

## Resumen

*Interpuesto recurso de casación por la compañía licenciataria de la patente y demandante contra la sentencia dictada en grado de apelación, es desestimado por la Sala, que entiende que la ley de patentes no impone efectos económicos automáticos a la violación de una patente, sino que se ha de probar su realidad. La prueba de la existencia del perjuicio denunciado no resulta imposible si se acude a informes periciales contables y a libros de comercio, medios de prueba a los que la actora reconoce no haber acudido en la fase de conocimiento del juicio, de modo que la alegada indefensión sólo a la parte es imputable.*

## NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes  
art.63 , art.66  
CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española  
art.24

## ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO .....	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO .....	4
FALLO .....	5

## CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD  
PROPIEDADES ESPECIALES  
Propiedad industrial  
Patentes  
Otras cuestiones  
Infracciones

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS  
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  
Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes

INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS  
DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN  
Importe de la indemnización

## FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Recurso de casación  
**Legislación**  
Aplica art.63, art.66 de Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes  
Aplica art.24 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española  
Cita art.64, art.152apa.1, art.154 de Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes  
Cita art.3apa.1, art.1249, art.1253 de RD de 24 julio 1889. Código Civil  
Cita art.156, art.1692apa.4, art.1715apa.3 de RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil

## Jurisprudencia

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Patentes - Otras cuestiones por SAP Valencia de 3 mayo 2005 (J2005/125270)  
Citada en el mismo sentido por ATS Sala 1ª de 6 noviembre 2007 (J2007/206640)  
Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 17 julio 2008 (J2008/128004)  
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 7 junio 2011 (J2011/186199)  
Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 5 julio 2011 (J2011/207451)  
Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 31 mayo 2011 (J2011/99510)  
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 20 marzo 2012 (J2012/89596)

Cita STS Sala 1ª de 5 abril 2000 (J2000/5723)  
Cita STS Sala 1ª de 26 noviembre 1999 (J1999/39932)  
Cita STS Sala 1ª de 30 marzo 1999 (J1999/2585)  
Cita STS Sala 1ª de 14 noviembre 1998 (J1998/33114)  
Cita STS Sala 1ª de 23 febrero 1998 (J1998/745)  
Cita STS Sala 1ª de 26 marzo 1997 (J1997/1108)  
Cita STS Sala 1ª de 18 diciembre 1995 (J1995/6376)  
Cita STS Sala 1ª de 7 noviembre 1995 (J1995/6167)  
Cita STS Sala 1ª de 26 septiembre 1995 (J1995/4901)  
Cita STS Sala 1ª de 23 julio 1994 (J1994/11703)  
Cita STS Sala 1ª de 17 diciembre 1994 (J1994/9501)  
Cita STS Sala 1ª de 25 mayo 1993 (J1993/4956)  
Cita STS Sala 1ª de 19 mayo 1993 (J1993/4741)  
Cita STS Sala 1ª de 14 octubre 1992 (J1992/10003)  
Cita STS Sala 1ª de 21 abril 1992 (J1992/3878)  
Cita STS Sala 1ª de 30 marzo 1984 (J1984/7141)

En la Villa de Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil dos.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el presente recurso de casación, contra la sentencia dictada en grado de apelación, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Barcelona; cuyo recurso ha sido interpuesto por "S., S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales D. Eduardo Morales Price; siendo partes recurridas D. Jaime, representado por el Procurador de los Tribunales D. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros y la entidad mercantil "Industrial de Polimeros R., S.A." (actualmente, "P., S.A."), representada por el Procurador de los Tribunales D. Jaime Briones Méndez.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número Siete de los de Barcelona, fueron vistos los autos de juicio ordinario de menor cuantía número 1189/92, a instancia de S. A. de ("S., S.A."), representada por el Procurador D. Antonio María Anzizu Furest, contra "C., S.L.", "A., S.A." "Industrial de Polimeros R., S.A.", "M., S.A." (D. Jaime) y "J., S.A."

Primero.- Por la representación de la parte actora, se formuló demanda en base a los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, para terminar suplicando en su día se dicte sentencia por la que:

1.- La declaración de que los rollos de suministro de bolsas plegadas, cuyas muestras se acompañan, procedentes de las entidades demandadas, que éstas fabrican, importan y/o comercializan, vienen comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad núm. 8802239, del que "S., S.A." es licenciada en exclusiva.

2.- La declaración de que la fabricación, importación y/o comercialización por las demandadas de los rollos a que se refiere el anterior pedimento 1º, supone una lesión e interferencia de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora "S., S.A." de la inscripción el Modelo de Utilidad núm. 8802239 y de la licencia otorgada a su favor por "I., S.A.", titular de tal Modelo.

3.- La condena a las entidades demandadas a abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar, importar y/o comercializar los rollos de suministro de bolsas plegadas objeto de la presente demanda, a que se refieren los anteriores pedimentos 1º y 2º y, en general, cualesquiera otros que vengan comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad núm. 8802239.

4.- La condena a las demandadas a abonar a la actora "S., S.A.", en concepto de reparación por los perjuicios irrogados a esta última, hasta que gane firmeza la sentencia que dicte en el pleito, por la infracción a que se refiere el anterior pedimento 2º, la cantidad que se concrete como importe de los referidos perjuicios, en los periodos de prueba y ejecución de sentencia, sobre las bases que se han consignado en la presente demanda.

5.- La condena de las demandadas al pago de las costas del juicio.

Segundo.- Admitida la demanda a trámite, se emplazo a los demandados personándose en autos el Procurador D. Juan Rodes Durall, en nombre y representación de "M., S.A.", quien contestó a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictara 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 S.A. de "S., S.A.", al no tener la condición de licenciada exclusiva del Modelo de Utilidad 8802239; o b).- Entrando en el fondo, desestimar la misma íntegramente con imposición de costas a la parte actora".

Tercero.- Asimismo, el Procurador D. Luis García Martínez, en nombre y representación de la entidad mercantil "Industrial de Polimeros R., S.A.", presentó escrito contestando a la demanda interpuesta de contrario y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia desestimando la demanda en todas sus partes, todo ello con imposición expresa de las costas procesales al demandante".

Cuarto.- El Procurador D. Carlos Testor Ibars, en nombre y representación de la sociedad mercantil "J., S.A.", contestó a la demanda formulada de adverso, y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia en la que se contengan los siguientes pronunciamientos:

"1.- Declarar improcedente la acumulación de acciones de la demanda principal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 156 de la LEC EDL 1881/1 .

2.- Dar lugar a la declinatoria interpuesta y declinar la competencia, en lo que se refiere al conocimiento de la demanda interpuesta contra la demandada "J., S.A.", a favor del Juzgado de Primera Instancia, al que por reparto corresponda, de Valencia, ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio de las citadas demandadas.

3.- Imponer expresamente las costas de este procedimiento a quien se opusiera a esta pretensión.

Quinto.- La Procuradora D<sup>a</sup> Concepción Cuyas Henche, en nombre y representación de la compañía "C., S.L.", contestó a la demanda formulada de contrario, y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia en la que:

"a).- Sin entrar en el fondo se desestima íntegramente la demanda, por vía de la falta de legitimación de la actora S.A. de "S., S.A.", al no tener la condición de licenciada exclusiva del Modelo de Utilidad 8802239; o

b).- Entrando en el fondo, desestimar la misma íntegramente con imposición de costas a la parte actora".

Sexto.- El Procurador de los Tribunales D. Francisco Lucas Rubio Ortega, en nombre y representación de la entidad "A., S.A.", contestó asimismo a la demanda formulada de adverso y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia "desestimando la demanda respecto a mi representada, por la falta de personalidad de mi mandante y no tener el carácter con que se le demanda, con imposición de costas a la actora".

Séptimo.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.

Octavo.- El Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia, dictó sentencia en fecha 17 de noviembre de 1994, cuyo fallo es el siguiente:"Que estimando la demanda interpuesta por S.A. de "S., S.A." representada por el Procurador Antonio María de Anzizu Furest, contra "M., S.A." representada por el Procurador Juan Rodes Durall,"Industrial de Polimeros R.", representada por el Procurador Luis García Martínez;"A., S.A.", representada por el Procurador Francisco Lucas Rubio Ortega;"C., S.L." representada por Concepción Cuyas Henche, debo declarar y declaro que los rollos de suministro de bolsas plegadas, cuyas muestras se han acompañado, procedentes de las entidades demandadas, que éstas fabrican, importan y/o comercializan, vienen comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad núm. 8802239, del que "S., S.A." es licenciada en exclusiva. Asimismo debo declarar y declaro que la fabricación, importación y/o comercialización por las demandadas de los rollos a que se refiere el anterior pronunciamiento, supone lesión e interferencia de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora "S., S.A.", de la inscripción del Modelo de Utilidad núm. 3302239 y de la licencia otorgada en su favor por "I., S.A.", titular de tal Modelo; por lo que debo condenar y condeno a las entidades demandadas "M., S.A.;"Industrial de Polimeros R., S.A.;"A., S.A." y "C., S.L." a abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar, importar y/o comercializar los rollos de suministros de bolsas plegadas objeto de la presente demanda, a que se refieren los anteriores pedimentos 1º 2º y, en general, cualesquiera otros que vengan comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad núm. 8802239, y abonar a la actora "S., S.A.", en concepto de reparación por los perjuicios irrogados la cantidad que se concrete en ejecución de sentencia, con imposición de costas a la parte demandada".

SEGUNDO.- Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia en fecha 20 de junio de 1996, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:"Fallamos: Estimamos en parte los recursos de apelación interpuestos, por D. Jaime y por "Industrial de Polimeros R., S.A." contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Siete de los de Barcelona, en el proceso de que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la modificamos únicamente en cuanto condena a los demandados a indemnizar a la demandante,"en concepto de reparación por los perjuicios irrogados, la cantidad que se concrete en ejecución de sentencia", que dejamos sin efecto ese pronunciamiento y, en su lugar, liberamos a los dos recurrentes de esa obligación.

No formulamos pronunciamiento condenatorio sobre las costas de esta instancia, de modo que cada parte pagará las causadas por ella y las comunes por mitad".

TERCERO.- 1.- El Procurador D. Eduardo Morales Price en nombre y representación de "S., S.A.", interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos:

Primero.- Autorizado por el artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 , consistente en infracción de los artículos 63.b), 64 y 66 de la Ley de Patentes EDL 1986/9781 (aplicables a los Modelos de Utilidad, según los artículos 152.1 y 154 de dicha Ley EDL 1986/9781), en relación con el artículo 3.1 del Código Civil EDL 1889/1 .

Segundo.- Autorizado por el artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 , consistente en infracción de los artículos 1249 y 1253 del Código Civil EDL 1889/1, y en la doctrina jurisprudencial de ese Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en sus sentencias de fechas 30 de marzo de 1984 EDJ 1984/7141 y 5 de marzo de 1992, que se citan expresamente en la sentencia recurrida. 3º. Autorizado por el artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 , consistente en infracción del artículo 24 de la Constitución EDL 1978/3879 ".

2.- Admitido el recurso por auto de esta Sala de fecha 29 de enero de 1998, se entregó copia del escrito a la representación de la parte recurrida, para que pudieran impugnarlo.

3.- No teniéndose solicitada por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día nueve de octubre del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda formulada por "S., S.A." contenía los siguientes pronunciamientos:

1º. La declaración de que los rollos de suministro de bolsas plegadas, cuyas muestras se acompañan, procedentes de las entidades demandadas, que éstas fabrican, importan y/o comercializan, vienen comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad núm. 8802239, del que "S., S.A." es licenciataria en exclusiva.

2º. La declaración de que la fabricación, importación y/o comercialización por las demandadas de los rollos a que se refiere el anterior pedimento 1º, supone una lesión e interferencia de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora "S., S.A." de la inscripción del Modelo de Utilidad núm. 8802239 y de la licencia otorgada a su favor por "I., S.A.", titular de tal Modelo.

3º. La condena a las entidades demandadas a abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar, importar y/o comercializar los rollos de suministro de bolsas plegadas objeto de la presente demanda, a que se refieren los anteriores pedimentos 1º y 2º y, en general, cualesquiera otros que vengan comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad núm. 8802239.

4º. La condena a las demandadas a abonar a la actora "S., S.A.", en concepto de reparación por los perjuicios irrogados a esta última, hasta que gane firmeza la sentencia que dicte en el pleito, por la infracción a que se refiere el anterior pedimento 2º, la cantidad que se concrete como importe de los referidos perjuicios, en los periodos de prueba y ejecución de sentencia, sobre las bases que se han consignado en la presente demanda.

5º. La condena de las demandadas al pago de las costas del juicio.

Estimada íntegramente la demanda por la sentencia de primer grado, ésta fue revocada parcialmente por la aquí recurrida en el sentido de dejar sin efecto la condena a la indemnización solicitada en el cuarto pedimento del suplico de la demanda.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de casación por "S., S.A." su primer motivo, acogido al cauce procesal del art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1, denuncia infracción de los arts. 63.b), 64 y 66 de la Ley de Patentes EDL 1986/9781 (aplicables a los modelos de utilidad, según los arts. 152.1 y 154 de dicha Ley EDL 1986/9781), en relación con el art.3.1 del Código Civil EDL 1889/1. Por el mismo cauce procesal, el segundo motivo alega infracción de los arts. 1249 y 1253 del Código Civil EDL 1889/1 y de la doctrina jurisprudencial recogida, entre otras, en las sentencias de 30 de marzo de 1984 EDJ 1984/7141 y 5 de marzo de 1992. Ambos motivos se sustentan en la tesis, contraria a la de la mantenida en la sentencia "a quo", de que las normas de la Ley de Patentes que cita la recurrente como infringidas establecen el derecho del titular de la Patente y, en su caso, del Modelo de Utilidad, a ser resarcido en todo caso en que se constate una infracción de su derecho de exclusiva; la obligación de indemnizar es consecuencia directa y automática del acto de infracción; no precisa de prueba independiente alguna, y ello por expresa voluntad del legislador.

La sentencia de esta Sala de 5 de abril de 2000 EDJ 2000/5723 recoge la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión planteada, diciendo: "El art. 63 citado, de dicha Ley de Patentes EDL 1986/9781, no impone unos efectos económicos de la violación de una patente, de modo automático, sino que se ha de probar su realidad. Lo cual es concorde con la doctrina jurisprudencial: Con carácter general, la sentencia de 26 de noviembre de 1999 EDJ 1999/39932 expresa: La doctrina de esta Sala viene declarando sin vacilación alguna que la demostración de la existencia real de los daños y perjuicios no puede dejarse para la fase de ejecución de sentencia (sentencias de 26 de septiembre EDJ 1995/4901, 7 de noviembre EDJ 1995/6167 y 18 de diciembre de 1995 EDJ 1995/6376, 23 de febrero EDJ 1998/745 y 14 de noviembre de 1998 EDJ 1998/33114, 30 marzo 1999 EDJ 1999/2585, entre las más recientes), aunque si cabe diferir la fijación de la cuantía (sentencias de 18 de junio de 1991, 25 de mayo de 1993 EDJ 1993/4956, 23 de julio EDJ 1994/11703 y 17 de diciembre de 1994 EDJ 1994/9501, 26 de marzo EDJ 1997/1108 y 3 de julio de 1997) cuando no sea posible hacer la cuantificación en el pleito.

Con carácter particular relativo a la propiedad industrial, aunque no exactamente a la patente, la sentencia de 21 de abril de 1992 EDJ 1992/3878 dice "la jurisprudencia de esta Sala, cuyas principales declaraciones, en esta materia, se apoyan en que no puede condenarse a un resarcimiento de daños si éstos no se han probado, prueba que incumbe al acreedor reclamante de la indemnización" y añade: "la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis, no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia", lo que reiteran las posteriores sentencias de 14 de octubre de 1992 EDJ 1992/10003 y 19 de mayo de 1993 EDJ 1993/4741".

La doctrina expuesta lleva a la desestimación de los dos primeros motivos del recurso al no haberse practicado en autos prueba alguna que permita afirmar la existencia de los daños cuya indemnización se demanda ni se ha aportado por la actora datos fácticos de los que pueda deducirse, de una manera racional y lógica, la existencia de tales daños.

TERCERO.- Igualmente al amparo del art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1, se alega infracción del art. 24 de la Constitución EDL 1978/3879. Se argumenta que la exigencia de una prueba independiente y específica de la realidad del daño causado, tras haberse constatado la realidad de la violación del derecho de exclusiva de que goza el titular del registro o sus derechohabientes, habida cuenta de la imposibilidad práctica de dicha prueba, implica indefensión para el titular del derecho o de su causahabiente.

La actora, en su demanda, se acoge al módulo establecido en el art. 66.2 a) de la Ley de Patentes EDL 1986/9781 para la cuantificación de la ganancia dejada de obtener a causa de la violación de su derecho; pues bien, la prueba de la existencia del perjuicio denunciado, no resulta imposible; tanto esa realidad del perjuicio como de la cuantía indemnizatoria, pueden ser probadas a través de informes periciales contables y prueba de libros de comercio, a las que la actora reconoce no haber acudido en la fase de conocimiento del juicio;

en consecuencia, la alegada indefensión sólo a la parte y no a los órganos jurisdiccionales es imputable, por lo que el motivo ha de ser desestimado.

CUARTO.- La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso determina la de este en su totalidad con la preceptiva condena en costas que establece el art. 1715.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

## FALLO

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por "S., S.A." contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y seis. Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso.

Así es por nuestra sentencia, que se insertará en la colección legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Pedro González Poveda.- Antonio Gullón Ballesteros.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda, 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.