

## Suplemento

### TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

**16539** *Sala Primera. Sentencia 51/2010, de 4 de octubre de 2010. Recurso de amparo 6709-2005. Promovido por la entidad Minera Santa Marta, S.A., frente a las resoluciones de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid que apreciaron la existencia de una violación de patente. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia de apelación que no analiza las excepciones de legitimación activa y prescripción al afirmar, incurriendo en error patente, que habían sido desestimadas en la instancia. Voto particular.*

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Trepms, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

#### SENTENCIA

En el recurso de amparo número 6709-2005, promovido por la entidad «Minera Santa Marta, S.A.», representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio García San Miguel y Orueta y bajo la dirección del Letrado don Juan Miranda Simavilla, contra el auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2005, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia de 11 de mayo de 2005, que declara no haber lugar al recurso de casación número 4641-1998, interpuesto contra la sentencia de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de octubre de 1998, dictada en el rollo de apelación número 489-1996. Ha comparecido «Crimidesa, S.A.», ahora denominada «Compañía Minera Río Tirón, S.A.», doña María de los Ángeles Plantalamor Pares, doña Verónica Plantalamor Contreras, doña Carolina Plantalamor Contreras, doña Victoria Plantalamor Contreras; doña Marta Burkhalter Plantalamor; don Álvaro Plantalamor Enríquez, doña Mónica Plantalamor Enríquez, don Javier Plantalamor Enríquez y don Javier Nicolás Rebollo Estébanez, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Llorens Pardo y bajo la asistencia de la Letrada doña Ángeles Amador Millán. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Trepms, quien expresa el parecer de la Sala.

#### I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de septiembre de 2005, el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de la entidad «Minera Santa Marta, S.A.», y bajo la dirección del Letrado don Juan Miranda Simavilla, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) La entidad «Crimidesa, S.A.», interpuso demanda contra la ahora recurrente en amparo por violación de derecho de patente, dando lugar al juicio de menor cuantía número 882-1992, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid. La recurrente en amparo contestó a la demanda, alegando, entre otras cuestiones, las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción, y reconvino planteando la nulidad de la patente. Posteriormente, la recurrente en amparo interpuso demanda contra

«Crimidesa, S.A.», y diversas personas físicas, titulares de la patente, por nulidad de la misma, dando lugar al juicio de menor cuantía número 653-1993, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid. Ambos procesos fueron acumulados al primero por auto de 23 de septiembre de 1993. Por sentencia de 3 de abril de 1996 se estimó la solicitud de nulidad de la patente alegada por la recurrente en amparo, considerando innecesario resolver sobre el resto de pretensiones subsidiarias y sobre la acción de violación de patente planteada por «Crimidesa, S.A.», (fundamento de Derecho décimo).

b) La entidad «Crimidesa, S.A.», y los titulares registrales de la patente interpusieron recurso de apelación, dando lugar al rollo número 489-1996, tramitado por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid. La recurrente en amparo compareció como apelada, pero haciendo expresa referencia a que comparecía como apelante en relación con la desestimación de un artículo de previo pronunciamiento sobre la validez de la prueba pericial practicada. En la vista de apelación la entidad «Crimidesa, S.A.», solicitó la revocación de la resolución recurrida y la recurrente en amparo su confirmación con condena en costas. Por sentencia de 27 de octubre de 1998 se estimó parcialmente el recurso de apelación, declarando, por un lado, en relación con la acción de nulidad ejercida por la recurrente en amparo, que era nula la primera reivindicación de la patente, pero no las segunda y tercera y, en relación con la acción de violación de patente ejercida por la entidad «Crimidesa, S.A.», que existió dicha violación en las reivindicaciones segunda y tercera de la patente. En concreto, se argumenta que las reivindicaciones segunda y tercera, conforme al informe pericial emitido, no son nulas, ya que no se encuentran anticipadas por otra patente y a la fecha de inscripción «no existía ninguna igual o parecida y por supuesto ningún yacimiento que explotara mediante el procedimiento de dicha patente, ya que entonces la explotación de la actora de Cerezo de Río Tirón, era la única mina del mundo en la que se aprovechaba la glauberita para la obtención de sulfato sódico» (fundamento de Derecho noveno), destacando que la novedad del procedimiento no queda invalidada por el hecho de haberse efectuado algún ensayo antes de solicitar la patente, pues debe tenerse en cuenta que el proceso de elaboración no resulte inferior a cinco años. Por su parte, una vez que se entra a analizar la acción de violación de patente alegada por «Crimidesa, S.A.», se afirma, en relación con las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción planteadas por la recurrente en amparo, que «todas las excepciones fueron desestimadas por la sentencia de instancia, cuya resolución no fue apelada por la parte demandada que las propuso, por lo que debe mantenerse el criterio del Juzgado a quo a tal respecto» (fundamento de Derecho quinto).

c) La demandante de amparo interpuso recurso de casación que fue tramitado con el número 4641-1998 por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. En el recurso de casación se alegaron, entre otros motivos, en relación con la acción de nulidad, una infracción legal, por no haberse planteado la sentencia impugnada la pervivencia de las reivindicaciones segunda y tercera una vez declarada la nulidad de la primera, y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al no entrarse a analizar todos los motivos de nulidad de la patente invocados, ya que se abordó únicamente la existencia de una patente anticipada, pero no los referidos a su utilización previa en España y en el extranjero, carecer del requisito de invención por haber sido publicado y descrito y derivar de un proceso que había devenido público y, por último, el referido a la influencia que tendría la declaración de nulidad de la primera reivindicación en las subsiguientes. En relación con la acción de violación de la patente, también se alegó, por un lado, una infracción legal, al no haberse apreciado la invalidez civil de la inscripción de patente, y, por otro, la vulneración del artículo 24.1 CE, al no entrarse a analizar las excepciones de falta de legitimación y de prescripción de la acción planteadas por incurrirse en el error de considerar que eran cuestiones resueltas en la sentencia de instancia que no fueron apeladas. Igualmente se alegó que el informe pericial emitido vulneraba el artículo 24.1 CE, al incorporar pruebas testificales y documentales no propuestas por las partes.

d) El recurso fue desestimado por sentencia de 11 de mayo de 2005, exponiendo, entre otras razones, que a las invocaciones de nulidad se les dio respuesta expresa en el fundamento de Derecho noveno de la sentencia de apelación, al igual que las relativas a

las excepciones opuestas a la acción de violación de patente, que se analizaron en el fundamento de Derecho quinto. Igualmente, se destaca que se ha dado cumplimiento a la exigencia legal de análisis de la pervivencia de las reivindicaciones segunda y tercera, una vez anulada la primera, toda vez que así ha sido asumido por la sentencia de apelación por remisión a lo resuelto en un procedimiento judicial previo. Por último, se rechazan el motivo de casación referido a la nulidad del informe pericial, argumentando que, si bien compareció en condición de apelada y apelante, abandonó este papel en el acto de la vista oral, y el motivo referido a la invalidez de la inscripción, por considerar que se trata de un tema nuevo que debió ser recurrido en su momento y ante la jurisdicción pertinente.

e) La entidad recurrente promovió incidente de nulidad de actuaciones, alegando incongruencia omisiva y señalando que «[l]a sentencia absolutoria del recurso de casación cuya nulidad predicamos responde aparentemente a todos los motivos del recurso de casación interpuesto, por lo que en principio estaría dando respuesta a todas las cuestiones planteadas en casación, pero sin embargo ello no constituye más que una apariencia dado que dicha sentencia se ha negado a ... entrar en el fondo de todas las cuestiones planteadas en dichos motivos, dejándolas imprejuizadas». En concreto señala que, en lo relativo a las pretensiones para sostener la nulidad de la patente, se remite a un fundamento jurídico en que sólo se resolvió una de las pretensiones. En cuanto a la ineficacia civil de la inscripción se rechaza erróneamente ya que no es una cuestión nueva. En relación con la nulidad del informe también se incurre en error ya que no abandonó el papel de apelante y, por último, la afirmación de que las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción se han resuelto por remisión evidencia la continuidad de un error patente.

f) El incidente fue resuelto por auto de 19 de julio de 2005 acordando rechazarlo a limine. A esos efectos, tras hacerse una extensa exposición sobre el incidente de nulidad de actuaciones, se argumenta que, atendiendo a las concretas circunstancias del caso, «resulta evidente que la sentencia de casación, objeto de esta pretensión de nulidad, ha dado respuesta jurídica, suficiente y clara, a las pretensiones efectivamente planteadas tanto en la instancia, como, especialmente, en la sede procesal en que se ha dictado» (fundamento de Derecho primero), indicándose los diferentes motivos de casación alegados y los fundamentos jurídicos de la sentencia en los que se les dio respuesta.

g) La entidad demandante de amparo, simultáneamente a promover el incidente de nulidad de actuaciones, formuló una demanda de amparo previa a la actual contra la sentencia de casación, tramitada con el número 4555-2005, que fue inadmitida por providencia de la Sección Primera de este Tribunal de 12 de diciembre de 2007, por falta de agotamiento.

3. La entidad recurrente aduce en su demanda de amparo que se ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE). A esos efectos, señala que el auto resolutorio del incidente de nulidad y, por extensión, la sentencia de casación, incurren en el vicio de incongruencia omisiva y, además, el auto resolutorio del incidente en el vicio de falta de motivación. Así, se destaca que este Auto, al limitarse a resolver el incidente remitiendo al fundamento jurídico en que se resolvió cada una de los motivos de casación, no cumple con las exigencias de motivación. Igualmente se destaca que el auto incurre en incongruencia omisiva al no apreciar este vicio de nulidad en la sentencia de casación, que a su vez no lo apreció en la de apelación, al seguir sin dar respuesta a diferentes pretensiones planteadas en el proceso. En concreto señala que las cuestiones que no fueron resueltas en la apelación y la casación son: a) los motivos de nulidad de la patente referidos a la previa utilización del método patentado, que carecía del requisito de invención, que era de dominio público, que había sido previamente utilizado en España y, por último, el referido a la influencia que tendría la declaración de nulidad de la primera reivindicación en las subsiguientes; b) la alegación subsidiaria sobre la ineficacia civil de la inscripción del contrato de licencia; c) la nulidad del informe pericial; y d) las concretas excepciones planteadas en oposición a la acción de violación de patente, referidas a la falta de legitimación activa y prescripción de la acción.

La entidad recurrente reproduce también el contenido de las invocaciones que realizó en el recurso de amparo 4555-2005, imputando a la sentencia de casación la vulneración

del artículo 24.1 CE por falta de motivación al resolver el primer motivo de casación sobre la falta de una referencia fáctica para la resolución de la cuestión referida a la nulidad de la patente y por incurrir en error relevante en los siguientes aspectos: a) al afirmar, al igual que hizo la sentencia de apelación, que las cuestiones relativas a las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción ya habían sido resueltas por la sentencia de instancia, lo que no es cierto, ya que sólo se resolvieron las excepciones de la contraparte; b) al afirmar que no entra al análisis del motivo de falta resolución de la alegación subsidiaria sobre la ineficacia civil de la inscripción del contrato de licencia, con el argumento de que era una cuestión nueva, cuando había sido planteada desde el comienzo; c) al afirmar que no entra a resolver sobre la nulidad del informe pericial, con el argumento de que fue abandonada en la vista de la apelación, cuando ese extremo no es cierto.

4. La Sección Primera de este Tribunal, por providencia de 12 de diciembre de 2007, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, requerir atentamente de los órganos judiciales la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo.

5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 4 de marzo de 2008, acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones, por personada a la Procuradora de los Tribunales doña Ana Llorens Pardo, en nombre y representación de «Crimidesa, S.A.», doña María de los Ángeles Plantalamor Pares, doña Verónica Plantalamor Contreras, doña Carolina Plantalamor Contreras, doña Victoria Plantalamor Contreras; doña Marta Burkhalter Plantalamor; don Álvaro Plantalamor Enríquez, doña Mónica Plantalamor Enríquez, don Javier Plantalamor Enríquez y don Javier Nicolás Rebollo Estébanez y, a tenor del artículo 52 LOTC, dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.

6. La parte comparecida, mediante escrito registrado el 9 de abril de 2008, presentó sus alegaciones, solicitando la denegación del amparo. En primer lugar señala que, al haber sido inadmitido por falta de agotamiento de la vía judicial previa el recurso de amparo número 4555-2005 interpuesto contra la sentencia de casación, por haberlo simultaneado con la presentación del incidente de nulidad de actuaciones, son extemporáneas todas las alegaciones vertidas contra las sentencias de apelación y casación, siendo sólo viables las referidas al auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones. A partir de ello, argumenta que la inadmisión de dicho incidente está perfectamente fundada y resuelve todas las cuestiones planteadas sin incurrir en la falta de motivación denunciada. Subsidiariamente, destaca que el resto de motivos de amparo dirigidos contra la sentencia de casación y apelación deben ser desestimados, ya que no se ha incurrido en incongruencia omisiva, error patente o falta de motivación. Así, incide en que hubo una respuesta expresa en la sentencia de apelación a la falta de contestación sobre las excepciones planteadas, al afirmar que todas fueron desestimadas por la sentencia de instancia y ésta no fue apelada por la recurrente, lo que es un hecho incontrovertible. También destaca la parte comparecida que hubo una respuesta expresa en la sentencia de casación a todas las cuestiones planteadas. Finalmente comunica el cambio de denominación social de la entidad «Crimidesa, S.A.», por la de «Compañía Minera Río Tirón, S.A.».

7. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 2 de junio de 2008, interesó que se otorgara parcialmente el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva con anulación de las sentencias de apelación y casación, así como del auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, sólo en lo referido a la incongruencia omisiva respecto de la concurrencia de las excepciones alegadas por la entidad recurrente de falta de legitimación activa y de prescripción.

El Ministerio Fiscal argumenta que la inadmisión del recurso de amparo 4555-2005 no impide el análisis de las alegaciones referidas a las sentencias de apelación y casación,

toda vez que el presente recurso se ha interpuesto una vez resuelto el incidente de nulidad. De ese modo analiza las diversas denuncias de incongruencia, señalando que existió una respuesta expresa y motivada tanto en relación con la alegación de nulidad de la patente como sobre la validez de su inscripción administrativa y la del informe pericial, lo que excluye una incongruencia omisiva respecto de esas cuestiones. Por el contrario, considera que las alegaciones referidas a las excepciones procesales planteadas por la ahora demandante de amparo han quedado imprejuizadas al haberse incurrido en un error patente en la sentencia de apelación, que no ha sido reparado en casación. Así, pone de manifiesto que en las actuaciones queda acreditado que la ahora recurrente opuso a la demanda de «Crimidesa, S.A.», por violación de patente, entre otras, las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción. Estas excepciones no fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia de instancia, al apreciarse la nulidad de la patente, y en la apelación, y tras rechazarse dicha nulidad, cuando se abordó el estudio de la acción de violación de la patente, no se entró a analizar estas excepciones con el argumento de que ya fueron desestimadas por la sentencia de instancia y ésta no fue apelada por la recurrente en amparo. Frente a este relato de hechos, el Ministerio Fiscal expone que la afirmación contenida en la sentencia de apelación no se compece con la realidad de que la sentencia de instancia no se pronunció sobre tales excepciones, al ser innecesario por haberse estimado la previa acción de nulidad. De ello concluye que se está ante un error patente de la sentencia de apelación con relevancia constitucional al haber dejado imprejuizadas estas alegaciones.

8. La entidad recurrente, en escrito registrado el 10 de abril de 2008, presentó alegaciones reiterando las expuestas en el escrito de interposición de la demanda.

9. Por providencia de fecha 30 de septiembre de 2010, se señaló para deliberación y fallo de la sentencia el día 4 de octubre de 2010.

## II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto de este amparo es determinar si las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) de la entidad recurrente. En concreto, en primer lugar, se trata de determinar si la sentencia de apelación incurrió en incongruencia omisiva en relación con distintos argumentos para sustentar la acción de nulidad y en error patente por dejar imprejuizadas las excepciones relativas a la falta de legitimación activa y prescripción. En segundo lugar, si la sentencia de casación, además de no reparar las anteriores vulneraciones, incurrió, por un lado, en falta de motivación al resolver el primer motivo de casación sobre la falta de una referencia fáctica suficiente en la sentencia de apelación y, por otro lado, en dos nuevos errores patentes al desestimar los motivos de recurso referidos a la ineficacia civil de la inscripción del contrato de licencia y a la nulidad del informe pericial. Por último, hay que decidir, en su caso, si el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, además de no preparar las anteriores vulneraciones, incurrió en falta de motivación suficiente.

2. Con carácter previo es necesario abordar el motivo de inadmisión parcial alegado por la parte comparecida. Esta parte procesal pone de manifiesto que las vulneraciones imputadas a las sentencias de apelación y casación son extemporáneas ya que se inadmitió el recurso de amparo 4555-2005 interpuesto contra las mismas por simultanearse con el incidente de nulidad de actuaciones.

Este motivo de inadmisión parcial debe desestimarse. Este Tribunal ha reiterado que el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) —en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aplicable al caso— constituye el remedio procesal idóneo para obtener la reparación de, entre otras vulneraciones, la incongruencia del fallo cometido por una resolución que no sea susceptible de recurso. De ese modo, en los supuestos en que se alegue la existencia de un vicio de incongruencia omisiva que no pueda ser reparado en la vía ordinaria resulta necesario acudir al incidente de nulidad de actuaciones con carácter

previo a la interposición del recurso de amparo, para, en respeto de la subsidiariedad de esta jurisdicción, agotar correctamente la vía judicial (por todas, STC 8/2004, de 9 de febrero, FJ 2).

En el presente caso, la entidad demandante interpuso un primer recuso de amparo contra la sentencia de casación que fue considerado prematuro por haber simultaneado dicho recurso con la interposición del incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, tras la resolución del citado incidente de nulidad de actuaciones la entidad demandante interpuso el presente recurso de amparo dentro del plazo previsto en el artículo 44.2 LOTC, en el se han alegado vulneraciones de derechos fundamentales respecto de la resolución judicial resolutoria del incidente de nulidad y, además, se han reproducido todos los motivos de amparo imputados contra las sentencia de apelación y casación en el recurso de amparo inadmitido, incluyendo la incongruencia omisiva denunciada en el incidente de nulidad.

Por tanto, tal como indica el Ministerio Fiscal, no cabe considerar que el presente recurso de amparo resulte extemporáneo en relación con las vulneraciones imputadas a las sentencias de apelación y casación por alargamiento artificial de la vía judicial previa, toda vez que, más allá del carácter prematuro del primer recurso de amparo ya inadmitido, en este segundo recurso se ha producido un correcto agotamiento de la vía judicial previa a través de la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones que no puede ser calificado de improcedente al haberse fundamentado en incongruencia del fallo.

3. La diversidad de motivos de amparo alegados y las diferentes resoluciones impugnadas imponen que, tal como ha sido reiterado por este Tribunal, su análisis comience, en respeto al principio de subsidiariedad de esta jurisdicción de amparo, por las alegaciones imputadas a la resolución más antigua y que impliquen una retroacción de actuaciones (STC 182/2009, de 7 de septiembre, FJ 3). De ese modo, primero han de analizarse la incongruencia omisiva y el error patente que la entidad recurrente imputa a la sentencia de apelación y que, en su caso, no habrían sido reparadas en las sucesivas resoluciones.

Por lo que se refiere a la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) por incongruencia omisiva, este Tribunal ha reiterado que ésta tiene lugar cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las cuestiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. A estos efectos, se ha venido distinguiendo entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, subrayando que no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada de todas y cada una de las alegaciones formuladas, pudiendo ser suficiente a los fines del artículo 24.1 CE, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica, aun cuando se omita una contestación singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales. Por el contrario, este Tribunal ha puesto de manifiesto que respecto de las pretensiones la exigencia de congruencia es más rigurosa, destacando que cuando la cuestión puesta de manifiesto no es una simple alegación secundaria, instrumental en el razonamiento jurídico, sino un alegato sustancial que contiene los hechos o argumentos jurídicos básicos y fundamentales que nutren la pretensión, dicha cuestión integra la razón por la que se pide, debiendo ser tratada en forma expresa o, en su caso, considerada en forma siquiera implícita por la sentencia, pues de otro modo se desatiende la defensa esgrimida por la parte en un aspecto con posible incidencia sobre el fallo, dando lugar a una denegación de justicia (por todas, STC 24/2010, de 27 de abril, FJ 4).

4. La entidad recurrente afirma que la sentencia de apelación sólo dio respuesta a una de las alegaciones en que se sustentaba la pretensión de nulidad de la patente, en concreto la referida a la falta de novedad por anticipación de otra patente, pero se dejó sin respuesta las relativas a su utilización previa en España y en el extranjero, carecer del requisito de invención por haber sido publicado y descrito, y derivar de un proceso que

había devenido público y, por último, el referido a la influencia que tendría la declaración de nulidad de la primera reivindicación en las subsiguientes.

En el presente caso, como ha quedado acreditado en las actuaciones y se ha expuesto más detalladamente en los antecedentes, se constata, por un lado, que la entidad recurrente interesó la declaración de la nulidad de la patente y que dicha pretensión la fundamentó en diversas alegaciones. Por otro lado, que la sentencia de apelación, tras declarar nula la primera reivindicación de la patente, desestimó las referidas a las reivindicaciones segunda y tercera, argumentando que no se encuentran anticipadas por otra patente, que a la fecha de inscripción no existía ninguna igual o parecida, que no había ningún yacimiento que utilizara el procedimiento de dicha patente, y que la explotación de la actora de Cerezo de Río Tirón era la única mina del mundo en la que se aprovechaba la glauberita para la obtención de sulfato sódico. Igualmente destacó que la novedad del procedimiento no quedaba invalidada por el hecho de haberse efectuado algún ensayo antes de solicitar la patente. Por último, también cabe señalar que en la sentencia de casación se destaca que se ha dado cumplimiento a la exigencia legal de análisis de la pervivencia de las reivindicaciones segunda y tercera, una vez anulada la primera, toda vez que así ha sido asumido por la sentencia de apelación por remisión a lo resuelto en un procedimiento judicial previo.

En atención a lo expuesto, y tal como también sostiene el Ministerio Fiscal, debe desestimarse este motivo de amparo, toda vez que, con independencia de que se trataba de alegaciones para sustentar una pretensión y no pretensiones en sí misma consideradas, lo cierto es que en la vía judicial se dio una respuesta expresa a todas ellas. En efecto, las alegaciones referidas a la previa utilización del método patentado, que carecía del requisito de invención, que era de dominio público y que había sido previamente utilizado en España reciben una cumplida respuesta al señalarse que a la fecha de inscripción no existía ningún procedimiento igual o parecido, ningún yacimiento que utilizara el procedimiento patentado, que la explotación de la actora era la única mina del mundo que se dedicaba a esa concreta explotación y que la novedad del procedimiento no quedaba invalidada por el hecho de haberse efectuado algún ensayo antes de solicitar la patente. Por su parte, en cuanto a la pretensión de derivación de la nulidad de la primera reivindicación a las subsiguientes, tal como ya destacó la sentencia de casación, existió una remisión por la sentencia de apelación a lo resuelto en un procedimiento judicial previo.

Por tanto, con independencia de la corrección de la respuesta judicial aportada y desde el estricto control de constitucionalidad que puede realizar este Tribunal al amparo de la alegación de la incongruencia omisiva, sólo cabe concluir que no quedó imprejujada esta concreta pretensión de nulidad de la patente.

5. La entidad recurrente también alega que la sentencia de apelación ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), por haber incurrido en error patente, sin que hubiera sido subsanado este defecto en las instancias superiores. En concreto, señala que en oposición a la acción de violación de la patente señaló la concurrencia de las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción. Estas excepciones no fueron analizadas en la sentencia de instancia al haberse acordado la nulidad de la patente y, por el contrario, la sentencia de apelación al abordar su análisis concluyó erróneamente que dichas excepciones habían sido rechazadas en la instancia, provocando con ello que ambas excepciones quedaran imprejugadas.

Este Tribunal ha reiterado que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) cuando la resolución judicial sea el resultado de un razonamiento que no se corresponde con la realidad por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo con ello efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, destacándose que los requisitos necesarios para dotar de relevancia constitucional a dicho error son que no sea imputable a la negligencia de la parte sino atribuible al órgano judicial, pueda apreciarse inmediatamente de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y resulte determinante de la decisión adoptada por constituir el soporte único o básico –ratio decidendi– de la resolución, de forma que no

pueda saberse cuál hubiera sido el criterio del órgano judicial de no haber incurrido en él (por todas, STC 211/2009, de 26 de noviembre, FJ 2).

En el presente caso, como ha quedado acreditado en las actuaciones y ha sido expuesto con más detalle en los antecedentes, se constata, en primer lugar, que el recurrente alegó como excepciones frente a la acción de violación de la patente, entre otras, las de falta de legitimación activa y prescripción. En segundo lugar, que, acordada en la sentencia de instancia la nulidad de la patente, se señaló que era innecesario pronunciarse sobre la acción de violación de patente (fundamento de Derecho décimo). Y, por último, que en la sentencia de apelación, una vez rechazada la nulidad de la patente en las reivindicaciones segunda y tercera, se entró a analizar la acción de violación de la patente respecto de estas reivindicaciones, señalando en lo relativo a las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción que «todas las excepciones fueron desestimadas por la sentencia de instancia, cuya resolución no fue apelada por la parte demandada que las propuso, por lo que debe mantenerse el criterio del Juzgado a quo a tal respecto» (fundamento de Derecho quinto).

Todo lo expuesto determina que deba otorgarse el amparo solicitado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), pues, como también ha señalado el Ministerio Fiscal, ha quedado acreditado que concurren todos los requisitos para dotar de relevancia constitucional al error denunciado. Por un lado, dicho error no ha sido inducido por el recurrente y es sólo imputable al órgano judicial de apelación; por otro, la concurrencia del error fáctico con relevancia constitucional se evidencia de forma palmaria en las actuaciones, donde es indubitado que la sentencia de instancia no se pronunció sobre las excepciones controvertidas por resultar innecesario tras la declaración de nulidad de la patente; y, por último, el razonamiento para no resolver sobre estas excepciones en la apelación toma como presupuesto único y determinante dicho error, de forma tal que, en su ausencia, no resulta posible apreciar cuál hubiera sido el criterio del órgano judicial.

6. El restablecimiento de los recurrentes en la integridad del derecho fundamental vulnerado comporta, a tenor del artículo 55.1 LOTC, la nulidad de la sentencia de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de octubre de 1998, dictada en el rollo de apelación número 489-1996. Esta nulidad no puede limitarse únicamente, como pretende el Ministerio Fiscal, a lo atinente a las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción, toda vez que, al tratarse de excepciones, su eventual estimación determinaría la imposibilidad de un nuevo pronunciamiento sobre el fondo y, por tanto, una modificación del fallo. Por tanto, el órgano judicial debe contar con plena jurisdicción para resolver sobre todas las cuestiones planteadas si bien, desde luego, con respeto al derecho constitucional reconocido. Por otro lado, también debe acordarse la anulación del auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2005 y la sentencia de 11 de mayo de 2005, dictados en el recurso de casación número 4641-1998, en la medida en que no repararon el derecho fundamental reconocido.

Las consecuencias de retroacción señaladas y las nulidades acordadas determinan que no resulte posible entrar a analizar el resto de las invocaciones realizadas por la entidad recurrente.

#### FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado a la entidad «Minera Santa Marta, S.A.», y, en consecuencia:

- 1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
- 2.º Declarar la nulidad de la sentencia de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de octubre de 1998, dictada en el rollo de apelación número 489-



1996 y de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2005 y del auto de 19 de julio de 2005, dictados en el recurso de casación número 4641-1998.

3.º Retrotraer las actuaciones al momento de dictarse la primera de las resoluciones anuladas para que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado»

Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil diez.—María Emilia Casas Baamonde.—Javier Delgado Barrio.—Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.—Manuel Aragón Reyes.—Pablo Pérez Tremps.—Firmado y rubricado.

*Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez a la sentencia de 4 de octubre de 2010, que resuelve el recurso de amparo 6709/2005 promovido por la Entidad Minera Santa Marta S.A.*

1. La jurisprudencia de este Tribunal sobre incongruencia procesal con relieve constitucional a efectos de amparo presenta innumerables matices. Estoy de acuerdo con el pronunciamiento de la sentencia que aprecia (FJ 4) que no ha existido en este caso vicio de incongruencia por omisión que lesione el derecho a la tutela judicial efectiva (ex artículo 24.1 CE). La invocación expresa por las partes de la doctrina que estableció esta misma Sala en la STC 8/2004, de 9 de febrero, habría aconsejado una motivación menos escueta sobre el relieve que ostenta, a efectos de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), la omisión de pronunciamiento tanto sobre las pretensiones como sobre las alegaciones sustanciales de las partes (in consimili casu consimile debet esse remedium).

2. Tampoco ha existido error patente alguno con relieve constitucional, por lo que la sentencia debió desestimar el recurso de amparo.

Nuestra doctrina jurisprudencial es constante al sostener que el error patente a efectos de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) debe ser siempre un error material o de hecho; un error relacionado primordialmente con aspectos de carácter fáctico (por todas, STC 13/2002, de 28 de enero, FJ 3). Por ello, cuando son posibles diferentes soluciones en Derecho ha de considerarse razonada y razonable la decisión adoptada por la jurisdicción ordinaria cuando opta por uno de esos posibles enfoques: las discrepancias en cuestiones de interpretación jurídica no son subsumibles en la figura del error patente (por todas, STC 42/2006, de 13 de febrero, FJ 6).

3. Una precisión de los fundamentos de hecho del caso ilumina el sentido y alcance de las resoluciones judiciales que se impugnan.

En la narración del antecedente de hecho 2 a) de esta sentencia conviene aclarar que el Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid resolvió, en su sentencia de 3 de abril de 1996, sobre dos procesos acumulados. La recurrente en amparo fue demandada por Crimidesa en ejercicio de acciones por violación de una patente de obtención de sulfato sódico. «Minera Santa Marta, S.A.», contestó —a esta demanda— oponiendo entre otras las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción, debatidas ahora, y sostuvo la nulidad de la patente de la que es licenciataria la demandante por reconversión implícita. Habida cuenta de que a ésta no se le dio tratamiento procesal de reconversión, «Minera Santa Marta, S.A.», presentó una demanda autónoma de nulidad de la patente —con tres reivindicaciones— que fue admitida, acumulándose ambos procesos: primer proceso por violación de la patente en la que «Minera Santa Marta, S.A.», era demandada y segundo proceso de nulidad de la patente de Crimidesa en el que «Minera Santa Marta, S.A.», era demandante.

El Juzgado estimó que debía analizar primero la segunda demanda (nulidad de la patente) porque, de ser estimada, ello determinaría, en buena lógica, la desestimación íntegra de la primera. Así sucedió: la sentencia de instancia estima la nulidad de la patente en su petición principal y, en consecuencia, desestima la primera demanda por violación

de la patente (al declarar nula la patente en la que se fundaba). El fundamento jurídico décimo de dicha sentencia reza que «una vez declarada la nulidad de la patente número 490.460 es obvio que se ha de desestimar la demanda formulada por Crimidesa contra «Minera de Santa Marta, S.A.», que se basa en la violación del derecho de la citada patente».

Sostengo, a la luz de estos fundamentos de hecho, que la sentencia de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de octubre de 1988 no incurre en un error material o de hecho al apreciar que la sentencia de instancia no se pronunció sobre las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción opuestas por la representación de la entidad «Minera Santa Marta, S.A.». Su fundamento jurídico quinto afirma que «todas las excepciones fueron desestimadas por la sentencia de instancia» y debe entenderse razonablemente que, al hacerlo, efectúa la apreciación jurídica de que, al desestimar la primera demanda de Crimidesa, se desestimaron también con ella las excepciones opuestas en la misma por «Minera Santa Marta S.A.».

Tampoco incurre en error de hecho la sentencia de apelación al afirmar, en el mismo fundamento de Derecho quinto, que la sentencia de instancia «no fue apelada por la parte demandada que las propuso por lo que debe mantenerse el criterio del Juzgado a quo a tal respecto».

En el cuerpo y en el suplico del escrito de comparecencia de Santa Marta S.A. en el recurso de apelación, fechado el 26 de marzo de 1996, consta de forma indubitable que la misma sólo compareció como apelada «en el recurso interpuesto por la Sociedad Criaderos Minerales y Derivados S.A. –CRIMIDESA– y otros contra la sentencia dictada en estos autos». En el relato del antecedente de hecho 2 b) de la sentencia debe precisarse que compareció como apelante, única y exclusivamente, respecto de un auto del Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid de 20 de septiembre de 1995, reproduciendo el recurso de apelación interpuesto ya contra el mismo el 26 de septiembre de 1995 (folio 862 de los autos del juicio de menor cuantía) pidiendo la nulidad de un informe pericial en la parte del mismo relativa a la violación de patente imputada a «Minera Santa Marta, S.A.», Consta, en fin, que posteriormente «Minera Santa Marta, S.A.», abandonó incluso esa limitada posición de apelante (diligencia de vista del recurso de apelación de 21 de octubre de 1998).

Concluyo, a la luz de estos antecedentes, que la cuestión de si es –o no– correcto y necesario que «Minera Santa Marta, S.A.» (parte apelada) se adhiera a la apelación o impugnase la sentencia (artículo 461 LEC 2000) en el extremo referente a las excepciones que no se examinaron en la instancia es una enjundiosa cuestión de interpretación jurídica del alcance y límites de los poderes del Tribunal que resuelve un recurso de apelación, que no nos corresponde dilucidar en vía de amparo. A los efectos que aquí interesan basta con destacar que no se ha incurrido en un error fáctico, de hecho o relacionado con aspectos fácticos. Puede ser que la valoración de la Audiencia sea acertada o, tal vez, incorrecta pero no es en ningún caso arbitraria o irrazonable, sin que corresponda a esta jurisdicción de amparo velar por la corrección jurídica de las interpretaciones judiciales.

4. Debe añadirse que tampoco ha incurrido en error patente de esta naturaleza la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2005 –impugnada, no examinada y que, sin embargo, se anula– cuando se pronuncia sobre esta cuestión jurídica y confirma el criterio de la Audiencia Provincial al declarar en forma tajante que «con relación al motivo décimo (del recurso de casación) que alega que la sentencia recurrida no entra a analizar las excepciones planteadas en la primera instancia, sólo hay que leer, para ver su inconsistencia, el fundamento quinto de dicha resolución» (fundamento jurídico segundo). Tampoco, en fin, el auto de la misma Sala de 19 de julio de 2005 que niega que la sentencia de casación haya omitido pronunciarse sobre las excepciones planteadas «Minera Santa Marta, S.A.», frente a la acción de violación de patente y transcribe la declaración que acabo de recoger.

Considero, por todo ello, que el recurso de amparo debió ser desestimado.

Madrid, a cuatro de octubre de dos mil diez.–Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.–Firmado y rubricado.