

RJ 1995\2329

Sentencia Tribunal Supremo núm. 277/1995 (Sala de lo Civil), de 28 marzo

Jurisdicción: Civil

Recurso núm. 181/1992.

Ponente: Excmo. Sr. D. Mariano Martín-Granizo Fernández.

Texto:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso tiene su origen en un proceso relativo al ejercicio de una acción esgrimida por «Home Fittings-España, SA» contra «Verosol B.V.», para interesar se declarase nula y sin efecto la inscripción de la patente de invención número 521.866 solicitada y concedida el 18 de octubre de 1983 a nombre de «VEROSOL B.V.», que no tenía Delegación ni Establecimiento fabril en España, demanda que se presenta en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Madrid, el 18 de julio de 1985, dando lugar a los Autos número 1185/1985.

Como datos fácticos acreditados, además del indicado son de exponer los siguientes: a) En el suplico de referida demanda se interesaba «citar y emplazar a dicha Entidad demandada, con traslado de la demanda por medio de la Comisión Rogatoria, por conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que se persone y la conteste en término de 30 días ... se dicte sentencia declarando nula y sin efecto la inscripción de la citada Patente de Invención en el Registro de la Propiedad Industrial»; b) La citada Comisión Rogatoria está efectivamente tramitada, constando que la misma fue entregada a «Verosol, B.V.», por la Fiscalía de Distrito de Almelo (Alemania) el 9 de julio de 1986; c) Por Providencia de 20 diciembre 1987, se resuelve, que habiendo transcurrido el término concedido a «Verosol, B.V.» sin que se haya personado en los autos, procede declararle en rebeldía; d) Seguido el proceso por sus trámites, se dicta Sentencia con fecha 18 abril 1988, admitiendo la demanda, notificada la cual a la parte actora, se presenta por la misma escrito, interesando al amparo del artículo 769 LECiv, la notificación personal a la demandada puesto que su domicilio era conocido como consecuencia de la Comisión Rogatoria; e) «Verosol, B.V.», presenta escrito impugnando dicha resolución, lo que dio lugar a la sentencia aquí recurrida; después de celebrada la vista y como diligencia para mejor proveer se acordó la práctica de prueba pericial, cuyo resultado fue incorporado a los Autos, dándose traslado del mismo por tres días a las partes para instrucción.

SEGUNDO.- El presente recurso consta de las cinco motivaciones a cuyo examen se procede. La primera, se ampara en el ordinal 3.º del artículo 1692 de la Ley de Ritos Civiles, por entender la entidad recurrente que la sentencia del Tribunal «a quo» ha quebrantado «las formas esenciales del juicio, infringiendo las normas que rigen los actos y garantías procesales, concretamente, el artículo 128.1 de la Ley 11/1986 de 20 marzo (RCL 1986\939), de Patentes, y la jurisprudencia concordante, habiéndose producido indefensión de esta parte».

La motivación claudica, habida cuenta que: a) La denuncia de las indicadas infracciones de normas que regulan las garantías procesales, se centra en el artículo 128.1 de la vigente Ley de Patentes, puesto en relación con la Disposición Transitoria 7.ª de dicha Norma, que en su apartado f), entre las disposiciones contenidas en la misma que

considera aplicables a «Las patentes y modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en el EPI (RCL 1930\759 y NDL 25009)», se encuentran las del «Título trece, sobre jurisdicción y normas procesales»; b) El indicado razonamiento no puede ser acogido, puesto que se construye sobre una base equivocada, la Disposición Transitoria 7.^a en lugar de la 8.^a, ya que el proceso aquí contemplado se inició antes de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20 marzo, lo que conduce a que sea de aplicación la normativa procesal del EPI, y no la del artículo 128.1 de la Ley de Patentes, toda vez que la citada Disposición Transitoria 7.^a, cuya aplicación se pretende en el motivo, queda reservada para aquellos casos en que tratándose de patentes y modelos de utilidad concedidos conforme a lo dispuesto en dicho Estatuto, el proceso respecto de los mismos se inicie después de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Por otra parte y en lo que hace a la denunciada indefensión, a su rechazo contribuye otra muy sencilla consideración: la de que caso de que la misma pudiera existir, lo que no está acreditado, tendría su origen en la conducta de la recurrente, cuya rebeldía está acreditado pertenece a las llamadas «de conveniencia», ya que habiendo sido citada en forma -como aparece del apartado b) del primero de estos fundamentos- compareció muy adelantada la tramitación del proceso (en este sentido, Autos de esta Sala de 11 junio 1983, 15 febrero 1985 y 13 junio 1994, así como Sentencias número 43/1986, de 15 abril [RTC 1986\43] y número 54/1989, de 23 febrero [RTC 1989\54] del Tribunal Constitucional).

TERCERO.- El motivo segundo se construye sobre el mismo ordinal que el precedente, por estimar infringido el artículo 359 LECiv, al ser la sentencia impugnada incongruente con la «causa petendi», «...al no fundamentar el juzgador su decisión en los hechos alegados por las partes, alterando, sin que le sea lícito, la causa de pedir...».

Tampoco esta motivación puede prevalecer, por cuanto la alegación de que parte es (cual acontece con la que sirve de apoyo al anterior motivo) inexacta; en efecto, el Juzgador «a quo» ha fundado su decisión en los hechos que alegados por la única parte interviniente en la instancia, el actor, dada la voluntaria incomparecencia de la demandada-apelante y aquí recurrente «Verosol, B.V.», aparecen probados: a su vez y en relación con las alegaciones expuestas en la motivación, debe tenerse en cuenta, que dicha entidad prescinde por completo al hacerlas del suplico de la demanda que ha quedado expuesto en apartado a) del primero de estos fundamentos, en el cual, lo único que interesaba era, que se declarase nula y sin efecto la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la Patente en cuestión, que es precisamente lo declarado por la sentencia de instancia y confirmado por la aquí impugnada, a lo cual debe agregarse algo también olvidado en la motivación: que el recurso de casación se da contra el fallo, así como que en el Considerando tercero de la sentencia recurrida se dice entre otras cosas: «...lo cierto es que examinados detenidamente dichos informes periciales se observa que la única real novedad de la patente cuya nulidad se pretende es la colocación de los mecanismos de apertura de las persianas en un lateral de dicha persiana puesto que el resto de las soluciones técnicas aportadas son perfectamente posibles con los modelos de utilidad ya registrados sin que ofrezcan ninguna novedad dentro del campo de la técnica de fabricación de las persianas, en consecuencia esta única novedad de la patente de poder colocar los mecanismos de apertura de las persianas en un solo lugar aunque ofrezca indudables ventajas técnicas no tiene la suficiente relevancia como para integrar una patente pudiendo en todo caso dar lugar a un modelo de utilidad».

CUARTO.- Se procede ahora al examen del motivo tercero, construido sobre el número 1 del artículo 1692 de la LECiv, por entender la recurrente que el Juzgador «a quo» ha incidido en «exceso en el ejercicio de la jurisdicción», motivación que se articula con carácter subsidiario «para el caso de no estimarse por la Sala el motivo anterior».

La denunciada infracción pretende justificarse en la de los artículos 15, 62 y 179 del EPI, con apoyo en un singular razonamiento: el de que como la propiedad industrial se adquiere a virtud de un título registral y corresponde a un órgano administrativo la concesión de los distintos títulos de dicha propiedad, la resolución del Registro de la Propiedad Industrial concediendo o denegando un determinado título de propiedad industrial sobre invención, es un acto administrativo contra el cual puede interponerse un recurso contencioso-administrativo, mas no acudir a los Tribunales ordinarios de lo civil.

El rechazo de esta motivación es tan evidente, que así ha de reconocerlo la recurrente cuando al alegar las razones en que pretende apoyar el motivo cuarto, dice lo siguiente: «La acción para pedir la nulidad de una patente deberá ejercitarse ante los Tribunales por quienes se estimen perjudicados».

Pero es que, además, ha de tenerse en cuenta que conforme a una uniforme doctrina jurisprudencial y tratándose de Patentes de invención, «la apreciación de la ausencia o concurrencia del requisito de la novedad es, una cuestión de hecho, de apreciación exclusiva de la Sala sentenciadora a la instancia» (Sentencias de 11 septiembre 1986 [RJ 1986\4706]; 29 enero, 11 marzo y 2 diciembre 1988 [RJ 1988\204, RJ 1988\1957 y RJ 1988\9288]; 8 julio y 18 noviembre 1991 [RJ 1991\5332 y RJ 1991\8408]; 19 octubre 1993 [RJ 1993\7742] y 31 mayo 1994 [RJ 1994\3772]), estimación que sólo podrá modificarse cuando adolezca de equivocación o sea inadecuada, lo que en este supuesto no acontece.

QUINTO.- El motivo cuarto se sitúa en el ordinal 5.º del artículo 1692 de la citada Ley Procesal, por entender que la resolución recurrida infringe el artículo 115 del EPI; se articula como subsidiario, para el caso de que no fuere estimado el motivo segundo; su justificación se sitúa: a) en la aplicación de la Disposición Transitoria 7.ª de la Ley de Patentes, 11/1986, de 20 marzo, que cual ha quedado explicitado en el segundo fundamento de esta sentencia no es aquí de aplicación; b) en que «...de las consideraciones jurídicas vertidas en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia recurrida tantas veces mencionado, se deduce claramente que lo que determinó el fallo del Tribunal de Apelación, es decir, la declaración de nulidad de la Patente, no fue su falta de novedad...»; afirmación igualmente inexacta, como se comprueba por la transcripción que de dicho Fundamento se ha hecho en el Considerando tercero de esta sentencia, al estudiar la motivación segunda del presente recurso.

SEXTO.- Resta por examinar el motivo quinto del recurso, ubicado en el mismo ordinal 5.º y artículo que el precedente y dirigido a combatir la sentencia impugnada por estimar que la misma incidió en infracción del artículo 46 EPI, a tenor del cual pueden ser objeto de patente, no sólo novedades sino también «...objetos que son desconocidos en parte, que representan tan sólo una perfección respecto a otros que previamente estuvieron conocidos...».

El motivo adolece de los mismos defectos que se han denunciado respecto de los precedentes y han originado su desestimación, pues aun cuando exacto el contenido transcrito del artículo que se dice infringido, se prescinde en absoluto tanto de la interpretación que del precepto ha realizado la doctrina de esta Sala, como de la que debe realizarse poniéndolo en conexión con los artículos 45, 49 y concordantes del EPI, todo lo cual pone de relieve el acierto de la sentencia impugnada.

En efecto, para la adecuada exégesis del artículo 46 que se dice infringido en la motivación, ha de partirse de que las patentes, según el artículo 45 del EPI pueden ser de dos clases: de invención y de introducción; y de que en este caso, nos hallamos a presencia de una patente de la primera de dichas clases. Ello sentado, ha de acudirse a la interpretación que de «la novedad» de que nos habla dicho Estatuto ha realizado esta Sala, a tenor de cuya doctrina, dicho término es un concepto relativo en cuanto no sólo requiere un avance de creación industrial, sino que además debe tener la suficiente trascendencia para reputarse esencial (Sentencias de 3 marzo y 11 septiembre 1986 [RJ 1986\1097 y RJ 1986\4706], 19 octubre 1993 [RJ 1993\7742] y 28 enero 1994 [RJ 1994\572], entre otras), requisito este que cual se ha ya indicado no cumple según el Tribunal «a quo» la patente de «Verosol, B. V.», por lo que se declaró su nulidad, siendo de reiterar que tratándose de una cuestión de hecho, la apreciación de la Sala de apelación, al no ser inidónea debe prevalecer.

SEPTIMO.- Se produce como consecuencia de lo hasta aquí expuesto la desestimación total del recurso, con las consecuencias que para tal solución se determinan en la regla 4.ª II del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.