

RJ 1995\9604

Sentencia Tribunal Supremo núm. 1086/1995 (Sala de lo Civil), de 12 diciembre

Jurisdicción: Civil

Recurso núm. 1663/1992.

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales.

Texto:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad mercantil «Siemens and Hinnsch, GmbH», de nacionalidad alemana, promovió contra la entidad mercantil «Sociedad Anónima de Fabricaciones Especiales Manufacturadas» («SAFEM»), de nacionalidad española, el proceso de que este recurso dimana sobre protección de su patente de invención número 393.545, bajo la cual fabrica los compresores hidrorrotativos «SIHI» en sus versiones LRK 10603 y LPK 30604 en relación con los que fabrica la demandada con la denominación «SAFEM», en sus versiones VBM 3604 y VRM 1603.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y absolvió de los pedimentos de la misma a la demandada, por entender que la patente de invención número 393.545, propiedad de la actora, se halla caducada.

En el correspondiente recurso de apelación, interpuesto por la demandante «Siemens and Hinnsch, GmbH», recayó sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao, la cual, revocando totalmente la de primera instancia y estimando parcialmente la demanda, hace los siguientes pronunciamientos: a) declara que los productos elaborados por la demandada y ofertados con las designaciones «Safem 3604» y «Safem 1603» compresores hidrorrotativos, son reproducción exacta y sin autorización de su titular de la patente de invención número 393.545; b) condena a la demandada al cese inmediato en la fabricación y comercialización de tales productos, y a que indemnice a la demandante en los daños y perjuicios causados por la fabricación y comercialización de los mencionados productos, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia; c) acuerda que, una vez firme la sentencia, se proceda al embargo de los objetos fabricados y del utillaje destinado exclusivamente a su fabricación, procediéndose a la destrucción de éste; d) desestima las restantes pretensiones de la demanda.

Contra la referida sentencia de la Audiencia, que ha sido consentida por la demandante, la entidad demandada «Sociedad Anónima de Fabricaciones Especiales Manufacturadas» («SAFEM») ha interpuesto el presente recurso de casación, que articula a través de dos motivos.

SEGUNDO.- Como ya se tiene dicho, la sentencia de primera instancia desestimó la demanda, por entender que se había producido la caducidad de la litigiosa patente de invención número 393.545, de la que era titular la entidad demandante. Por el contrario, la sentencia de apelación (que es la aquí recurrida) considera no producida la caducidad de la expresada patente, con base en la argumentación que consideramos necesario transcribir literalmente y que dice así: «Esta Sala no comparte el pronunciamiento de la sentencia apelada por dos motivos fundamentales: A) según se acredita en el rollo de Sala mediante certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, se

concedió la patente con fecha 24 de enero de 1974; desde el día 8 de febrero de 1977 hasta el día 10 de septiembre de 1987 la empresa titular de la patente presentó anualmente oferta de licencias y con fecha 10 de febrero de 1988 se certificó la puesta en práctica de la patente; la caducidad por falta de explotación de la patente (de gran raigambre en el derecho interno español) venía contemplada por los artículos 116 y 117 del derogado Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 (RCL 1930\759 y NDL 25009) (vigente al momento de concederse la patente en cuestión) pudiendo impedirla la presentación anual por parte del titular de la patente de licencias de explotación en el Registro (artículos 89, 90 y concordantes del derogado Estatuto) tal y como vino haciéndolo el demandante según consta acreditado en la certificación registral; en la Ley vigente como corolario de la obligación de explotación establecida por el artículo 83 de la misma se encuentra la causa de caducidad contemplada por el artículo 116.1.C), aplicado por la sentencia de instancia debiendo tenerse presente cómo el deber de explotar se cumple bien explotando por su titular la patente bien ofreciendo licencias de explotación en el Registro de la Propiedad Industrial, caso este el seguido por la parte demandante impidiendo de tal suerte que la caducidad de la patente se haya operado tal y como resulta de la certificación anteriormente mencionada. B) En segundo término se precisa de una declaración expresa y pública del Registro de la Propiedad, alcanzada por el procedimiento señalado por los artículos 39 y siguientes del Reglamento de Patentes (RCL 1986\3327, 3690 y RCL 1987\378) con las audiencias que por los mismos se señalan; acto administrativo susceptible de recurso contencioso-administrativo, artículo 3.º y concordantes de la Ley de Patentes (RCL 1986\939), que en el caso enjuiciado no se ha dictado. De lo anteriormente expuesto se infiere la vigencia al presente de la patente de invención alegada por la parte demandante debiendo desestimarse la caducidad invocada por la demandada y estimada por la sentencia, al no haberse producido la misma, debiendo entrarse a conocer del fondo de la cuestión litigiosa» (fundamento jurídico primero de la sentencia aquí recurrida).

TERCERO.- Con residencia procesal en el ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción actualmente vigente) aparece formulado el motivo primero, en cuyo encabezamiento se denuncia textualmente «la infracción cometida por la Sala de la Audiencia Provincial de Bilbao, por la no aplicación de lo establecido en el artículo 84 del Estatuto de la Propiedad Industrial así como en el 83 de la Ley 11/1986 de Patentes en relación con lo establecido en el artículo 97 del señalado Estatuto y 116 de la Ley 11/1986 de Patentes en relación con la puesta en práctica del invento. Dicha infracción por inaplicación (continúa diciendo textualmente), se subsana en la sentencia de instancia, y a juicio de esta parte, aplicando de forma indebida, lo establecido en los artículos 88 y 90 del Estatuto de la Propiedad Industrial en relación con lo que preceptúa 83 (sic) de la Ley 11/1986 de Patentes». En el alegato integrador de su desarrollo, la entidad recurrente parece hacer consistir el punto nuclear de la tesis impugnatoria que alberga el referido motivo en que la patente de invención a la que se refiere este proceso (la número 393.545, de la que es titular la entidad demandante, aquí recurrida) fue concedida en 24 de enero de 1974 y, sin embargo, la entidad concesionaria no hizo el ofrecimiento de licencia de explotación de la misma hasta el día 8 de febrero de 1977, por lo que ya habían transcurrido más de tres años desde la fecha de concesión de dicha patente y, por tanto, concluye la recurrente, ya se había operado la caducidad de la misma.

Ante todo ha de dejarse puntualizado que la caducidad de una patente de invención puede ser evitada, bien mediante la puesta en práctica (explotación) de la misma, bien

mediante el ofrecimiento de licencia de su explotación dentro del término legal (artículo 97 del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido aprobado por Real Decreto-ley 30 abril 1930 [RCL 1930\759 y NDL 25009], que es el aplicable a este supuesto, dada la fecha de la referida patente). Hecha la anterior puntualización, el «thema decidendi» que plantea el presente motivo, sobre el que descansa el sentido del tratamiento casacional que haya de darse al mismo, es el de determinar cuál es el «dies a quo» a partir del cual ha de computarse el expresado plazo de caducidad de tres años. Aunque el artículo 84 del referido Estatuto de la Propiedad Industrial establece que el concesionario de una patente podrá acreditar o no la explotación o puesta en práctica (o el ofrecimiento de licencia de explotación, dada la equiparación anteriormente dicha, a estos efectos, de dicho ofrecimiento con la puesta en práctica) dentro del término de tres años desde la fecha de la concesión, no obstante ello, decimos, esta Sala entiende que el «dies a quo» a partir del cual ha de contarse el referido plazo es el de la notificación de la concesión o, en otro caso, el de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y ello por las siguientes razones: a) El artículo 29 del expresado Estatuto de la Propiedad Industrial establecía lo siguiente: «Para todos los plazos que se fijen en este Decreto Ley se observarán las siguientes reglas: ... 4.^a Todos los plazos comenzarán a regir desde el día siguiente al de la notificación o al de la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»; b) Así lo tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia de las respectivas Salas de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo (Sentencias de la -entonces- Sala 4.^a de 20 marzo 1961 [RJ 1961\1501] y de 27 febrero 1970 [RJ 1970\657]; Sentencia de la actual Sala Tercera, Sección 3.^a, de 26 marzo 1991 [RJ 1991\2674], entre otras); c) Así lo establece también el artículo 83 de la vigente Ley de Patentes de 20 marzo 1986 (Ley 11/1986), pues aunque no aplicable al presente supuesto litigioso, dadas las fechas a que el mismo se refiere (años 1974 a 1977), viene, sin embargo, a ratificar el criterio interpretativo que acaba de ser expuesto. Los anteriores razonamientos han de llevarnos necesariamente a la desestimación del motivo, ya que aparece probado en el proceso que la concesión de la patente de invención número 393545 a que se refiere este litigio (de la que no consta la fecha de notificación de la concesionaria) fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del día 1 de agosto de 1974, por lo que cuando, en 8 de febrero de 1977, la concesionaria de la patente hizo el ofrecimiento de la explotación, no había transcurrido todavía el plazo de tres años desde la fecha de dicha publicación en el referido Boletín Oficial y, por tanto, no se había producido la caducidad de la misma, a lo que ha de agregarse, finalmente, que, desde 1977, la concesionaria de la patente ha venido, de forma ininterrumpida, renovando anualmente el ofrecimiento de explotación de la patente (artículo 90 del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial) hasta el 10 de febrero de 1988, en que se certificó la puesta en práctica (explotación) de la misma.

CUARTO.- El encabezamiento del motivo segundo aparece textualmente redactado así: «El que se formula en base a lo establecido en los números 3 y 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras su modificación por la Ley 10/1992 de 30 abril (RCL 1992\1027). Este segundo motivo del recurso se basa en el quebrantamiento de formas esenciales en el procedimiento así como por la infracción de normas del ordenamiento jurídico que fuesen aplicables para resolver cuestiones objeto de debate». A continuación agrega lo siguiente: «En este sentido, y en primer lugar, señalar que esta parte reconoce que hasta el momento de la vista oral del recurso de apelación, no denunció el fraude de ley que entendió encontrar en la actuación de la actora, fraude de ley que someramente hemos tratado en el antecedente séptimo del presente escrito y tal y como dejamos dicho en ese punto, la Sala de la Audiencia no tuvo a bien comentar en

su sentencia que en este acto recurrimos. Asimismo, y en directa relación con lo anterior, alegamos en este acto la inaplicación de los preceptos invocados denunciando el fraude, es decir, los artículos 66 a 72 del Estatuto de la Propiedad Industrial dado que entiende esta parte que con la prueba obrante en autos era más que suficiente para apreciar tal actuación de fraude de ley, cosa que obviamente la Sala no hizo y ni tan siquiera se pronuncia sobre este extremo, ni tan siquiera para manifestar que era extemporáneo su planteamiento, cosa que entiendo no se puede alegar dado el carácter de orden público que tiene esta alegación». En el resto del alegato del motivo, la recurrente viene a aducir que la entidad demandante solicitó, primero, esa patente de invención en Alemania (en 22 de julio de 1970) y luego la solicita también en España (en 22 de julio de 1971), cuando esta última, parece decir la recurrente, debió solicitarla y serle concedida como patente de introducción (no de invención) y siendo así, viene a concluir la recurrente, la misma caducó o debió caducar a los diez años.

Ante todo ha de patentizarse la evidente anomalía que supone la simultánea articulación de un mismo y único motivo por el cauce de los ordinales tercero y cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el primero se refiere a quebrantamiento de formas esenciales del juicio (vicio «in procedendo»), mientras que el segundo de ellos atañe a infracción de normas del ordenamiento jurídico sustantivo o de la jurisprudencia (vicio «in iudicando»), lo que nos obligará, en una correcta técnica casacional, a considerarlo como dos submotivos dentro de un mismo motivo. Aunque sin la suficiente explicitación, en el primero de tales submotivos parece querer denunciar que la sentencia recurrida no se ha pronunciado sobre la alegación que la allí apelante, ahora recurrente, hizo por primera vez, en el acto de la vista del recurso de apelación, acerca de que la patente litigiosa no debía ser conceptuada como de invención, sino de introducción. El expresado submotivo no puede prosperar porque, como luego habremos de repetir al examinar el segundo submotivo, se trataba de una cuestión totalmente nueva que la allí apelante trató de introducir por primera vez en el acto de la vista del recurso de apelación, sin haber sido debatida en el proceso, por lo que la sentencia de segunda instancia (que es la aquí recurrida) no podía, ni debía pronunciarse acerca de ella, como correctamente así lo hizo, aunque, tal vez, debería haber expuesto la razón por la cual no lo hacía.

El segundo submotivo (el articulado por el cauce del ordinal cuarto) también ha de ser desestimado, por las razones siguientes: 1.^a Porque, como acaba de decirse, se trata de una cuestión totalmente nueva, no planteada ni debatida en la instancia, cuyo planteamiento «ex novo» está prohibido en casación, al implicar indefensión para la parte contraria, privándola de oportunidades de alegación y prueba, con transgresión de los principios de igualdad, preclusión y oportunidad procesal de defensa, al verse sorprendida la contraparte por unas alegaciones que no fueron objeto de debate (Sentencias de esta Sala de 18 junio y 20 noviembre 1990 [RJ 1990\4855 y RJ 1990\8986], 5, 10 y 20 diciembre 1991 [RJ 1991\8923, RJ 1991\8927 y RJ 1991\9471], 18 abril 1992 [RJ 1992\3311], 7 mayo 1993 [RJ 1993\3459], entre otras muchas). 2.^a Porque la parte aquí recurrente parece desconocer que, primero, el artículo 51 del Estatuto de la Propiedad Industrial, Texto Refundido aprobado por Real Decreto-ley de 30 abril 1930 y, luego, el artículo 28 de la vigente Ley de Patentes de 20 marzo 1986 (Ley 11/1986), prescriben que la solicitud de una patente de invención en alguno de los países de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial no impide que pueda solicitarse la misma patente de invención en otro de los países de dicha Unión (en este caso concreto España), gozando para ello del derecho de prioridad establecido en el

Convenio de la Unión de París (RCL 1956\663, 1006 y NDL 24994). Por otro lado, el artículo 4 del referido convenio establece el plazo de prioridad de un año (doce meses) para solicitar una patente de invención en un país de la Unión, cuando la misma ya la hubiera solicitado anteriormente en otro país de la referida Unión, cuyo plazo de prioridad fue observado en el presente caso, pues la entidad demandante presentó en Alemania la solicitud de patente de invención, en 22 de julio de 1970, y dentro del año siguiente, concretamente el 22 de julio de 1971 (no se olvide que el «dies a quo» de dicho plazo es el del día siguiente al del depósito de la primera solicitud, según establece el artículo 4.C.2 del expresado Convenio de la Unión de París), solicitó en España la misma patente de invención y con tal carácter (de invención) le fue concedida por el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 393.545, y así ha de mantenerse.

QUINTO.- El decaimiento de los dos motivos aducidos ha de llevar aparejada la desestimación del recurso, con expresa imposición de las costas del mismo a la recurrente y sin que haya lugar a acordar la pérdida del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.