

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

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Ros Roca, SA, representada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Javier Manjarín Albert y el recurso de casación interpuesto por Envac Centralsug Aktiebolag, representada por el Procurador de los Tribunales D. Ángel Joaniquet Ibarz, contra la Sentencia dictada, el veintitrés de octubre de dos mil ocho, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado Mercantil número Tres de Barcelona. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> María Luisa Noya Otero, en representación de Ros Roca, SA, en calidad de recurrente y la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> María Campillo García, en representación de Envac Centralsug Aktiebolag, en calidad de recurrente y recurrida. Son partes recurridas: Envac Centralsug Aktiebolag, representada por la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> María Isabel Campillo García y Ros Roca, SA, representada por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup> María Luisa Noya Otero.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el dieciséis de marzo de dos mil seis, el Procurador de los Tribunales D. Ángel Joaniquet Ibarz, obrando en representación de Envac Centralsug Aktiebolag, interpuso demanda de juicio ordinario contra Ros Roca, SA.

En dicha demanda, la representación procesal de Envac Centralsug Aktiebolag alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que se trataba de una sociedad de nacionalidad sueca dedicada a la recogida automatizada de residuos, actividad en la que se presenta como líder mundial. Que se instaló en España en mil novecientos ochenta y ocho y había realizado importantes instalaciones de diversas ciudades -en la actualidad hay treinta y nueve sistemas de recogida automática de residuos, en funcionamiento en dieciocho ciudades de España-. Que Envac Iberia, SA es su filial en España.

Añadió que Envac Centralsug Aktiebolag era titular de la patente europea número 1 212 246, con prioridad de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, concedida por la Oficina Europea de Patentes el dieciocho de agosto de dos mil cuatro. Que dicha patente había sido publicada en España con el número 2 230 124 y el título de “un sistema y un método para la recogida de desechos”. Que se había remitido a la Oficina Española de Patentes y Marcas el fascículo traducido el cinco de enero de dos mil cinco, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el uno de mayo de dos mil cinco.

Que la invención patentada consistía en una red de tuberías subterráneas que permiten transportar los desechos desde los lugares en que se generan (edificios, hogares, establecimientos...) o se depositan (buzones de recogida), mediante la fuerza de corrientes de aire, hasta una central de recogida, en la

que los residuos son depositados en grandes contenedores para su transporte al lugar de tratamiento, a fin de ser eliminados o reciclados. Que, de acuerdo con sus reivindicaciones primera, decimocuarta y vigesimosexta, el objeto de la invención lo integraba un sistema de recogida de deshechos en vacío, que comprende una estación colectora para deshechos, un sistema de tuberías de transporte a la estación colectora, un número de conductos de desecho conectados al sistema de tuberías de transporte por medio de válvulas de descarga respectivas y un sistema de control del vaciado de deshechos. Que, propiamente, la invención comprende un sistema mejorado de recogida de deshechos en vacío, incluyendo medios para seleccionar y accionar las válvulas de descarga agrupadas; un método mejorado para controlar el vaciado de los conductos; y un sistema de control mejorado que permita el vaciado eficiente de los conductos de deshechos.

También alegó que la demandada, Ros Roca, SA, se dedicaba a una actividad similar a la suya, en la que es su competidora, pues comercializa sistemas y métodos de recogida neumática de residuos, compuestos por una estación colectora, una red de transporte y un método de vaciado. Que con tal mecanismo Ros Roca, SA invade sus derechos de exclusión, como prueba el dictamen pericial que acompañaba. Que, al no invertir en I+D, la demandada puede concurrir en el mercado de estos productos con unos precios más bajos que los suyos.

Añadió que optaba por reclamar, como indemnización, la regalía hipotética prevista en el artículo 66.2.c) Ley 11/1986, de 20 de marzo, y que la cifra que tenía derecho a reclamar es la equivalente al 20% de las ventas obtenidas por la demandada, así como que el plazo a que se extendía tal derecho era el de los cinco años previos a la demanda.

Señaló como normas aplicables las de los artículos 50, 55, 63, 64, 66 Ley 11/1986, de 20 de marzo.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Envac Centralsug Aktiebolag interesó del Juzgado de lo Mercantil competente, una sentencia "por la que se declare:

Primero. Que mi representada Envac Centralsug Aktiebolag, es titular de la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124).

Segundo. Que la entidad demandada, Ros Roca, SA, viene comercializando, instalando y ofertando sistemas de recogida neumática de basuras que incorporan la tecnología protegida por la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124), sin tener permiso ni autorización de Envac Centralsug Aktiebolag, vulnerando sus derechos e infringiendo los preceptos citados en el cuerpo de esta demanda de la Ley de patentes 11/1986 de 20 de marzo y demás concordantes.

Tercero. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada Ros Roca, SA, a

1º) Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2º) A la cesación de los actos que violan los derechos de propiedad industrial de mi representada como titular de la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124).

3º) A la cesación en la oferta, instalación y comercialización de los sistemas de recogida neumática de basuras infractores que incorporen el sistema y el método objeto de la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124).

4º) Al pago, en concepto de resarcimiento de los perjuicios sufridos, de la cantidad que hubiera debido satisfacer la demandada por la obtención de una licencia sobre la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124) (artículo 66, apartado 2, letra c), de Ley 11/1986, de 20 de marzo, que se deberá calcular aplicando el veinte por ciento a: las ventas o facturación obtenidas por cada uno de los sistemas construidos o en construcción citados en la tabla comparativa reproducida en la página 16 del presente escrito que incorporan el método y el sistema protegidos por la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124); cada sistema que se adjudique a favor de la demandada que esta construya durante la tramitación del presente procedimiento que incorpore el método y el sistema protegidos por la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124); cada una de las ampliaciones que se lleven a cabo respecto de las instalaciones referidas en los anteriores puntos, que incorporen el método y el sistema protegidos por la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124).

5º) De la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124) A la publicación de la sentencia condenatoria a costa de la demandada, en los diarios “El País” Y “La Vanguardia” para que en el caso de que la sentencia así lo aprecie expresamente, conforme al artículo 63 de la Ley de Patentes.

6º) Al pago de las costas causadas en este procedimiento”.

SEGUNDO.- La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de veinticuatro de abril de dos mil seis, conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 224/06.

La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Javier Manjarín Albert, que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda, escrito en el que alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que Ros Roca, SA era una multinacional establecida en la provincia de Lérida, que se dedicaba a la fabricación de bienes de equipo y al diseño y desarrollo de sistemas y procesos de ingeniería aplicados al medio ambiente, en particular, a la gestión de residuos. Que debía ser destacada su inversión en I+D y su titularidad de

distintos modelos de utilidad y patentes protectores de invenciones relacionadas con la recogida neumática de residuos urbanos.

Hizo referencia al límite de la protección atribuida a la patente de la demandante y a las diferencias existentes entre las invenciones confrontadas y negó la realidad de los daños y perjuicios afirmados en la demanda, afirmando que, en todo caso, debía considerarse como fecha a partir de la que podrían ser reclamados nunca antes de aquella en que se publicó en España la traducción de la memoria de la patente, esto es, el uno de mayo de dos mil cinco.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Ros Roca, SA interesó del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona una “sentencia por la que se desestime íntegramente la citada demanda con expresa imposición de costas a la parte actora”.

A su vez, formuló reconvenición, con la pretensión de que se declarase la nulidad de la patente española 2 230 124 (la europea 1 212 246) por falta de novedad y actividad inventiva.

Invocó la aplicación de los artículos 4, apartado 1, 6, apartado 1, y 112 Ley 11/1986, de 20 de marzo, así del artículo 139 Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973.

En el suplico del escrito de reconvenición, la representación procesal de Ros Roca, SA interesó del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona que dictara una “sentencia que, estimándola, acuerde:

1. Se declare la nulidad de la patente referida titularidad de Envac Centralsug Aktiebolag de conformidad con el artículo 112.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas la cancelación de dicha patente.
2. Se condene a la demandada reconvenicional al pago de las costas del presente procedimiento con expresa declaración de su actuar temerario y de mala fe”.

La representación procesal de Envac Centralsug Aktiebolag contestó el escrito de reconvenición, alegado, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que Ros Roca, SA infringía las normas sobre interpretación de las patentes y, en particular, el protocolo interpretativo del artículo 69 de Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973. Que en su patente concurría el requisito de novedad, así como el de actividad inventiva. Y añadió que, en caso de nulidad parcial, deberían subsistir las reivindicaciones válidas. En el suplico del escrito de contestación a la reconvenición, la representación procesal de Envac Centralsug Aktiebolag interesó del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona una “sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, condenando a la actora al pago de las costas del presente procedimiento”

TERCERO.- Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona dictó sentencia con fecha dieciocho de junio de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: “Fallo. Estimando la demanda interpuesta por la entidad mercantil Envac Centralsug Aktiebolag, se condena a la mercantil Ros Roca, SA y se declara:

1) Que la entidad mercantil Envac Centralsug Aktiebolag es titular de la patente europea número 1 212 246 (número de publicación en España 2 230 124).

2) Que la mercantil Ros Roca, SA viene comercializando, instalando y ofertando sistemas de recogida neumática de basuras que incorporan la tecnología protegida por la patente europea 1.212.246 (número de publicación en España 2.230.124) sin tener permiso ni autorización de la mercantil demandante, vulnerando con ello los derechos de la actora e infringiendo los que concretamente amparan a la actora por la Ley de Patentes.

3) Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condena a la mercantil Ros Roca, SA. a:

a. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A la cesación de los actos que violan los derechos de propiedad industrial de la actora como titular de la patente europea 1.212.246 (número de publicación en España 2.230.124).

c. A la cesación en la oferta, instalación y comercialización de los sistemas de recogida neumática de basuras infractores que incorporen el sistema y método objeto de la patente europea 1.212.246 (número de publicación en España 2.230.124).

d. Al pago en concepto de resarcimiento de los perjuicios sufridos por la actora de la cantidad que hubiera debido satisfacer la demandada para la obtención de la licencia sobre la patente de referencia, que se deberá calcular aplicando el veinte por ciento a:

i. Las ventas o facturación obtenidas por cada uno de los sistemas construidos o en construcción que incorporan el método y el sistema protegidos por la patente de referencia, computable desde el cinco de enero de dos mil cinco.

ii Cada sistema que se adjudique a favor de la demandada o que éste construya durante la tramitación del procedimiento que incorpore el método y el sistema protegidos con la patente de referencia, computable desde el cinco de enero de dos mil cinco.

iii Cada una de las ampliaciones que se llevan a cabo respecto de las instalaciones referidas en los puntos anteriores, que incorpore el método y el sistema protegidos con la patente de referencia, computable a partir del cinco de enero de dos mil cinco.

e. A la publicación de la sentencia condenatoria a costa de la demandada en los diarios “El País” y “La Vanguardia”.

f. Al pago de las costas del procedimiento. Se desestima la demanda reconvenzional interpuesta por la representación de Ros Roca, SA, absolviendo a la actora de lo pretendido de contrario”.

Por auto de veinticinco de julio de dos mil siete, el Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona aclaró la sentencia de dieciocho de junio de dos mil siete, en el sentido de declarar “que la demandada reconviniente debe afrontar también la condena en costas derivada del rechazo de la reconvencción”.

CUARTO.- La representación procesal de Ros Roca, SL interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona de dieciocho de junio de dos mil siete.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 917/2007, y dictó sentencia con fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, con la siguiente parte dispositiva: “Fallamos. Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Ros Roca, SL contra la sentencia dictada con fecha dieciocho de junio de dos mil siete por el Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, revocamos dicha resolución estrictamente en lo atinente a la fecha a tener en cuenta para la cuantificación de la indemnización a la actora, que se fija a partir del uno de mayo de dos mil cinco, así como en lo relativo a la condena en costas derivadas de la acción principal, en la que cada parte pagará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Se mantiene la desestimación de la reconvencción, con condena en costas de la primera instancia a la demandada. Todo ello sin efectuar condena por las costas de la alzada”.

Por auto de nueve de diciembre de dos mil ocho, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona decidió no haber lugar “al complemento de sentencia interesado por el Procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz, en nombre y representación de Envac Cetralsug Aktiebolag (Cetralsug Aktiebolag)”.

QUINTO.- La representación procesal de Ros Roca, SA preparó e interpuso, contra la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil ocho de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

La representación procesal de Envac Centralsug Aktiebolag preparó e interpuso, contra la misma sentencia, recurso de casación.

Por providencia de seis de marzo de dos mil nueve, el Tribunal de apelación mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de veintisiete de abril de dos mil diez, decidió:

“1º) Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Ros Roca, SA, contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Quince), en el rollo de apelación número 917/07, dimanante de los autos de juicio ordinario número 224/06 del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Barcelona.

2º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Envac Centralsug Aktiebolag contra la citada sentencia”.

SEXTO.- El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Ros Roca, SA, contra la sentencia de sentencia de veintitrés de octubre de dos mil ocho de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, se compone de tres motivos, en los que la recurrente denuncia:

Primero.- Con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de los artículos 209, ordinal cuarto, 219 y 218 de la misma Ley.

Segundo.- Con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinal tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de los artículos 209 y 219 de la misma Ley y con apoyo en el ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española.

TERCERO.- Con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de los artículos 217 y 376 de la misma Ley y con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española.

SÉPTIMO.- El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Ros Roca, SA contra la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil ocho de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, se compone de un motivo en el que la recurrente, con apoyo en la norma del artículo 477, apartado 2, ordinal tercero, denuncia:

Único.- La infracción de los artículos 63 y 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes.

OCTAVO.- El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Envac Centralsug Aktiebolag, contra la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil ocho de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, se compone de un motivo en el que la recurrente, con apoyo en la norma del artículo 477, apartado 2, ordinal tercero, denuncia:

Único.- La infracción de los artículos 64 Envac Centralsug Aktiebolag del Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973.

NOVENO.- Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> María Isabel Campillo García, en representación de Envac Centralsug Aktiebolag y la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> María Luisa Noya

Otero, en representación de Ros Roca, SA, impugnaron los recursos formulados de contrario, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

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

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Breve resumen de antecedentes.

I. Envac Centralsug Aktiebolag, la demandante, es una sociedad de nacionalidad sueca que se dedica, desde el año mil novecientos sesenta y uno, a la instalación de sistemas de recogida automatizada de residuos. Demanda como titular de la patente europea número 1 212 246, validada en España con el número 2 230 124, la cual reivindica “un sistema de recogida de deshechos en vacío, que comprende una estación colectora para deshechos, un sistema de tuberías de transporte para el transporte de los deshechos a la estación colectora, un número de conductos de deshechos conectado al sistema de tuberías de transporte por medio de válvulas de descarga respectivas y un sistema de control para controlar el vaciado de deshechos desde los conductos de deshechos al sistema de tuberías de transporte y la recogida de deshechos descargados a la estación colectora para deshechos, habiéndose establecido comunicación entre un conducto de deshechos y el sistema de tuberías de transporte, mediante la apertura de la válvula de descarga del conducto de deshechos”.

Ros Roca, SA, la demandada y actora reconvenzional, es una sociedad establecida en la provincia de Lérida, cuya actividad consiste en la fabricación de bienes de equipo y en el diseño y desarrollo de sistemas y procesos de ingeniería aplicados al medio ambiente y, en particular a la gestión de residuos.

II. En la demanda rectora del proceso del que dimanar los recursos extraordinarios que hemos de decidir, Envac Centralsug Aktiebolag pretendió la declaración de que Ros Roca, SA, había introducido en el mercado español un sistema de recogida neumática de residuos que invadía el ámbito de exclusiva reconocido a su invención europea, así como la condena de la demandada a cesar en tal actividad, a soportar la remoción de los efectos de la misma y a indemnizarle en los daños y perjuicios en los términos previstos en el artículo 66, apartado 2, letra c), de la Ley 11/1986, de 20 de marzo -en la redacción anterior a la reforma operada por la Ley 19/2006, de 5 junio-.

Ros Roca, SA, al contestar la demanda, negó que hubiera infringido los derechos sobre la patente europea número 1 212 246 de Envac Centralsug Aktiebolag y, por medio de reconvenzión, con apoyo en el artículo 126 del Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973, pretendió la declaración de nulidad de la validación para España de la repetida patente.



III. En las dos instancias fue estimada la demanda y desestimada la reconvencción. La diferencia entre las sentencias de una y otra se localiza, además de en el régimen de las costas originadas con la demanda, en la fecha a partir de la que deben calcularse -en la forma dicha- los perjuicios sufridos por la titular de la patente a consecuencia de la infracción.

En efecto, para el Juzgado de lo Mercantil esa fecha debía ser el cinco de enero de dos mil cinco, en que la titular depositó en la Oficina Española de Patentes y Marcas la traducción al español del fascículo, en los términos exigidos por el artículo 7 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre. Mientras que para la Audiencia Provincial ese día debía ser el uno de mayo de dos mil cinco, en que se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el folleto que contenía la traducción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

IV. Contra la sentencia de apelación interpuso Ros Roca, SA recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

Solo el recurso de casación interpuso Envac Centralsug Aktiebolag.

I. Recurso extraordinario por infracción procesal de Ros Roca, SA.

SEGUNDO.- Enunciado y fundamentos de los dos primeros motivos del recurso.

I. En el primero de los motivos, con apoyo en la norma del ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia Ros Roca, SA la infracción de la del cuarto del artículo 209, así como la del artículo 219 de la misma Ley. También, con el mismo fundamento, afirma producida la infracción del artículo 218 de la citada Ley procesal.

Alega la recurrente, en síntesis, que la sentencia de primera instancia le había condenado a indemnizar a Envac Centralsug Aktiebolag, por los perjuicios que la infracción de su patente le había producido, pero no fijando una suma determinada sino a determinar -el veinte por ciento del precio de los sistemas o de las ampliaciones que incorporen la invención patentada y hubieran sido vendidos, desde determinada fecha, o que se vendieran durante la tramitación del procedimiento-, sin establecer bases claras que permitan una correcta liquidación en el trámite de ejecución de sentencia. Por tal razón afirma infringido lo que disponen los dos artículos primeramente citados.

Añade que, al recurrir en apelación, denunció el defecto en que había incurrido el Juzgado de lo Mercantil con tal condena y que, pese a ello, la Audiencia Provincial no le dio respuesta, incurriendo en una incongruencia omisiva, con infracción del artículo citado en tercer lugar.

II. En el segundo motivo denuncia la infracción de los citados artículos 209, ordinal cuarto, y 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora con apoyo en la norma del ordinal tercero del apartado primero del artículo 469 de la misma

Ley, así como la del artículo 24 de la Constitución Española, con fundamento en el ordinal cuarto de los mismos apartado y artículo.

Alega que el apuntado defecto en que, según entiende, incurrió la sentencia de la primera instancia, no corregido en la segunda, constituía una infracción de las normas rectoras de las garantías procesales y de su derecho a la tutela judicial efectiva.

TERCERO.- Razones que determinan la desestimación de los dos motivos.

I. El defecto de exhaustividad atribuido por Ros Roca, SA a la sentencia de apelación no justifica la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal, ya que la norma del apartado 2 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil imponía a la ahora recurrente la carga de intentar, en la instancia en que afirma se produjo, la subsanación del defecto que ahora denuncia, para lo que disponía del cauce previsto en el artículo 215 de la misma Ley -sentencias 721/2010, de 16 de noviembre, y 611/2011, de 12 de septiembre-, del que no hizo uso.

II. En relación con la condena al pago de una cantidad necesitada de liquidación, expresamos en la sentencia 993/2011, de 16 de enero, que el significado de las normas del ordinal cuarto del artículo 209 y del artículo 219, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe ser matizado, pues no cabe identificar de modo absoluto la liquidación en fase de ejecución con los supuestos de sencillas operaciones aritméticas.

Añadimos en dicha sentencia que “es cierto que el legislador procesal del 2000 establece, de forma bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas, de modo que las regulaciones que prevé se circunscriben, aparte supuestos que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil señala (...), a eventos que surjan o se deriven de la propia ejecución. Con tal criterio se trató de superar la problemática que se planteaba con anterioridad en la aplicación del artículo 360 Ley de Enjuiciamiento Civil 1881, precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado (...) que generó un incremento litigioso al insertarse en el proceso de ejecución un incidente -nuevo proceso- declarativo sobre el daño con el consiguiente aumento del coste (...) y derroche de energías sociales” y que “(p)ara corregir la situación se entendió, con sana intención, que había que exigir la cuantificación dentro del proceso declarativo y a ello responden los preceptos procesales que se examinan.

La normativa, como regla general, es saludable para el sistema, empero un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva (...) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. No ofrece duda, que, dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la

cuestión a un proceso anterior (...) o, excepcionalmente, permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución (...), pero lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación.

Los dos criterios han sido utilizados en Sentencias de esta Sala según los distintos supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso. El criterio de remitir a otro proceso, cuyo objeto se circunscribe a la cuantificación, con determinación previa o no de bases, reporta una mayor amplitud para el debate, y el criterio de remitir a la fase de ejecución supone una mayor simplificación y, posiblemente, un menor coste -economía procesal", para concluir señalando que "(c)omo criterio orientador para dirimir una u otra remisión parece razonable atender, aparte la imprescindibilidad, a la mayor o menor complejidad, y en este sentido ya se manifestaron las Sentencias de 18 de mayo de 2009, 306 y 11 de octubre de 2011, 663, aludiendo a la facilidad de determinación del importe exacto las Sentencias de 17 de junio de 2010, 370 y 26 de junio de 2010, 739".

La referida doctrina tiene especial sentido en el caso que se enjuicia, dado que -estimada la acción declarativa de la infracción, en los términos alegados en la demanda- la única causa por la que la determinación de la suma a que debe alcanzar la indemnización de los perjuicios sufridos por Envac Centralsug Aktiebolag -con la violación de sus derechos de patente por parte de Ros Roca, SA- no puede ser conocida mediante una simple operación aritmética es la falta de colaboración de la infractora, a cuyo alcance estuvo y está dar a conocer las ventas efectuadas por ella de los sistemas que se han declarado infractores.

En dicha situación, la recurrente no puede invocar ningún tipo de indefensión que no le sea imputable.

CUARTO.- Enunciado y fundamento del tercer motivo del recurso.

Ros Roca, SA, con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinales segundo y cuatro, respectivamente, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señala en este motivo, como normas infringidas, las de los artículos 217 y 376 de la misma Ley y la del artículo 24 de la Constitución Española.

Alega la recurrente, en síntesis, que el Tribunal de apelación, tratándose de un hecho controvertido no podía, a la vista de la prueba practicada -folletos de carácter comercial, sin contenido técnico alguno- y valorando correctamente su comportamiento procesal ante las alegaciones de contrario, haber declarado probadas las infracciones de la patente europea de Envac Centralsug Aktiebolag -en particular, las que aparecen identificadas en una de las páginas de la demanda-, de modo que, al hacerlo, había infringido las reglas sobre la carga de la prueba.

Añade que también había incurrido dicho Tribunal en un error patente y en una valoración ilógica de los medios de prueba -en particular, el informe del director técnico del grupo en que se halla integrada la demandante- al condenarle al

pago de una contraprestación determinada - el veinte por ciento de las ventas correspondientes -sin haber tomado en consideración la prueba que ella había aportado.

QUINTO.- Razones que determinan la desestimación del motivo.

I. Las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos necesitados de demostración, se atribuyen las consecuencias de tal ausencia a la parte a la que, según ellas, no le incumbía hacerlo ni, por tanto, soportar las consecuencias de la falta o deficiencia probatoria -sentencia 333/2011, de 9 de mayo, entre muchas-.

Consecuentemente, la alegación en el recurso extraordinario de la supuesta infracción de normas sobre el “onus probandi” no permite llevar a cabo una revisión de la prueba practicada, según hemos declarado en aplicación, tanto del derogado artículo 1214 Código Civil, como del vigente artículo 217 de Ley de Enjuiciamiento Civil -sentencias 88/2011, de 16 de febrero, 333/2011, de 9 de mayo, 518/2011, de 30 de junio, entre otras muchas-.

II. Realmente, el propio precepto invocado para canalizar el recurso extraordinario por infracción procesal de la demandante, en su primera parte -el del ordinal segundo del apartado primero del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, no posibilita una revisión de la valoración de la prueba, ya que está reservado al examen del cumplimiento de las normas procesales reguladoras de la sentencia, las cuales comprenden el procedimiento para dictarla, la forma y el contenido de la resolución y sus requisitos internos, pero no las reglas y criterios que deben observarse para valorar los distintos medios de prueba.

De ahí que hayamos declarado en numerosas ocasiones que la valoración probatoria sólo puede, excepcionalmente, tener acceso a este recurso extraordinario mediante un soporte adecuado, que no es otro que el que proporciona la norma del ordinal cuarto del apartado primero del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, claro está, en el caso de que, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de la razonabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 de la Constitución Española.

III. Menciona la recurrente en la segunda parte del motivo como normas infringidas las dos últimamente indicadas. Lo hace con la alegación de lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, que dice conculcado por el desacierto denunciado respecto de la valoración de la prueba consiste en un error (fáctico) notorio, o en una arbitrariedad o irracionalidad -sentencias 87/2010, de 9 de marzo, y 191/2010, de 7 de abril-.

Sin embargo, no identifica Ros Roca, SA ese error con relevancia constitucional -al que se refieren las sentencias del Tribunal Constitucional 99/2000, de 10 de abril, 150/2000, de 12 de junio, 217/2000, de 18 de septiembre, y 55/2001, de 26 de febrero- y, menos, alguno que sea patente o inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones

judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia.

En realidad, lo que la recurrente pretende -de nuevo- es obtener otra valoración del conjunto de la prueba practicada sobre la realidad de la infracción de la patente europea de Envac Centralsug Aktiebolag y sobre la medida de la regalía hipotética que estaría obligada a satisfacerle de haber obtenido de ella una licencia, como si el recurso extraordinario abriera una nueva instancia.

II. Recurso de casación de Ros Roca, SA.

SEXTO.- Enunciado y fundamento del único motivo del recurso.

Ros Roca, SA denuncia en este motivo la infracción de las normas contenidas en los artículos 63 y 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, referidos a los derechos del titular de la patente lesionada y al alcance de la indemnización de daños y perjuicios.

Alega, en síntesis, que el hecho de que Envac Centralsug Aktiebolag hubiera optado por reclamarle la cantidad que, como precio, debiera ella haberle pagado a cambio de la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación de la invención conforme a derecho, no justificaba que se enriqueciera injustamente, al no haberse descontado de dicha contraprestación los costes directos que ella -la infractora- soportó con la utilización comercial de la patente.

Añade que no haber aplicado esa reducción resultaba de desconocer la jurisprudencia que atribuye a la responsabilidad extracontractual una función meramente indemnizatoria.

SÉPTIMO.- Razones que determinan la desestimación del motivo.

La sentencia recurrida, en congruente respuesta a la elección que había efectuado la titular del derecho sobre la patente europea, condenó a Ros Roca, SA a entregar a Envac Centralsug Aktiebolag la cantidad que, de haber celebrado ambas un imaginario contrato de licencia de explotación, debería aquella haber abonado a ésta como contraprestación, restituyendo así el enriquecimiento negativo obtenido con la ilícita intromisión.

Como afirma la recurrente, los costes que a la infractora haya producido la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de los productos objeto de la patente cumplen distintas funciones en el cálculo de la indemnización correspondiente a las ganancias dejadas de obtener por el titular de los derechos lesionados.

Así, en el supuesto en que dicha indemnización se determine por las ganancias que hubiera obtenido el infractor o, hipotéticamente, el perjudicado, la liquidación exigirá una operación de reducción de los ingresos en la medida de los gastos. Pero no sucede exactamente lo mismo cuando el criterio elegido

para la determinación es el de la contraprestación supuestamente pactada en un ficticio e inexistente contrato de licencia.

Es cierto que la norma que en el motivo se dice infringida establece que, para la fijación de dicho precio, se tendrá en cuenta, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado. También lo es que, en un sistema de libre mercado, ha de tener, lógicamente, influencia en el régimen de precios la previsión de los costes esperados con la explotación.

Pero, como se ha dicho, la función que, en el cálculo de la indemnización, cumplen los gastos no es la que la recurrente señala, por más que rija para aquellas otras alternativas.

La argumentación de Ros Roca, SA, no es admisible en el caso. Realmente, lo que pretende es una revisión de la prueba practicada para la determinación del importe de la imaginaria contraprestación que le ha sido impuesta, con invocación de un criterio que no es el adecuado para su cálculo ni, al fin, para afirmar -como hace- que la perjudicada quedará en mejor posición económica que si no hubiera visto lesionado su derecho.

III. Recurso de casación de Envac Centralsug Aktiebolag.

OCTAVO.- Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso.

En el único motivo de su recurso la titular de la patente europea denuncia la infracción del artículo 64 del Convenio de 5 de octubre de 1973 -precepto que la recurrente pone en relación con el artículo 10, apartado 4, del Código Civil-

Como alega Envac Centralsug Aktiebolag -y se señaló al principio de estos fundamentos-, los Tribunales de las dos instancias siguieron criterios distintos para determinar la fecha de comienzo de los efectos en España de la patente europea número 1 212 246, registrada a nombre de la recurrente, y, por lo tanto, aquella a partir de la que los actos de Ros Roca, SA, consistentes en la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de los productos objeto de la invención, constituyeron violación del correspondiente derecho de exclusiva y, por tal, fuente de la obligación de indemnizar a la titular -por medio del pago la hipotética contraprestación examinada-

Así, el Juzgado de lo Mercantil identificó dicho momento con el día cinco de enero de dos mil cinco, que fue aquel en que la titular depositó en la Oficina Española de Patentes y Marcas la traducción al español del fascículo, en los términos exigidos por el artículo 7 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre -a cuyo tenor "cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, el titular de la patente deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español del fascículo (...)". Mientras que para la Audiencia Provincial ese día fue el primero de mayo de dos mil cinco, en que se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el folleto que contenía la referida traducción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del mencionado Real Decreto -según cuyo párrafo segundo, además de una mención relativa a la remisión de

la traducción, el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial “publicará un folleto que contenga la traducción al español del fascículo de la patente europea”-.

Alega la recurrente que, por lo dispuesto en el artículo 64 del Convenio, la patente europea produce sus efectos desde la publicación, en el Boletín Europeo, de la nota de su concesión y no en los momentos posteriores a que se refieren los artículos 7 y 9 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre-, de los cuales la Audiencia Provincial había estado al último, esto es, al de la publicación del folleto con la traducción al español del fascículo de la patente europea.

No obstante, teniendo en cuenta que no recurrió en apelación la sentencia de la primera instancia, pretende en su recurso extraordinario que se restablezca el criterio seguido en ella -pese a no ser tampoco el establecido en el artículo 64 del Convenio-.

NOVENO.- Razones que determinan la estimación del motivo.

La regla contenida en el artículo 2, apartado 2, del Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973, según la cual la misma queda sometida, en cada uno de los Estados contratantes para los que hubiera sido concedida, al mismo régimen que las nacionales concedidas en dicho Estado, presenta una salvedad que la propia norma contiene y consiste en que no ha de disponer el Convenio otra cosa.

Uno de los aspectos del régimen jurídico de la patente europea incluido en esa salvedad es el que regula el artículo 64, apartado 1, del Convenio, al identificar como día desde el cual el titular puede hacer efectivos los derechos conferidos a la patente -es decir, los que le atribuiría una nacional concedida en el Estado contratante de que se trate- el “de la publicación de la nota de concesión” en el Boletín Europeo de Patentes. Reitera el artículo 97, apartado 3, que dicho día marca el comienzo de los efectos de “la decisión relativa a la concesión”.

Es cierto que el apartado 1 del artículo 65 del Convenio faculta a los Estados contratantes a exigir al titular de la patente que facilite a su Servicio Central de la Propiedad Industrial una traducción a sus respectivas lenguas oficiales, de no haber sido redactada en las mismas, en cuyo caso “la traducción deberá presentarse dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes de la nota de concesión de la patente europea (...).

También es cierto que el apartado 3 del mismo artículo 65 dispone que el Estado contratante podrá, además, establecer que, si no se observara aquella exigencia, “la patente europea se tendrá por nula, desde su origen, en ese Estado”, así como que el artículo 7 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, sanciona la falta de traducción con la ineficacia de las mismas en España.

Sin embargo, las mencionadas regulaciones no permiten alterar la identificación que el artículo 64 del Convenio efectúa del momento de la efectividad de la patente europea en España. Correctamente entendidas, lo que hacen es vincular el cese de la eficacia al supuesto consistente en no aportar la traducción en el plazo establecido para ello, mediante la imposición de un requisito legal -"condicio iuris"- de formulación negativa, consistente en la falta de presentación oportuna de la traducción al español del fascículo, con eficacia no suspensiva, sino meramente resolutoria.

Esa doctrina no la tuvo en cuenta el Tribunal de apelación, en consideración a que la referida condición negativa no fue cumplida, ya que se presentó la traducción oportunamente.

Tampoco lo hizo el Juzgado de la primera instancia, aunque la fecha de comienzo de eficacia establecida en su sentencia es más cercana a la resultante de la correcta interpretación del artículo 64 del Convenio sobre la patente europea.

En todo caso, la recurrente pretende, como se dijo, que la misma sea mantenida en el punto objeto de su recurso, que en tales términos ha de ser estimado.

DÉCIMO.- Régimen de las costas de los recursos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 las costas de los recursos desestimados corren a cargo de la litigante que los interpuso.

Sobre las costas del recurso que estimamos no procede especial pronunciamiento.

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

FALLAMOS

Desestimamos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Ros Roca, SA contra la sentencia la Sentencia dictada, con fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Las costas de dichos recursos quedan a cargo de la mencionada recurrente.

Estimamos el recurso de casación interpuesto por Envac Centralsug Aktiebolag contra la mencionada sentencia, sólo en la parte en que modifica la sentencia apelada en cuanto a la fecha "a tener en cuenta para la cuantificación de la indemnización a la actora, que se fija a partir del uno de mayo de dos mil cinco".

El referido pronunciamiento de la sentencia de apelación lo dejamos sin efecto, con la consecuencia de declarar, como declaramos, que la fecha a tener en



cuenta para la determinación de la indemnización es la señalada en la sentencia de primera instancia.

Sobre las costas de este recurso de casación no formulamos pronunciamiento de condena alguno.

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. Juan Antonio Xiol Ríos.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnación Roca Trías.- Rafael Gimeno-Bayón Cobos.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz 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.