

TS, Sala de lo Civil, nº 1495/2025, de 27/10/2025, Rec 5009/2021

📄 **Orden:** Civil

📅 **Fecha:** 27 de Octubre de 2025

🏛️ **Tribunal:** Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

👤 **Ponente:** RAFAEL SARAIZA JIMENA

📌 **Nº de sentencia:** 1495/2025

📌 **Núm. Cendoj:** 28079110012025101484

📌 **Núm. Ecli:** ES:TS:2025:4682

📌 **Núm. Roj:** STS 4682:2025

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1.495/2025

Fecha de sentencia: 27/10/2025

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 5009/2021

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 02/10/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésimoctava

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: ACS

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 5009/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M^a Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1495/2025

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Ignacio Sancho Gargallo, presidente

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D.^a Nuria Auxiliadora Orellana Cano

D. Fernando Cerdá Alberó

En Madrid, a 27 de octubre de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia 169/2021, de 23 de abril, dictada en grado de apelación por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 672/21016 del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, sobre incumplimiento contractual e infracción de patente.

Es parte recurrente Tot Power Control S.L., representada por el procurador D. Ignacio Melchor de Oruña y bajo la dirección letrada de D. Blas Alberto González Navarro.

Es parte recurrida Huawei Technologies Co., representada por el procurador D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa y bajo la dirección letrada de D. Luis Fernández-Novoa Valladares.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.

Antecedentes

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia.

1.-El procurador D. Ignacio Melchor Oruña, en nombre y representación de Tot Power Control S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Vodafone Group PLC y Huawei Technologies S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] dicte sentencia por la que estimando la demanda:

»1. Declare que las codemandadas VODAFONE y HUAWEI han incumplido los contratos firmados con TOT, contratos referidos en el cuerpo de la demanda.

»2. Declare que las codemandadas VODAFONE y HUAWEI han infringido los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de TOT, condenándoles a que cesen en las infracciones cometidas por ambas codemandadas.

»3. Condene solidariamente a las codemandadas VODAFONE y HUAWEI a indemnizar a TOT como consecuencia del incumplimiento contractual y la violación de sus derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, y en consecuencia, les condene solidariamente al pago de los daños y perjuicios causados a mi representada en las siguientes cuantías:

»a) Por los daños y perjuicios al pago de la cantidad de quinientos ocho millones novecientos treinta mil ochenta y siete euros con treinta y nueve céntimos de euro (508.930.087,39 €), subsidiariamente a la cantidad de cuatrocientos setenta y cuatro millones noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y dos euros con setenta y tres céntimos de euro (474.094.862,73 €) y subsidiariamente a la cantidad de trescientos treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos once euros con setenta céntimos de euro (332.443.311,70 €), debiéndose actualizar estas cantidades a la fecha de la Sentencia, conforme a los criterios establecidos en el Informe Pericial.

» Todo ello conforme a lo establecido en los baremos reflejados en el Informe Pericial aportado y que se encuentran reproducidos en el cuerpo de la demanda y que a continuación se reseñan:

» Tal y como se refleja en el Informe Pericial dichas cantidades se han alcanzado tras la realización de los cálculos que figuran en las siguientes tablas.

»b) En aplicación de la doctrina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(por sus siglas en inglés WIPO) y en consideración al dolo con el que han actuado las codemandadas en las infracciones cometidas, se condene solidariamente a VODAFONE y HUAWEI al pago de una sanción coercitiva, que esta parte cuantifica en veinte millones de euros (20.000.000 €), si bien dejamos a juicio de su Señoría establecer la cuantía de la sanción coercitiva que considere procedente por este concepto.

»4. Para el caso de que a lo largo del procedimiento se obtenga información acerca del

número de celdas contenidas en los Nodos B en las que se encuentra implementada la Solución TOT OLPC y, tal y como se ha desarrollado a lo largo del presente escrito, (las cantidades antes referidas reflejan el número de Nodos B), solicitamos que se multipliquen las cantidades

anteriormente citadas por el referido número de celdas, teniendo en cuenta el precio que debería haberse pagado por cada una de las Licencias correspondiente a cada una de las celdas.

»5. Todo ello conforme a lo expuesto a lo largo del presente escrito de demanda, condenando a las codemandadas asimismo al pago a TOT de los intereses legales de dichas cantidades desde la fecha de interposición de esta demanda, así como al pago de las costas procesales que se causen en el presente procedimiento».

2.-La demanda fue presentada el 1 de septiembre de 2016 y, repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, fue registrada con el núm. 672/2016. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.-La procuradora D.^a Adela Cano Lantero, en representación de Vodafone Group PLC, contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora, con expresa declaración de temeridad.

El procurador D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa en representación de Huawei Technologies S.L. contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora.

4.-Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, dictó sentencia 565/2019, de 29 de noviembre, que pese a considerar nula la patente ES'009 y desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva de Vodafone, desestimó la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia.

1.-La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Tot Power Control S.L. La representación de Vodafone Group PLC y de Huawei Technologies Co se opusieron al recurso.

2.-La resolución de este recurso correspondió a la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 426/2020, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 169/2021, de 23 de abril, cuyo fallo dispone:

«1º.- Estimamos, en parte, el recurso de apelación interpuesto por la representación de TOT POWER CONTROL SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid en el procedimiento número 672/2016, a fin de declarar la completa desestimación de las excepciones de nulidad opuestas por las demandadas contra la patente ES 2250009 (TOT 3).

»2º.- Estimamos el recurso de apelación hecho valer, vía impugnación de sentencia, por la representación de VODAFONE GROUP PLC contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo

Mercantil número 7 de Madrid en el procedimiento número 672/2016 a fin de estimar la excepción de falta de legitimación pasiva de esa parte.

»3º.- Desestimamos el recurso de apelación planteado, vía impugnación de sentencia, por la representación de HUAWEI TECHNOLOGIES CO contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid en el procedimiento número 672/2016.

»4º.- Confirmamos la decisión desestimatoria de la demanda planteada por la representación de TOT POWER CONTROL SL, así como la imposición a la actora de las costas derivadas de la primera instancia.

»5º.- No efectuamos expresa imposición de las costas generadas en la segunda instancia por el recurso de apelación de TOT POWER CONTROL SL y por la impugnación de sentencia planteada por VODAFONE GROUP PLC, a las que se devolverá el depósito que hubiesen constituido para poder recurrir.

»6º.- Imponemos a HUAWEI TECHNOLOGIES CO las costas generadas con su impugnación de sentencia, que además perderá el depósito constituido al recurrir».

TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación

1.-El procurador D. Ignacio Melchor Oruña, en representación de Tot Power Control S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Al amparo del art. 469.1.3º [LEC](#), por infracción del art. 456.1 [LEC](#) (inexistencia de mutatio libelli) y la jurisprudencia que lo aplica. No ha existido variación sustancial ni accesoria de la demanda, según quedó conformado el objeto de la controversia en la audiencia previa, incluyendo claramente varias pretensiones basadas en la [Ley de Competencia Desleal](#). Producción de grave indefensión material y lesión del derecho de defensa».

«Segundo.- Al amparo del art. 469.1.4º [LEC](#), por vulneración del [art. 24 CE](#) y del derecho fundamental de tutela judicial efectiva y proscripción de toda indefensión, (SSTS 716/2018 de 19.12.18 [ROJ: STS 4326/2018] y 105/2016 de 26.02.16 [ROJ: STS 620/2016]), al excluir indebidamente del objeto del debate pretensiones de esta parte debidamente planteadas. Producción de grave indefensión material y lesión del derecho de defensa».

«Tercero.- Al amparo del art. 469.1.4º [LEC](#), por vulneración del [art. 24 CE](#) y la jurisprudencia que lo aplica: infracción de los arts. 399, 416.1.5º y 424 de la [LEC](#) que ha producido grave indefensión. Formalismo exacerbado: inexistencia de defecto legal en el modo de proponer la

demanda que impida una decisión sobre el fondo en torno al incumplimiento contractual planteado por la demandante».

«Cuarto.- Al amparo del art. 469.1.4º [LEC](#), la sentencia vulnera el [art. 24 CE](#) y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los arts. 319, 326 y 348 [LEC](#), al incurrir en un error notorio e ilógico en la valoración de la prueba pericial relativa a la infracción de la patente es 2.250.009 (TOT3) de la actora. Inexistencia de valoración conjunta. Arbitrariedad en la elección de los peritos que apoyan la inexistencia de infracción en detrimento de los que la consideran acreditada».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Al amparo del art. 477.2.2º [LEC](#), por vulneración de los arts. 1091, 1101, 1108, 1255 y 1258 [CC](#), la lex contractus, así como de los principios de la autonomía de la voluntad y pacta sunt servanda, y la jurisprudencia que los ha interpretado, al confundirse en la sentencia la infracción contractual de la licencia de 27 de julio de 2012, que vinculaba por supuesto a Huawei, con la infracción de la propiedad industrial de TOT, cuya existencia o inexistencia no condiciona la violación contractual acontecida».

«Segundo.- Al amparo del art. 477.2.2º [LEC](#), por vulneración de los arts. 50. 60, 62, 63, 64, 65 y 66 de la [Ley de Patentes](#) 11/1986 de 20 de marzo, aplicable al caso *ratione temporis*, y la jurisprudencia que los ha interpretado. Si bien es admisible que la tecnología progrese sobre las innovaciones patentadas en registros públicos, la reproducción literal de la tecnología patentada, sin modificación ni variación alguna y en todos y cada uno de sus elementos, integra una infracción literal de la patente, aunque al producto se adicionen otros elementos que no varían la función y el funcionamiento de los anteriores».

2.-En un decreto dictado el 16 de febrero de 2022 se declaró a Tot Power Control S.L desistido de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos frente a Vodafone PLC, sin imposición de costas; y se acordó continuar la tramitación de los recursos en relación con la otra parte recurrida, Huawei Technologies Co.

3.-Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó un auto el 24 de enero de 2024 que admitió los recursos y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

4.-Huawei Technologies Co se opuso a los recursos.

4.-Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de octubre de 2025, en que ha tenido lugar.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Tot Power Control S.L. (en lo sucesivo, Tot) interpuso una demanda contra Vodafone Group Plc. (en lo sucesivo, Vodafone) y contra Huawei Technologies Co. (en lo sucesivo, Huawei) en cuyo suplico solicitó que se declarara que las demandadas habían incumplido los contratos celebrados con Tot a que se había referido en la demanda; que las demandadas habían infringido los derechos de propiedad intelectual e industrial de Tot y se las condenara a cesar en las infracciones; que se condenara solidariamente a las demandadas a indemnizar a Tot por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento contractual y la violación de sus derechos de propiedad industrial e intelectual; y que se condenara solidariamente a las demandadas al pago de una sanción coercitiva.

Una vez fijadas las cuestiones para las que la jurisdicción española era competente, al resolver el juzgado la declinatoria de competencia judicial internacional, y contestada la demanda por las demandadas, el Juzgado de lo Mercantil, dando contestación a una excepción opuesta por las demandadas, consideró que la patente ES□009, de que era titular Tot, era nula por falta de actividad inventiva, desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva de Vodafone, y desestimó la demanda.

2.-Tot apeló la sentencia y las demandadas, además de oponerse al recurso de apelación, impugnaron también la sentencia de primera instancia.

La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación de Tot y desestimó la excepción de nulidad de la patente ES`009 que plantearon ambas demandadas. Estimó la impugnación de Vodafone y declaró su falta de legitimación pasiva. Desestimó la impugnación de Huawei. Y, finalmente, confirmó la desestimación de la demanda promovida por Tot.

3.-Tot ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, basado en cuatro motivos, y un recurso de casación, basado en dos motivos, que han sido admitidos.

Estando en trámite los recursos extraordinarios, Tot y Vodafone presentaron conjuntamente un escrito en el que Tot desistía de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal frente a Vodafone. Seguidamente, se dictó un decreto en que se tuvo por desistida a Tot frente a Vodafone y se acordó que continuara la tramitación de los recursos extraordinarios frente a Huawei.

Con posterioridad se dictó un auto que admitió a trámite ambos recursos extraordinarios.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Formulación de los motivos primero y segundo del recurso extraordinario por infracción procesal

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, Tot alega que la sentencia de la Audiencia Provincial ha incurrido en la infracción del art. 456.1 de la [Ley de Enjuiciamiento Civil](#) pues no ha existido mutatio libelli.No ha existido variación sustancial ni accesoria de la demanda, según quedó conformado el objeto de la controversia en la audiencia previa, en que se incluyeron claramente varias pretensiones basadas en la [Ley de Competencia Desleal](#). Con ello se habría producido una grave indefensión material y la lesión del derecho de defensa.

En el encabezamiento del segundo motivo se alega la vulneración del [art. 24](#) de la Constitución y del derecho fundamental de tutela judicial efectiva y proscripción de toda indefensión, al excluir indebidamente del objeto del debate pretensiones de esta parte debidamente planteadas, con lo que se habría producido una grave indefensión material y la lesión del derecho de defensa.

En el desarrollo del primer motivo, Tot argumenta que en su demanda incluyó varias pretensiones declarativas y de condena derivadas de la comisión de actos de competencia desleal tipificados en varios preceptos de la [Ley de Competencia Desleal](#), y en la audiencia previa aclaró el suplico de la demanda, lo completó y subsanó. La Audiencia Provincial ha prescindido de lo ocurrido en la audiencia previa, en que se corrigió la ausencia de mención a las acciones de competencia desleal en el suplico de la demanda, y ha dejado fuera del objeto del proceso las acciones de competencia desleal promovidas por Tot con el argumento de que Tot pretendía modificar en su recurso de apelación el objeto del proceso tal como había quedado configurado por la demanda y la audiencia previa.

En el desarrollo del segundo motivo, Tot argumenta que lo acordado por la Audiencia Provincial respecto de este extremo supone un formalismo exacerbado, al no abordar las acciones de competencia desleal formuladas por Tot.

2.- Decisión de la sala. Estos motivos deben desestimarse por las razones que a continuación se expresan.

La simple lectura del suplico de la demanda muestra con claridad que no contenía ninguna pretensión basada en las normas que regulan la (interdicción de la) competencia desleal. Tot solicitó que se declarara que las demandadas habían incumplido los contratos suscritos con ella a que había hecho referencia a lo largo de la demanda, y que habían infringido los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial de que era titular Tot. Tras esto, solicitó la condena solidaria de las demandadas a pagarle una indemnización de daños y perjuicios sufridos por Tot «como consecuencia del incumplimiento contractual y la violación de sus derechos de Propiedad Industrial e Intelectual» y una sanción coercitiva en consideración al dolo con el que

han actuado las demandadas «[e]n aplicación de la doctrina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual».

Los razonamientos de la Audiencia Provincial sobre por qué en la audiencia previa no se subsanó un supuesto olvido en la redacción de la demanda son correctos. No basta con afirmar, como hizo la defensa letrada de la demandante en la audiencia previa, que se están ejercitando en la demanda acciones de competencia desleal y citar los preceptos de la ley que tipifican las supuestas conductas desleales. Es necesario precisar qué reflejo tienen en el suplico de la demanda las alegaciones de los hechos y fundamentos de derecho de la demanda relativos a la [Ley de Competencia Desleal](#). A la vista de la variedad de acciones posibles respecto de los actos de competencia desleal (declarativas, cesatorias y prohibitivas, de remoción, de rectificación, de resarcimiento de daños y perjuicios, y de enriquecimiento injusto), era necesario que Tot precisara qué pretensiones formulaba respecto de los actos de competencia desleal; esto es, en qué términos debía entenderse redactado el suplico de su demanda. Al no haberlo hecho, pese a la posibilidad que se le concedió en la audiencia previa, no puede considerarse que el objeto del litigio estuviera integrado por acciones de competencia desleal formuladas por Tot frente a Vodafone y Huawei.

En consecuencia, la sentencia de segunda instancia no incurrió en las infracciones denunciadas cuando excluyó del objeto del recurso de apelación las impugnaciones basadas en la [Ley de Competencia Desleal](#).

TERCERO.- Motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo, Tot denuncia que la Audiencia Provincial ha incurrido en la «vulneración del [art. 24 CE](#) y la jurisprudencia que lo aplica: infracción de los arts. 399, 416.1.5.º y 424 de la [LEC](#) que ha producido grave indefensión. Formalismo exacerbado: inexistencia de defecto legal en el modo de proponer la demanda que impida una decisión sobre el fondo en torno al incumplimiento contractual planteado por la demandante».

La infracción estaría relacionada con los argumentos de la sentencia de segunda instancia referidos al incumplimiento del contrato de licencia.

2.- Decisión de la sala. Este motivo también debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

La recurrente, junto a cuestiones procesales relativas a la demanda y a la subsanación de sus defectos en la audiencia previa, plantea en este motivo cuestiones sustantivas, impropias del recurso extraordinario por infracción procesal, o pretende realizar una nueva valoración de la prueba. La mezcla de cuestiones de naturaleza tan heterogénea en un motivo del recurso extraordinario por infracción procesal no es admisible.

La sentencia de segunda instancia contiene razonamientos relativos a la alegación de infracción contractual hecha por la demandante, pues argumentó que, a la vista del objeto del contrato de licencia de 27 de julio de 2012 (mediante el que se autorizaba a Huawei para utilizar, temporalmente, con destino a la infraestructura de radio UMTS de las sociedades del grupo Vodafone, la solución OLPC de Tot), «[e]l suministro por HUAWEI TECNOLOGIES CO a VODAFONE de tecnología alternativa, que no fuera precisamente la licenciada, como sostiene la actora que hizo la referida empresa china, no necesariamente implicaría una vulneración del contrato de licencia. Porque el objeto del mismo no era blindar el empleo de la solución tecnológica de TOT en cualquier clase de equipo comercializado por HUAWEI TECNOLOGIES CO, ni tampoco el que ésta solo pudiera suministrar a VODAFONE equipo con esa tecnología, pues ello no cerraba la puerta a otras posibilidades».

Pero junto a esto, la sentencia de segunda instancia argumenta que «no resulta admisible que se denuncie ante este tribunal el incumplimiento del contrato de licencia de 27 de julio de 2012 sin exponer qué cláusulas concretas del mismo habrían sido las vulneradas. No es suficiente con aducir, de modo genérico, que ese contrato habría sido incumplido porque la contraparte se habría valido de otra tecnología que considera similar a la licenciada o desarrollada a partir de ésta, lo cual discute además HUAWEI TECNOLOGIES CO que hubiera sido así, sin aducir cuáles fueron las estipulaciones específicas de lo que tenían convenido en el expresado contrato que pudieron haber sido las quebrantadas con ese *modus operandi*».

3.-Es razonable la postura de la Audiencia Provincial al exigir que la demanda presente una mínima claridad y precisión en lo que se pide (art. 399.1 de la [Ley de Enjuiciamiento Civil](#)), entendiendo por tal, no solo la concreción de las pretensiones en el suplico de la demanda, sino también el fundamento de las mismas. En la demanda, Tot hacía referencia a varios contratos, si bien en este momento solo alude a la infracción del contrato de licencia, que constituía un extenso documento (el original aportado tiene 45 páginas) y es exigible que si la demanda se basa, entre otros extremos, en una infracción contractual, se concrete cómo y por qué los contratos han sido infringidos por las demandadas (en este momento procesal, la recurrente circunscribe la infracción contractual al contrato de licencia), y en esa explicación, lógicamente, ha de precisar qué obligaciones contractuales fueron infringidas y qué cláusulas del contrato regulaban tales obligaciones.

La sentencia de segunda instancia pone de relieve la ausencia de esa exigible concreción, como ya hizo la sentencia de primera instancia al afirmar que las alegaciones sobre la infracción contractual consistían en «meras afirmaciones genéricas» y no se diferenciaban adecuadamente de las alegaciones sobre infracción de la patente.

4.-Tampoco es admisible que en un motivo del recurso extraordinario por infracción procesal de esta naturaleza se realice una valoración de la prueba que se aparte de las conclusiones de orden fáctico sentadas por la Audiencia Provincial en su sentencia. Además, se realiza de un modo contradictorio, al menos en apariencia, pues tras afirmarse que Huawei tenía casi desde el

principio la idea de implementar, no la solución OLPC de Tot, que era objeto de la licencia, sino la suya propia, se argumenta que la funcionalidad de Huawei incorporaba íntegramente la tecnología de Tot, lo que la recurrente considera «perfectamente acreditado, documental y pericialmente», a pesar de que la sentencia de segunda instancia ha llegado a conclusiones diferentes.

CUARTO.- Motivo cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal

1.- Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo, Tot denuncia la vulneración del « [art. 24 CE](#) y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los arts. 319, 326 y 348 [LEC](#), al incurrir en un error notorio e ilógico en la valoración de la prueba pericial relativa a la infracción de la patente ES 2.250.009 (TOT3) de la actora. Inexistencia de valoración conjunta. Arbitrariedad en la elección de los peritos que apoyan la inexistencia de infracción en detrimento de los que la consideran acreditada».

Al desarrollar el motivo, la recurrente argumenta que es absolutamente imposible alcanzar conclusiones jurídicas válidas sobre la infracción de la patente si se opta por no efectuar una valoración conjunta de la prueba y no mencionar, ni valorar, los exhaustivos informes periciales de la parte demandante. A continuación, la recurrente intenta convencer a esta sala de la corrección de las aseveraciones de sus informes periciales y de la incorrección de las contenidas en los informes periciales de las demandadas que han sido aceptadas por la Audiencia Provincial.

2.-Decisión de la sala. Este motivo debe ser desestimado porque la recurrente hace justamente lo que niega estar haciendo: pretende que esta sala se convierta en una tercera instancia y revise la valoración probatoria de la sentencia de segunda instancia.

En referencia a la prueba pericial, las sentencias 309/2005, de 29 abril, 28/2013, de 30 de enero, 502/2014, de 2 de octubre, y 468/2019, de 17 de septiembre, con cita de otras muchas anteriores y en términos parecidos, afirman que, como no existen reglas legales preestablecidas que rijan el criterio estimativo de la prueba pericial, ni las reglas de la sana crítica están catalogadas o predeterminadas, la conclusión que resulta es, en principio, la imposibilidad de someter la valoración de la prueba pericial a la verificación casacional. No obstante, al estar vedados el error patente, la arbitrariedad y la irracionalidad por el derecho a la tutela judicial efectiva, y como las reglas de la sana crítica son las del raciocinio lógico, cabe un control casacional cuando en la valoración judicial de la prueba pericial se advierte algún defecto de tal magnitud, pero sin que quepa ir más allá porque se intente sustituir criterios dudosos o equívocos en los que no se da ninguna de dichas circunstancias. Por ello, la sala viene admitiendo con carácter excepcional la impugnación de la valoración de la prueba pericial: a) cuando se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio; b) cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica o se adopten criterios desorbitados o irracionales; c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales de

forma ostensible, o se falseen de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericial; y, d) cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias o contrarias a las reglas de la común experiencia.

3.-En este caso no concurre ninguno de esos supuestos en que se puede estimar la impugnación de la valoración de la prueba pericial en un recurso extraordinario por infracción procesal.

Que alguno de los informes periciales de la demandante contenga alguna aseveración rotunda sobre la existencia de la infracción de la patente, que la recurrente reproduce en su recurso, no significa que tenga que ser aceptada por el tribunal. Y que la recurrente considere absurdas o irracionales las conclusiones de los peritos de las recurridas no equivale a que efectivamente lo sean.

No es cierto, por otra parte, que la sentencia de segunda instancia considere que no ha existido infracción de la patente porque la realización cuestionada añada alguna característica adicional a las de la invención patentada, cuyas características reproduciría literalmente. La Audiencia Provincial ha valorado los informes periciales, ha realizado la comparación elemento por elemento y ha rechazado que la realización cuestionada reproduzca todos los elementos de la invención patentada. Es más, la sentencia de segunda instancia detalla cuáles son las diferencias entre la patente y la realización cuestionada.

No es cierto que la sentencia recurrida no haya mencionado siquiera los informes de la demandante, a los que alude, especialmente al del Sr. Juan Francisco, que informó sobre la infracción de la patente, para razonar por qué no acepta sus conclusiones.

En definitiva, la recurrente califica como «arbitrariedad» lo que no es más que la aplicación de la sana crítica en la valoración de la prueba pericial, que es motivada detalladamente en la sentencia recurrida, y pretende que este tribunal realice una nueva valoración de la prueba pericial en la que acepte las conclusiones sentadas en los informes periciales de la parte demandante y rechace las de los informes de los peritos de las demandadas, porque a ella le merecen más credibilidad sus peritos que los de las demandadas. Lo que, como se ha expresado, es improcedente en un recurso extraordinario por infracción procesal.

Recurso de casación

QUINTO.- Motivos primero y segundo del recurso de casación

1.-Planteamiento. En el encabezamiento del motivo primero del recurso de casación, la recurrente invoca la «vulneración de los arts. 1091, 1101, 1108, 1255 y 1258 CC, la lex contractus, así como de los principios de la autonomía de la voluntad y pacta sunt servanda, y la jurisprudencia que los ha interpretado, al confundirse en la sentencia la infracción contractual de la licencia de 27 de julio de 2012, que vinculaba por supuesto a Huawei, con la infracción de la

propiedad industrial de TOT, cuya existencia o inexistencia no condiciona la violación contractual acontecida».

En el encabezamiento del motivo segundo se alega la «vulneración de los arts. 50, 60, 62, 63, 64, 65 y 66 de la [Ley de Patentes](#) 11/1986, de 20 de marzo, aplicable al caso *ratione temporis*, y la jurisprudencia que los ha interpretado. Si bien es admisible que la tecnología progrese sobre las innovaciones patentadas en registros públicos, la reproducción literal de la tecnología patentada, sin modificación ni variación alguna y en todos y cada uno de sus elementos, integra una infracción literal de la patente, aunque al producto se adicionen otros elementos que no varían la función y el funcionamiento de los anteriores».

En el desarrollo de estos motivos, la recurrente justifica la existencia de tales infracciones en una valoración de la prueba practicada que arroja conclusiones diferentes de aquellas que sirven de fundamento a la sentencia recurrida.

2.- Decisión de la sala. Estos motivos deben ser desestimados porque concurren causas de inadmisión.

En la sentencia 613/2022, de 20 de septiembre, hemos declarado:

«En tanto prevalece la finalidad nomofiláctica de control de la aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial, la técnica casacional «exige razonar sobre la infracción legal, prescindiendo de los hechos y de la valoración probatoria [...]», lo que «implica plantear al Tribunal Supremo cuestiones jurídicas sin apartarse de los hechos» (ATS de 17 de julio de 2019, rec. 1298/2017) «debiendo recordarse que el objeto del recurso de casación es la revisión del juicio jurídico [...], lo que supone examinar únicamente la corrección de la interpretación y aplicación de la norma llevadas a cabo por el Tribunal "a quo", comprobando la aplicación al supuesto de hecho previsto en la ley del previo juicio de hecho y la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma, de tal modo que el juicio fáctico queda siempre al margen del recurso de casación» (ATS de 8 de septiembre de 2008, rec. 1789/2005, con cita de varios precedentes).

»Por ello, los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica: (i) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria; (ii) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión) -por todas, sentencia 484/2018, de 11 de septiembre-.»

La consecuencia de lo anterior es que en el recurso de casación se ha de partir necesariamente del respeto a los hechos declarados probados en la sentencia recurrida. En el presente caso no se respeta esta exigencia pues ambos motivos del recurso de casación fundan la existencia de las

infracciones legales denunciadas (en las que, por otra parte, no se profundiza más allá de darlas por descontadas, pues no se argumenta cómo se ha producido la vulneración de las distintas normas legales citadas) en una base fáctica que se aparta completamente de la que ha servido a la Audiencia Provincial para fundar su decisión y que la recurrente establece a partir de una valoración de la prueba (fundamentalmente, de su prueba pericial) acorde a sus intereses pero divergente de la realizada en la sentencia recurrida.

Por tanto, concurre una carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2.4.º de la [Ley de Enjuiciamiento Civil](#)) por basarse los motivos del recurso de casación en la alteración de la base fáctica de la sentencia recurrida.

SEXTO.- Costas y depósitos

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la [Ley de Enjuiciamiento Civil](#), las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º-Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por Tot Power Control S.L. contra la sentencia 169/2021, de 23 de abril, dictada por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 426/2020.

2.º-Condenar a la recurrente al pago de las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación y acordar la pérdida de los depósitos constituidos.

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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.