

Jurisprudencia

Reseña jurisprudencial e-Dictum 119

Por Cecilio Molina Hernández, profesor adjunto de Derecho mercantil de la Universidad San Pablo CEU.

TRIBUNAL SUPREMO

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO [Recurso 1231/2019] DE 16 DE FEBRERO DE 2022 [Ponente: Ignacio Sancho Gargallo]

La cuestión controvertida denuncia la infracción del artículo 8 Ley de Patentes, en relación con el artículo 112 Ley de Patentes: «La sentencia recurrida, a la hora de tratar de justificar la obviedad de los cebadores patentados, en particular por medio del anexo 14 adjunto al informe pericial Acevedo, se basa en conocimiento que no sólo no forma parte del estado de la técnica, sino que forma parte de la propia invención cuestionada. Al actuar en dichos términos, la sentencia se opone a la jurisprudencia de la sala de lo civil del Tribunal Supremo 263/2017, de 3 de mayo, y 182/2015, de 14 de abril». En el desarrollo del motivo razona que si la sentencia parte de «que el ámbito de protección de la patente en su R1 son las parejas de cebadores allí descritas», infringe el artículo 8 Ley de Patentes y la jurisprudencia citada «cuando, para demostrar la falta de actividad inventiva de las citas parejas (i.e. cebador directo + cebador inverso), se basa en el anexo 14 (...) del informe pericial Gumersindo , y recoge un experimento que se lleva a cabo partiendo de la combinación de un documento del ET (D21), con los cebadores del kit de la actora, demandada reconvencional -que no forman parte del ET-». En concreto, para ese ensayo se usaron los cebadores directos del kit MD 3994BP.

El ensayo que se contiene en el anexo 14 del informe del Dr. Gumersindo pretendía comprobar el resultado técnico de utilizar la técnica PCR para detectar reordenamientos clonales del gen IGH, con los mismos cebadores directos VH en ambos ensayos y con un cebador inverso JH ligeramente diferente (el de D21 y el de la patente, que contiene tres nucleótidos añadidos en el extremo 5'). Lo que demuestra el ensayo es que los tres nucleótidos adicionales del cebador JH de la patente no producen un efecto técnico diferente al que produce el cebador JH de D21. Y en este sentido

razona la sentencia: «(...) respecto al cebador inverso (común para todos los cebadores directos), es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, citado en D8, salvo por la adición de tres nucleótidos en el extremo 5', que no aportan ningún efecto técnico o ventaja a las parejas de cebadores definidas en la reivindicación 1 con respecto al estado de la técnica, por lo que su adición es totalmente arbitraria, como se acredita con los ensayos realizados por la parte demandante y que se aportan como Anexo 14».

De tal forma que, como advierte el escrito de oposición al recurso, en realidad el elemento de prueba que acredita que el uso del cebador inverso JH en R1 no aporta actividad inventiva es D21, anterior al estado de la técnica, en cuanto que ya describe un cebador inverso prácticamente idéntico. El ensayo del anexo 14 lo corrobora, como también contribuye a ratificar esa conclusión la opinión de los peritos. Así se desprende del siguiente párrafo de la sentencia: «Estas similitudes de los cebadores objeto de la patente en relación al estado de la técnica, vienen a ser admitidas en el informe pericial elaborado por el Sr. Arturo, especialista en el diseño de cebadores, siendo de destacar que este informe no contiene ninguna referencia al único cebador inverso de la patente y, en consecuencia, no discute que es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, que la única diferencia consiste en que se le han añadido tres nucleótidos en el extremo 5' y que esta adicción ha resultado inocua y, en consecuencia, arbitraria». Por otra parte, si lo relevante del ensayo del anexo 14 es constatar que el uso del cebador inverso JH en R1 no aporta, por sí sólo, actividad inventiva, no es tan relevante que los cebadores directos empleados en el ensayo pudieran formar parte de la enseñanza de la patente.

[Ver documento](#)

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO [Recurso 4276/2017] DE 3 DE FEBRERO DE 2022 [Ponente: Ignacio Sancho Gargallo]

El motivo denuncia la "infracción del principio de libertad contractual y la regulación de la transacción prevista en los artículos 1809 y 1819 del mismo Código Civil que otorga para las partes a lo transigido la autoridad de cosa juzgada (artículo 1816 Código Civil)".

El documento privado de 17 de julio de 2015, en lo que ahora interesa, contiene dos estipulaciones relevantes: en la estipulación primera se pacta que a partir de entonces y para el resto del contrato de préstamo el tipo de interés mínimo aplicable será del 2,7%; y en la estipulación tercera las partes ratifican la validez del préstamo originario y renuncian a ejercitar cualquier acción que traiga causa en su formalización y clausulado, "así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha".

En nuestro caso, como se constata que la estipulación primera del contrato privado de 17 de julio de 2015, que reduce el suelo inicialmente pactado al 2,7%, no fue negociada individualmente, debe ser objeto de un control de transparencia.

Las pautas interpretativas expuestas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio de 2020, respecto de la introducción de una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario, deben aplicarse también a la cláusula de un posterior acuerdo contractual, no negociado individualmente, que modifica la inicial cláusula suelo, en la forma indicada por el propio Tribunal en los considerandos 40 y siguientes de la reseñada sentencia: la información que debía suministrarse al prestatario consumidor debía permitirle conocer las consecuencias económicas derivadas de la reducción de la cláusula suelo, que en este caso se fija en el 2,7%.

Al llevar a cabo este análisis, hemos de partir de las concretas circunstancias concurrentes, entre las que destaca el contexto en el que se lleva a cabo la novación: unos meses después de la sentencia del pleno de esta sala 241/2013, de 9 de mayo, que generó un conocimiento generalizado de la eventual nulidad de estas cláusulas suelo si no cumplían con el control de transparencia, y que el efecto de esta nulidad sería a partir de la fecha de esa sentencia. De este modo, cuando se modificó la cláusula suelo, el prestatario sabía de la existencia de la cláusula suelo, que era

potencialmente nula por falta de transparencia y de la incidencia que había tenido.

Si bien, como afirma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la transcripción manuscrita en la que el prestatario afirma ser consciente y entender que el tipo de interés de su préstamo nunca bajará del 2,70%, no es suficiente por sí sola para afirmar que el contrato fue negociado individualmente, sí puede contribuir, junto con otros elementos, a apreciar la transparencia. Aunque no necesariamente la transcripción manuscrita de la cláusula equivale a su comprensibilidad real por el consumidor que la transcribe, es indudable que contribuye a resaltar su existencia y contenido.

En cuanto a la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, dentro de un acuerdo transaccional, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio de 2020 admite su validez siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia debería cumplir con las exigencias de transparencia, representadas porque el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula.

En este sentido, la sentencia concluye: primero, que "la cláusula estipulada en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor para la solución de una controversia existente, mediante la que el consumidor renuncia a hacer valer ante el juez nacional las pretensiones que hubiera podido hacer valer en ausencia de esta cláusula, puede ser calificada como "abusiva" cuando, en particular, el consumidor no haya podido disponer de la información pertinente que le hubiera permitido comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula"; y segundo, que la "renuncia, en lo referente a controversias futuras, a las acciones judiciales basadas en los derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no vincula al consumidor".

[Ver documento](#)