la imposición de las costas de primera instancia- se desestima porque en este caso se han producido las previsiones contenidas en el párrafo primero del citado artículo 523 respecto a dichos gastos procesales, al haber sido totalmente rechazadas las pretensiones de la actora.

QUINTO.- La desestimación de todos los motivos del recurso produce la de éste en su integridad con las preceptivas secuelas determinadas en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.

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 interpuesto por la entidad «Cueros Regenerados Españoles, SL» contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha de cinco de enero de mil novecientos noventa y cinco. Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Comuníquese esta Sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo en su día remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Román García Varela; Luis Martínez-Calcerrada y Gómez; Jesús Corbal Fernández. Firmado y rubricado.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Román García Varela, ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.