

Resumen

Patentes. Falta de novedad. El TS desestima el recurso contra la sentencia que declaro nula la patente litigiosa. Señala la Sala, que el Tribunal de apelación no anuló la patente por falta de actividad inventiva, como le reprocha la recurrente, sino de novedad. Por otro lado no cabe la nulidad parcial, ya que anulada la primera reivindicación, el resto de reivindicaciones carece de sustantividad para constituir el objeto de una patente independiente, por lo que debe declararse la nulidad de toda la patente (FJ 11). Formula Voto particular el Excmo.Sr.D. Ignacio Sancho Gargallo.

NORMATIVA ESTUDIADA

Dec. de 12 diciembre 2002. Acta de Revisión del Conv. sobre concesión de la Patente Europea de 5 octubre 1973, revisado el 17 diciembre 1991. Rgto. de Ejecución del Conv. relativo a la Patente Europea 2000, en la redacción adoptada por el Consejo de Administración en s

art.54.1

Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
art.216 , art.218 , art.469.1

Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes
art.4.1 , art.6 , art.8.1 , art.26 , art.60.1 , art.112.1.a , art.112.3

CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
art.24

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	5
FALLO	9
VOTO PARTICULAR	9

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Patentes

Acción de nulidad

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho

Congruente

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Titular de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Tercero

Procedimiento:Recurso de casación

Legislación

Aplica art.54.1 de Dec. de 12 diciembre 2002. Acta de Revisión del Conv. sobre concesión de la Patente Europea de 5 octubre 1973, revisado el 17 diciembre 1991. Rgto. de Ejecución del Conv. relativo a la Patente Europea 2000, en la redacción adoptada por el Consejo de Administración en s

Aplica art.216, art.218, art.469.1 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Aplica art.4.1, art.6, art.8.1, art.26, art.60.1, art.112.1.a, art.112.3 de Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes

Aplica art.24 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española

Cita art.398, art.400, art.477.3 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita art.7 de RD 2245/1986 de 10 octubre 1986. Reglamento de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Cita Ley 11/1986 de 20 marzo 1986. Patentes

Jurisprudencia

Desestima el recurso interpuesto contra SAP Zaragoza de 30 diciembre 2010 (J2010/348441)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STC Sala 2ª de 11 marzo 2013 (J2013/35114)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 18 noviembre 2011 (J2011/282079)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 11 abril 2011 (J2011/90970)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 11 noviembre 2010 (J2010/246591)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 16 marzo 2010 (J2010/45214)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 22 marzo 2010 (J2010/37587)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 5 junio 2008 (J2008/82731)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STS Sala 1ª de 16 abril 2007 (J2007/21891)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STC Sala 1ª de 12 marzo 2007 (J2007/15748)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STC Sala 1ª de 11 septiembre 2006 (J2006/265814)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STC Sala 2ª de 3 julio 2006 (J2006/105177)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STC Sala 2ª de 27 octubre 2003 (J2003/136197)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STC Sala 2ª de 27 septiembre 1999 (J1999/27073)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho - Congruente STC Sala 2ª de 14 mayo 1987 (J1987/56)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de julio de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por & C Research and Concrete, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Miguel Ángel Cueva Ruesca, contra la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil diez, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza EDJ 2010/348441, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Zaragoza. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales don Manuel Alvarez-Buylla Ballesteros, en representación de R & C Research and Concrete, SA, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Zaragoza, el catorce de julio de dos mil nueve, el Procurador de los Tribunales don José María Angulo Sainz de Varanda, obrando en representación de Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra R & C Research and Concrete, SA.

En dicho escrito, la representación procesal de Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL, tras afirmar que la misma estaba integrada en el Grupo Empresarial Puentes y Calzadas, cuya primera empresa se constituyó en mil novecientos setenta y siete para la ejecución de obras de construcción de puentes y acueductos, así como que se dedicaba a la producción de los elementos de hormigón utilizados en tales obras, alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que estaba construyendo un viaducto sobre el río Eume, en la autovía de Ferrol a Villalba - obra que era la causante última del proceso -, para la que utilizaba una tecnología que se hallaba en el dominio público.

En cuanto a la demandada, R & C Research and Concrete, SA, alegó que había sido constituida, el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete, para la prestación de "servicios técnicos: ingeniería, arquitectura, urbanismo...", apareciendo en su historial don Dimas como ex presidente y ex administrador único.

Con esos antecedentes alegó que R & C Research and Concrete, SA era titular de la patente española número 200 102 107, con el título "viga prefabricada para soporte de viaductos", a la que se refería la pretensión de nulidad que iba a deducir en el suplico de la demanda.

Que pese a que, como había expuesto, utilizaba en el viaducto referido una tecnología de dominio público, el ocho de julio de dos mil ocho recibió un requerimiento de la demandada, con apoyo en diversos artículos de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781, para que cesara y se abstuviera de violar la referida patente, como demostraba el documento que aportaba con el número 9. Que a ese requerimiento contestó negando la novedad de la patente de R & C Research and Concrete, SA, a consecuencia de haber sido la misma anticipada por un artículo publicado en el número 748 de la revista especializada "Puentes de Hormigón", correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, publicada por Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones; y, además, por la patente francesa 7 713 873, a la que se refería el documento aportado con el número 10.

Que la patente española número 200 102 107 se componía de cuatro reivindicaciones: 1ª) "Viga prefabricada para soporte de viaductos del tipo de las utilizadas para soportar la losa del piso en la construcción de viaductos, caracterizada porque está constituida por una base (2), de cuyos extremos emergen sendas paredes (3) y (4) habiendo previsto que la pared (3) conforme un ángulo de 90° con respecto a la base, mientras que la pared (4) propicia un ángulo mayor de 90° con relación a la antedicha base (2) de tal forma que la sección presentada por la viga resulta de forma asimétrica trapezoidal. 2ª) Viga prefabricada para soporte de viaductos según la anterior reivindicación, caracterizada porque opcionalmente el extremo superior de las paredes (3) y (4) puede comportar un perfil variable (5) y (6) según necesidad. 3ª) Viga prefabricada para soporte de viaductos según las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque hacia el extremo inferior de la pared (3) se han dispuesto múltiples aberturas pasantes (7). 4ª) Viga prefabricada para soporte de viaductos según las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque con el auxilio de un medio común de anclaje (8) pueden unirse dos vigas (1) a través de su pared vertical (3), propiciando esta unidad una figura de sección simétrica".

Que, según ello y por decirlo con otras palabras, la primera reivindicación contemplaba las características de la forma de la viga, hueca y abierta por su parte superior, lo que aseguraba un menor peso; la segunda, meramente opcional, era indefinida y ambigua y no otorgaba protección alguna; la tercera establecía que el extremo inferior de la pared tenía aberturas para el paso de los elementos de anclaje; y la cuarta contemplaba la unión colateral de dos vigas.

Añadió que la figura número siete del artículo titulado "Análisis de puentes continuos de hormigón de luces medias con sección evolutiva", del que era autor don Víctor, mostraba una doble viga formando una configuración de trapecio regular, conseguida por la unión de dos vigas, cuyas características se correspondían fielmente con las reivindicadas en la patente de la demandada. Que incluso la losa del piso en que se apoyaba la doble viga era igual que la de la figura número uno de la patente.

Que a su contestación dio respuesta, pasados siete meses - tiempo excesivo -, una agencia que manifestó actuar por cuenta de la demandada y, además, de don Víctor, defendiendo la novedad de la patente con argumentos generales y con una referencia, además de a los derechos de propiedad industrial de la demandada, a los de propiedad intelectual del autor de reportaje, como demostraba el documento aportado con el número 12, lo que entendía constituía una defensa conjunta, verdaderamente significativa.

Presentó la representación procesal de la demandante un dictamen sobre la novedad de la patente de la demandada redactado por don Mario, acompañado como documento número 15, en el que manifestó se demostraba que la reivindicación primera no hacía referencia a ningún sistema constructivo, sino a una forma asimétrica trapezoidal, de modo que la supuesta invención carecía de novedad. Que el mencionado perito tuvo en cuenta, también, un artículo publicado por el señor Dimas y otros, el cual aportaba como documento número 16.

En los fundamentos de derecho afirmó la legitimación activa y la pasiva e hizo una referencia a la buena fe. Mencionó, como normas aplicables, las de los artículos 4, 50, 112 y 114 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781, y, en el suplico de la demanda, interesó del Juzgado de lo Mercantil competente de Zaragoza una sentencia que declarase "la nulidad total de la patente de invención número 200 102 107 Viga Prefabricada para soporte de viaductos, librando el correspondiente oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación, en sus asientos, libros y bases de datos, de la inscripción del citado registro de patente de invención. 2.- Se condene al demandado a las costas del procedimiento, en virtud del principio del vencimiento".

SEGUNDO.- La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Zaragoza, que la admitió a trámite, por auto de dieciséis de julio de dos mil nueve, conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 210/2009.

R & C Research and Concrete, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Miguel Cueva Ruesca, el cual, por escrito registrado el quince de diciembre de dos mil nueve, contestó la demanda en ejercicio de su poder de representación.

En el escrito de contestación, la representación procesal de R & C Research and Concrete, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la patente número 200 102 107, de su representada, obtuvo un dictamen sobre el estado de la técnica favorable y que, además, había quedado sometida a un examen preliminar internacional ante la EPO, al objeto de que dicho organismo se pronunciara sobre la novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, obteniendo un resultado positivo sobre la primera reivindicación, de las que las números dos y cuatro eran dependientes.

Añadió que aportaba, como documento número 3, un dictamen pericial sobre la novedad de la patente, elaborado por don Norberto, en relación con la patente francesa 7 713 873 y con el artículo del señor Víctor. Que, además, la patente francesa había sido estudiada para el informe sobre el estado de la técnica, del que resultaba que no se cumplían todas las características de la misma; y que otro tanto resultaba del artículo del señor Víctor.

Añadió que la demandante extraía consecuencias incorrectas de su contestación a la carta de requerimiento, dado que lo único que intentó con ella era cerrar, con la mención del artículo del señor Víctor, toda discusión que pudiera plantear la destinataria. Que, en todo caso, la referencia contenida en la demanda a la falsedad era de todo punto improcedente.

En los fundamentos de derecho se refirió a la preclusión de alegaciones, establecida en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 y a la buena fe. Invocó los artículos 6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 y 54 del Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973, y, en el suplico del escrito de contestación, interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Zaragoza, una sentencia " por la que: 1.- Se desestime íntegramente la demanda presentada de adverso contra la mercantil R & C Research and Concrete, SA. 2.- Se impongan al demandante las costas causadas ".

TERCERO.- Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, respectivamente, los días tres de marzo y dieciséis de junio de dos mil diez y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil números Dos de Zaragoza dictó sentencia, el veintinueve de junio de dos mil diez, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que desestimando la demanda interpuesta por la mercantil Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don José María Angulo Sainz de Varanda, contra la mercantil R & C Research and Concrete, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Miguel Cueva Ruesca, absuelvo a esta de los pedimentos de contrario, con expresa condena en costas a la parte actora ".

CUARTO.- La representación procesal de Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil números Dos de Zaragoza de veintinueve de junio de dos mil diez.

Cumplidos los trámites las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Zaragoza, en la que se turnaron a la Sección Quinta de la misma, que tramitó el recurso de apelación con el número 642/2010 y dictó sentencia con fecha treinta de diciembre de dos mil diez EDJ 2010/348441 , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando el recurso de apelación formulado por Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL, contra la sentencia de veintinueve de junio de dos mil diez, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil número Dos, en los autos número 210/2009, debemos revocar y revocamos la resolución recurrida en el sentido de declarar la nulidad total de la patente de invención número 200 102 107, Viga prefabricada para soporte de viaductos, librando el correspondiente oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación en sus asientos, libros y bases de datos, de la inscripción del citado registro de patente de invención. No se hace especial declaración sobre las costas ni en la instancia, ni en la apelación ".

QUINTO.- La representación procesal de R & C Research and Concrete, SA preparó e interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza de treinta de diciembre de dos mil diez.

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de cuatro de octubre de dos mil once, decidió: " Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de R & C Research and Concrete, SA, contra la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta), en el rollo de apelación número 642/2010, dimanante de los autos de juicio ordinario número 210/2009, del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Zaragoza ".

SEXTO.- El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de R & C Research and Concrete, SA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza de treinta de diciembre de dos mil diez, se compone de cuatro motivos en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO.- Con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción de las de los artículos 216 y los apartados uno y dos del 218, todos de la misma Ley.

SEGUNDO.- Con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción de la del apartado dos del artículo 218 de la misma Ley.

TERCERO.- Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

CUARTO.- Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de R & C Research and Concrete, SA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza de treinta de diciembre de dos mil diez, se compone de cuatro motivos en los que la recurrente, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , denuncia:

PRIMERO.- La infracción de las de los artículos 6 y 60 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 y 69 del Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973.

SEGUNDO.- La infracción del artículo 6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 , en relación con el artículo 54 del Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973.

TERCERO.- La infracción del artículo 54 del Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973 y del artículo 1 del Protocolo interpretativo del artículo 69 del mismo.

CUARTO.- La infracción del artículo 112 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 , y de la jurisprudencia sobre la nulidad parcial.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Javier Ungría López, en nombre y representación de Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL, impugnó los recursos, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

NOVENO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el diecinueve de junio de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. José Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de los antecedentes.

Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL, productora de elementos prefabricados de hormigón destinados a la construcción de puentes y similares y, en particular, a la de un viaducto, sobre el río Eume, en la autovía Ferrol-Villalba, tras haber sido requerida por R & C Research and Concrete, SA, titular de la patente española número 200 102 107 - consistente en una " viga prefabricada para soporte de viaductos " -, interpuso demanda contra ésta, con la pretensión de que se declarase la nulidad del mencionado título de propiedad industrial por falta de novedad, en aplicación de los artículos 4, 6 y 112, apartado 1, letra a), de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 .

La patente de la demandada se compone de cuatro reivindicaciones: 1ª) " Viga prefabricada para soporte de viaductos del tipo de las utilizadas para soportar la losa del piso en la construcción de viaductos, caracterizada porque está constituida por una base, de cuyos extremos emergen sendas paredes y habiendo previsto que la pared conforme un ángulo de 90º con respecto a la base, mientras que la pared propicia un ángulo mayor de 90º con relación a la antedicha base de tal forma que la sección presentada por la viga resulta de forma asimétrica trapezoidal.2ª) Viga prefabricada para soporte de viaductos según la anterior reivindicación, caracterizada porque opcionalmente el extremo superior de las paredes y puede comportar un perfil variable y según necesidad.3ª) Viga prefabricada para soporte de viaductos según las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque hacia el extremo inferior de la pared se han dispuesto múltiples aberturas pasantes.4ª) Viga prefabricada para soporte de viaductos según las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque con el auxilio de un medio común de anclaje pueden unirse dos vigas a través de su pared vertical, propiciando esta unidad una figura de sección simétrica " .

Alegó la demandante que dicha patente carecía de novedad porque su contenido estaba comprendido en el estado de la técnica anterior a la solicitud de registro por la Oficina Española de Patentes y Marcas, " concretamente, en las publicaciones especializadas mencionadas en el relato fáctico de esta demanda " - según se dice en el apartado IX de los fundamentos de derecho del repetido escrito - .

Aunque en la primera instancia la acción de nulidad fue desestimada, el Tribunal de apelación tomó la decisión contraria, al entender que la novedad de la primera de las reivindicaciones de la patente número 200 102 107 había quedado perjudicada por una de las anticipaciones señaladas por la demandante: un artículo titulado " Análisis de puentes discontinuos de hormigón de luces medias con sección evolutiva " , que había escrito don Víctor y que se había publicado en el número 748, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, de la revista Puentes de Hormigón, editada por Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones.

También fueron anuladas las reivindicaciones segunda a cuarta, a consecuencia de carecer de sustantividad " para constituir una reivindicación independiente de la primera " .

Contra la sentencia de apelación EDJ 2010/348441 interpuso R & C Research and Concrete, SA recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LA DEMANDADA.

SEGUNDO.- Enunciados y fundamentos del primero y el tercero de los motivos del recurso.

Se refieren los dos motivos a un mismo supuesto, por lo que los examinamos a la vez, si bien con la separación que impone la diferencia de los fundamentos normativos de uno y otro.

I. El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se apoya en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 . En él denuncia R & C Research and Concrete, SA la infracción de las normas de los artículos 216 y 218, apartados primero y segundo, ambos de la citada Ley.

En su enunciado la recurrente atribuye a la sentencia de apelación EDJ 2010/348441 el incumplimiento de varios de los requisitos impuestos por los citados artículos: los de exhaustividad, motivación y congruencia. Sin embargo, lo cierto es que sólo se refiere en este motivo al último de ellos.

En efecto, el cumplimiento del primero lo admite R & C Research and Concrete, SA, aunque con otros términos -" la sentencia no incurre en directa incongruencia, pues la demanda se basa en una supuesta falta de validez de la patente por carecer de novedad y la patente resulta invalidada, merced al fallo, por una supuesta falta de novedad "-; y el del segundo aparece negado en otro motivo, en cuyo examen será tratada la cuestión que en éste sólo se enuncia.

Hecha esa precisión hay que añadir que la incongruencia la deriva la recurrente de que la argumentación de la sentencia EDJ 2010/348441 - en particular, la contenida en sus fundamentos de derecho tercero y cuarto - " evidencia que el Juez sentenciador realiza, bajo el amparo de un supuesto análisis de novedad, un auténtico análisis de actividad inventiva ".

Es decir, R & C Research and Concrete, SA alega que, habiendo pretendido la demandante la nulidad de su patente por carencia de novedad, el Tribunal de apelación la había declarado por falta de actividad inventiva.

II. El tercero de los motivos de R & C Research and Concrete, SA se basa en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 . En él denuncia la infracción de la norma del apartado 1 del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

Alega que el Tribunal de apelación había realizado un juicio de valor sobre la actividad inventiva, determinante de su decisión, pese a tratarse de una materia que no había sido introducida en el debate por la demandante y sobre la que ella no tuvo oportunidad alguna de alegar y probar.

Sostiene que la incongruencia de la sentencia recurrida EDJ 2010/348441 lesionaba su derecho a la tutela judicial efectiva, constitucionalmente reconocido por la norma que había señalado como infringida.

TERCERO.- Desestimación de ambos motivos.

Consiste la congruencia en la necesaria correlación entre el fallo y las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta, además de lo que se pide, la causa de pedir, esto es, el conjunto de hechos esenciales para la consecuencia jurídica pretendida - sentencias 717/2010, de 11 de noviembre EDJ 2010/246591 , y 271/2011, de 11 de abril EDJ 2011/90970 , entre otras muchas -.

Como afirma la recurrente, en el escrito de demanda Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL pretendió la declaración de nulidad de la patente número 200 102 107, registrada a nombre de R & C Research and Concrete, SA, por la causa prevista en el apartado 1, letra a), del artículo 112, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 . Esto es, - como aparece indicado en el capítulo de los fundamentos de derecho de aquel escrito, titulado " sobre la acción de nulidad del registro de la patente de invención número 200 102 107 " -, por falta del requisito de novedad.

Sin embargo, en contra de lo que se dice en los motivos a que damos respuesta, el Tribunal de apelación declaró la nulidad de la patente no por falta de actividad inventiva, sino de novedad. Utilizó, eso sí, la idea de la falta de novedad implícita, por haber entendido que la regla inventiva no estaba contenida claramente en el estado de la técnica.

En efecto, en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia EDJ 2010/348441 precisó que " estamos en el campo de la novedad implícita (...) porque un experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación... " y, al final del mismo, que " en definitiva, ha de estimarse (...) que la reivindicación primera " es nula " por falta de novedad ".

En conclusión, respondió congruentemente a la cuestión que se le planteaba sobre la falta de novedad, sin apartarse de lo que imponía el juicio sobre tal exigencia, por más que dejando claro que, para superar las tradicionales dificultades que había generado la delimitación de la falta de novedad implícita respecto de la actividad inventiva, la lógica del sistema imponía atender a ciertos matices diferenciales, cuya aplicación al caso no corresponde emprender para dar respuesta a un recurso meramente procesal en el que se denuncia una incongruencia, como se ha dicho, inexistente.

CUARTO.- Enunciado y fundamento del segundo y cuarto motivos del recurso.

I. Denuncia R & C Research and Concrete, SA, en el segundo motivo de su recurso extraordinario por infracción procesal, con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , la infracción de la del apartado segundo del artículo 218 de la misma Ley.

Afirma la recurrente, en síntesis, que el Tribunal de apelación, tras declarar la nulidad de la primera reivindicación de su patente número 200 102 107, no había motivado la extensión de la invalidez a las demás reivindicaciones, esto es, la segunda, la tercera y la cuarta. Añade que tanto mas grave merecía ser considerada esa omisión cuando la anticipación tomada en cuenta para negar la novedad de la primera no alcanzaba a las demás.

II. En el motivo cuarto R & C Research and Concrete, SA se basa en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 para denunciar la infracción de la del artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española EDL 1978/3879 .

Alega que la referida omisión de argumentos sobre la aplicación de la sanción de nulidad a las reivindicaciones segunda a cuarta de la patente número 200 102 107 lesionaba su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la mencionada norma constitucional.

QUINTO.- Desestimación de los dos motivos.

El artículo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 exige que las sentencias se motiven, con expresión de los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que regulen las cuestiones planteadas.

En la interpretación del artículo 24 de la Constitución Española EDL 1978/3879 , la sentencia del Tribunal Constitucional 56/2013, de 11 de marzo EDJ 2013/35114 - con cita de otras -, recuerda que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el artículo 120, apartado 3, de aquel texto, constituye una exigencia derivada del 24, apartado 1, del mismo, pues permite conocer las razones de la decisión que contienen y posibilita el control mediante el sistema de recursos.

No obstante, como hemos señalado en muchas otras ocasiones, para calificar una sentencia desde el punto de vista de la motivación, ha de tenerse en cuenta que el derecho de los litigantes a una motivación jurídica no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa - sentencias 165/1.999, de 27 de septiembre EDJ 1999/27073 , 196/2003, de 27 de octubre EDJ 2003/136197 , 262/2006, de 11 de noviembre EDJ 2006/265814 , y 50/2007, de 12 de marzo EDJ 2007/15748 -, pero sí que se expongan las razones decisivas que permitan, en último término, la impugnación de la decisión - sentencias 56/1.987, de 5 de junio EDJ 1987/56 , y 218/2.006, de 3 de julio EDJ 2006/105177 - y, por ello, entenderla previamente.

En particular, una motivación escueta puede ser suficiente a estos efectos. En la sentencia 411/2007, de 16 de abril EDJ 2007/21891 , entre otras, hemos declarado que la motivación no tiene que ver con la extensión de los fundamentos de derecho, ya que puede estar perfectamente motivada una decisión que se apoye en argumentaciones breves y concisas y a la inversa.

Esa necesaria motivación no puede decirse que falte o sea insuficiente en la sentencia recurrida EDJ 2010/348441 en relación con la cuestión señalada en el motivo, dado que la misma se refirió a la causa de la nulidad de las reivindicaciones segunda a cuarta - fundamento de derecho cuarto - con palabras - " las demás reivindicaciones, los perfiles variables, los orificios y la unión entre las piezas, son reivindicaciones secundarias que no han de ser contempladas en su conjunto y que estima la Sala carecen de sustantividad propia para constituir una reivindicación independiente de la primera " - que han de ser entendidas a la luz de la norma del artículo 112, apartado 3, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 .

Se tratará de una argumentación correcta o no, pero que, en todo caso, sirve de motivación, escueta y clara, a la decisión de no declarar la nulidad parcial de la patente litigiosa.

II. RECURSO DE CASACIÓN DE LA DEMANDADA.

SEXTO.- Enunciado y fundamento del primero de los motivos del recurso.

R & C Research and Concrete, SA denuncia, en el primero de los motivos de este recurso, la infracción de los artículos 6 y 60 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781.

Afirma la recurrente que el Tribunal de apelación había identificado el alcance de la reivindicación primera de la patente número 200 102 107 a partir del dibujo - el presentado como figura número 1 -, mediante una interpretación integradora y extensiva del contenido de aquella, que le había llevado a la errónea afirmación de una anticipación por la divulgación contenida en el artículo doctrinal del que es autor don Víctor.

Precisa que la reivindicación primera, a diferencia de lo que sucedía con el dibujo, no estaba referida a dos vigas unidas, sino a una sola, por lo que entiende que el Tribunal de apelación había interpretado aquella dándole una extensión superior a la que resultaba de su texto.

Concluye indicando que la invención definida en la reivindicación primera, correctamente interpretada, no estaba anticipada por la descripción escrita considerada perjudicial de la novedad de su invención.

SÉPTIMO. Desestimación del motivo.

Establece la norma del artículo 26 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 , que las reivindicaciones de la patente definen el objeto para el que se solicita la protección. Y la del apartado 1 del artículo 60 de la misma Ley que la extensión de dicha protección se determina por el contenido de las reivindicaciones. Conforme a dichas normas, el ámbito objetivo de la invención se determina por las reivindicaciones, para lo que se exige que se redacten de modo claro y conciso.

No obstante, para la interpretación de las reivindicaciones también sirven la descripción y los dibujos, según establece la norma del propio apartado 1 del citado artículo 60 de la Ley 11/1986, de modo que la labor de averiguación del sentido relevante de aquellas no se agota con el recurso al componente literal, ya que el intérprete, en la determinación del alcance de la protección, ha de recibir la ayuda que puedan ofrecer aquellos dos mencionados elementos extrínsecos.

En particular, los dibujos no definen el objeto del derecho, pero, como se ha dicho, ayudan a interpretar el contenido de las reivindicaciones.

Efectuadas esas consideraciones generales, es de advertir que lo que la recurrente presenta como una deficiente interpretación del contenido de la primera de las reivindicaciones de su patente número 200 102 107 - defecto inexistente, como resulta de lo expuesto -, estaría referida más bien a la de la divulgación perjudicial de la novedad y, en consecuencia, formaría parte no de aquella operación, sino de la posterior de comparación de la reivindicación - cuya interpretación no ha planteado particulares problemas - con el estado de la técnica.

En todo caso, el defecto atribuido a dicho juicio de comparación no existe, ya que en la sentencia EDJ 2010/348441 se afirma que la descripción anterior atribuida a don Víctor se refiere a " una de las dos formas de elaborar un puente de estas características ", así como que " la existencia de una sola viga con dos almas fabricada en factoría carece de sentido(...) " y que, en conclusión, "la totalidad de la reivindicación primera del puente en litigio está avanzada en la figura 7 del artículo del señor Víctor ".

Por decirlo con otras palabras, el Tribunal de apelación consideró que la divulgación anterior describe lo mismo que la reivindicación primera de la patente número 200 102 107, de modo que no tiene sentido distinguir, al respecto, entre lo general y lo particular en la comparación de la última con el estado de la técnica.

En último término, el Tribunal de apelación hizo una expresa referencia a las conclusiones de los dictámenes periciales aportados por la demandante, cuya corrección aceptó expresamente. De ellos resulta, no sólo que lo que la reivindicación primera protege es una forma asimétrica trapezoidal de la viga prefabricada, sino también que la regla técnica registrada como primera reivindicación, en su conjunto, se hallaba anticipada por el repetido artículo que había publicado, en un número de la revista "Puentes de Hormigón ", don Víctor.

OCTAVO. Enunciado y fundamento del segundo de los motivos del recurso.

R & C Research and Concrete, SA denuncia, en el segundo de los motivos, la infracción del artículo 6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 .

Afirma la recurrente - al igual que había hecho, desde otro punto de vista, en los motivos primero y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal - que, aunque el Tribunal de apelación hubiera realizado, aparentemente, un análisis de la novedad de su invención, la decisión de la controversia había sido consecuencia de la aplicación de criterios que eran útiles sólo para decidir sobre la actividad inventiva.

Añade que, en la identificación del estado de la técnica, las llamadas características implícitas o no establecidas de manera directa, sino indirecta, han de resultar necesariamente de lo establecido para poder ser tomadas en consideración, lo que no sucedía en el caso.

También destaca que hay una importante distinción entre la información que puede ser derivada directamente y sin ambigüedades de un documento y las deducciones generalmente cognoscibles en la materia, pero no expresamente citadas en él.

NOVENO. Desestimación del motivo.

Como consecuencia de la incorporación al sistema del Convenio sobre la patente europea, la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781 , exige, para que una regla técnica pueda ser protegida como patente - artículo 4, apartado 1 -, además de novedad - y aplicabilidad industrial -, que implique actividad inventiva, esto es - artículo 8, apartado 1 -, que no resulte del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Como se expuso al dar respuesta a los motivos primero y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal, el Tribunal de apelación no anuló la patente número 200 102 107 por falta de actividad inventiva, sino de novedad.

No obstante, entendió, a los efectos de identificarlo para efectuar las comparaciones pertinentes, que el estado de la técnica también comprendía características implícitas que debían ser tomadas en consideración. Y destacó que las mismas, en cuanto establecidas indirectamente, tenían que resultar de modo necesario o indefectible de lo ya conocido. Tras lo que concluyó afirmando, una vez valoradas las pruebas practicadas, que ello acontecía con el estado de la técnica con el que había comparado la reivindicación primera de la discutida patente de la demandada.

Es evidente, por ello, que lo que en el motivo se viene a atacar es la valoración de la prueba pericial sobre la determinación del estado de la técnica, para lo que no sirve en absoluto el recurso de casación.

Hemos de recordar que este recurso extraordinario no constituye un instrumento que permita abrir una tercera instancia y, al fin, revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda - sentencia 797/2011, de 18 de noviembre EDJ 2011/282079 - y que la función que cumple - como precisaron, entre otras muchas, las sentencias 532/2008, de 18 de julio EDJ 2008/82731 , 142/2010, de 22 de marzo EDJ 2010/37587 , y 153/2.010, de 16 de marzo EDJ 2010/45214 - no es otra que la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, tal como se declaró probada en la sentencia recurrida EDJ 2010/348441 , como resultado de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados.

DÉCIMO. Enunciado y fundamento y desestimación del tercer motivo del recurso.

I. R & C Research and Concrete, SA denuncia, en el tercero de los motivos, la infracción de la norma del apartado 1 del artículo 54 del Convenio sobre la patente europea, de 5 de octubre de 1973, en la versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000, y del artículo 1 del Protocolo interpretativo de su artículo 69.

Afirma la recurrente que el Tribunal de apelación había interpretado incorrectamente la reivindicación primera de su patente, al haber integrado y completado su contenido con conclusiones extraídas exclusivamente del dibujo, en contradicción con lo establecido en los artículos mencionados en el enunciado.

También alega que el juicio de validez del registro lo había basado el Tribunal en la actividad inventiva, en lugar de en la novedad.

II. Es cierto que el artículo 4, apartado 1, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781, tomó su contenido del 54, apartado 1, del Convenio sobre la patente europea y que las pautas establecidas en el Protocolo interpretativo son de indudable utilidad respecto de las patentes españolas, pero, pese a todo, no cabe fundar un motivo de este tipo de recurso extraordinario exclusivamente en la infracción de normas, como las invocadas por la recurrente, que no eran directamente aplicables al litigio, referido a la validez de una patente española.

Además, es lo cierto que R & C Research and Concrete, SA realmente reproduce las mismas cuestiones examinadas en los otros dos, a los que nos remitimos.

UNDÉCIMO. Enunciado, fundamento y desestimación del cuarto motivo del recurso.

I. R & C Research and Concrete, SA denuncia, en el último de los motivos de su recurso de casación, la infracción de la norma del artículo 112, apartados 2 y 3, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo EDL 1986/9781.

Afirma que el Tribunal de apelación había aplicado incorrectamente dichas normas al no haber declarado, en último término, la nulidad parcial de la patente 200 102 107, manteniendo la validez de las reivindicaciones segunda a cuarta.

II. Establecen los preceptos indicados en el enunciado del motivo que, si las causas de nulidad sólo afectaran a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial de la misma mediante la anulación de la reivindicación o reivindicaciones afectadas y que, cuando la nulidad sea parcial, la patente seguirá en vigor con las que no hubieran sido anuladas. Para ello es, sin embargo, preciso que éstas puedan constituir el objeto de una patente independiente.

El Tribunal de apelación - fundamento de derecho cuarto - negó sustantividad a las reivindicaciones segunda a cuarta y por ello las anuló también, junto con la primera. Propiamente, argumentó, en explicación de la razón por la declaraba, como había pedido en la demanda Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, SL, la nulidad total de la patente número 200 102 107, que las reivindicaciones segunda, tercera y cuarta " carecen de sustantividad propia para constituir una reivindicación independiente de la primera ", lo que no puede más que ser entendido en el sentido de que carecen de entidad para constituir el objeto de una patente independiente, presupuesto de la nulidad parcial conforme al artículo 112, apartado 3, de la Ley 11/1986.

Como se expuso antes no corresponde a la casación revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda instancia, sino contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho. Pero no a la reconstruida por el recurrente, sino a la que se hubiera declarado probada en la sentencia recurrida EDJ 2010/348441 .

DUODÉCIMO. Régimen de las costas.

En aplicación de la norma del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de la recurrente.

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

FALLO

Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos, por R. & C Research and Concrete, SA, contra la Sentencia dictada, con fecha treinta de diciembre de dos mil diez, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza EDJ 2010/348441 .

Las costas de los recursos desestimados quedan a cargo de la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Civil _____ Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramon Ferrandiz Gabriel, 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.

VOTO PARTICULAR

VOTO PARTICULAR

FECHA:12/07/2013

Voto particular que formula el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo a la Sentencia 466/2013, de 12 de julio de 2013 (recurso núm. 532/2011).

Objeto de la discrepancia

1. Mi discrepancia con el parecer de la mayoría afecta sólo al cuarto motivo de casación, pues entiendo que la sentencia recurrida ha infringido el art. 112 LP cuando, después de apreciar la nulidad de la primera reivindicación por falta de novedad, declara la nulidad de toda la patente.

La sentencia de apelación, que revoca la de primera instancia desestimatoria de la pretensión de nulidad de la patente, dedica casi toda su argumentación a razonar por qué la primera reivindicación carece de novedad y, por ello, debe declararse nula. Al resto de las reivindicaciones (2, 3 y 4), tan sólo se refiere en un párrafo, en el que afirma: "las demás reivindicaciones, los perfiles variables, los orificios y la unión entre las piezas, son reivindicaciones secundarias que no han de ser contempladas en su conjunto y que, estima la Sala, carecen de sustantividad propia para constituir una reivindicación independiente de la primera". Y luego concluye con un razonamiento muy significativo de las razones por las que entiende son nulas: "en definitiva, ha de estimarse, con arreglo a la primera anticipación examinada en el recurso, que la reivindicación primera, y en consecuencia todas las demás que la sala estima dependientes de la primera, son nulas por falta de novedad". Esto es, la razón que lleva a la Audiencia a declarar la nulidad de las reivindicaciones dependientes (2, 3 y 4) es la errónea consideración de que la nulidad por falta de novedad de la primera reivindicación arrastra por sí la nulidad de las reivindicaciones dependientes de la primera y principal. Lo que supone una incorrecta interpretación del art. 112 LP.

Esta concepción equivocada de que la nulidad de la reivindicación arrastra la nulidad de las reivindicaciones dependientes, se encuentra en el planteamiento de la demandante, que en el recurso de apelación argumenta que "la patente se articula en las siguientes cuatro reivindicaciones, de las cuales la primera es la principal de la que dependen las reivindicaciones 2-4, bastando con el estudio de la novedad de la primera reivindicación para determinar si la citada patente goza o no de novedad, pues esas reivindicaciones 2 a 4 no pueden subsistir independientemente sin la reivindicación principal de la que dependen".

2. El apartado 1 del art. 112 LP enumera las causas de nulidad de la patente, entre ellas que la invención no reúna los requisitos de patentabilidad contenidos en el título II de la Ley. Cuando el apartado 2 del art. 112 LP prevé que " si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquellas ", sin que pueda " declararse la nulidad parcial de una reivindicación ", presupone que la nulidad de la primera reivindicación no lleva consigo necesariamente la nulidad del resto de las reivindicaciones. Esto es, la nulidad alcanzará a todas las reivindicaciones afectadas por la causa o causas de nulidad apreciadas. Y así se entiende que el apartado 3 del art. 112 LP prevea que " cuando la nulidad sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de una patente independiente ".

3. Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la patente (art. 26 LP), de tal manera que la extensión de la protección conferida por la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones, sin perjuicio de que la descripción y los dibujos sirvan para la interpretación de las reivindicaciones (art. 60 LP).

El art. 7 RD 2245/1986, de 10 de octubre EDL 1986/11846 , por el que se aprueba el Reglamento de Patentes, regula la forma y el contenido de las reivindicaciones. El apartado 2 prevé que " si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes ", que harán referencia a la reivindicación de la que dependen y precisarán las características adicionales que pretenden proteger. " De igual modo debe procederse, cuando la reivindicación esencial (principal) va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención ".

En la medida en que la reivindicación principal es válida, y en concreto goza de los requisitos de patentabilidad previstos en los arts. 4 y ss LP, el resto de las reivindicaciones dependientes también lo serán, aunque tan sólo aporten respecto de la principal una característica adicional o un modo particular o de realización. Por esta razón, cuando se discute sobre la nulidad de una patente que contiene una reivindicación principal y otras dependientes de ésta, debe analizarse en primer lugar la validez de la reivindicación principal, de modo que si lo es, necesariamente lo serán también las reivindicaciones dependientes.

Pero si la primera reivindicación (principal) es nula, como en el presente caso, por falta de novedad, no necesariamente las reivindicaciones dependientes lo serán. A eso se refiere el art. 112.2 LP, al advertir que la nulidad de la patente puede afectar sólo a una parte de la patente y añadir que en ese caso tan sólo se anularán las reivindicaciones afectadas por la causa de nulidad. Una reivindicación directamente dependiente de la principal anulada, en nuestro caso la segunda, pasa a ser la primera reivindicación si goza de aptitud para ser una reivindicación independiente, porque reúne los requisitos de patentabilidad previstos en los arts. 4 y ss. LP. Esto es, si el elemento caracterizador de la que era segunda reivindicación, en combinación con su preámbulo que coincide con el contenido de la primera reivindicación anulada, constituye una invención nueva e implica actividad inventiva.

Debería haber sido el demandante quien, además de justificar la nulidad de la primera reivindicación por falta de novedad, hubiera acreditado que la segunda reivindicación carecía de los requisitos de patentabilidad para ser considerada una reivindicación principal. Si no lo hizo fue, como hemos visto, por la concepción equivocada de que la nulidad de la reivindicación arrastra la nulidad de las reivindicaciones dependientes. En esa tesitura, mientras no quede justificada la falta de aptitud de la segunda reivindicación para constituir una reivindicación independiente, al carecer de los requisitos de patentabilidad, no podía declararse la nulidad de las reivindicaciones 2 a 4, razón por la cual entiendo que la sentencia de apelación infringe el art. 112 LP.

Consecuencias sobre el fallo de la sentencia

4. La consecuencia de lo anterior sería la estimación del motivo de casación y la modificación parcial de la sentencia de apelación, en el sentido de estimar parcialmente el recurso de apelación y declarar la nulidad sólo de la primera reivindicación.

Madrid, 12 de julio de 2013

Ignacio Sancho Gargallo

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079110012013100521