



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 3614-2014
LIMA
DECLARACIÓN JUDICIAL**

SUMILLA: Motivación de las Resoluciones Judiciales (Artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú): *La patente de invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar espumas Multicolores-Espuma-Zebra”, constituye un bien propio y, además, transferible, exponiendo su razonamiento de manera clara, simple y coherente, consignando las normas jurídicas que sustentan su fallo. Es decir, resulta evidente que no existe la infracción al deber de motivación alegada por el recurrente en el recurso sub examine.*

Lima, treinta de setiembre
de dos mil quince.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número tres mil seiscientos catorce – dos mil catorce, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación correspondiente, emite la presente sentencia. -----

MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación interpuesto por Reyes Campaña Martes a fojas veintisiete del presente cuadernillo, contra la sentencia de vista de fojas mil setecientos veintisiete, de fecha nueve de setiembre de dos mil catorce, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada de fojas mil cuatrocientos ochenta y ocho, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, que declara fundada la demanda; en consecuencia, se resuelve declarar que el demandado Reyes Campaña Martes no ha tenido ni tiene derecho a recibir pago alguno por parte de la actora Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada, por concepto de compensación por la invención y explotación de la patente de invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar Espumas Multicolores – Espuma Zebra”, en virtud de la cesión de derechos de dicha patente realizada a favor de Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada, mediante acto celebrado con fecha veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete; en consecuencia, Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada es la única persona a la que le corresponde percibir frutos, regalías, utilidades y otros derechos de carácter patrimonial relacionados con la invención y explotación de la patente de



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 3614-2014
LIMA
DECLARACIÓN JUDICIAL**

invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar Espumas Multicolores – Espuma Zebra”.-----

FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, ha estimado procedente el recurso de casación referido, por las causales de infracción normativa de derecho procesal e infracción normativa de derecho material. El recurrente ha denunciado lo siguiente: La sentencia de vista ha incurrido en error *in procedendo*, dado que ha contravenido los artículos 139 incisos 5 y 14 de la Constitución Política del Perú, VII del Título Preliminar del Código Civil, 50 inciso 6, 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que no explica ni justifica cómo habría arribado a la arbitraria conclusión de que los bienes propios (artículo 302 inciso 5 del Código Civil) o personales y morales o de inventor de la patente (artículo 29 del Decreto Legislativo número 823) son transferibles; no obstante, la opinión doctrinaria de destacados juristas nacionales es que los bienes propios o personales/morales o de inventor de patente, conforme al artículo 29 del Decreto Legislativo número 823, por su propia naturaleza son intransferibles.---

CONSIDERANDO: -----

PRIMERO.- En principio cabe reseñar que Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada interpone demanda solicitando: Pretensión Principal: Se declare que el demandado Reyes Campaña Martes no ha tenido ni tiene derecho a recibir pago alguno por parte de Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada, por concepto de compensación por la invención y explotación de la patente de invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar Espumas Multicolores – Espuma Zebra”, en virtud de la cesión de derechos de dicha patente realizada a favor de Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada, mediante acto celebrado con fecha veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete; Pretensión Accesorias: Se reconozca que Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada es la única persona a la que le corresponde percibir frutos, regalías, utilidades y otros derechos de carácter patrimonial relacionados con la invención y



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 3614-2014
LIMA
DECLARACIÓN JUDICIAL**

explotación de la patente de invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar Espumas Multicolores - Espuma-Zebra”. Como fundamentos de su demanda sostiene que con fecha nueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada se dirigió a la Oficina de Invención y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, solicitando la incorporación de Reyes Campaña Martes como co-inventor de la patente de invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar Espumas Multicolores – Espuma Zebra”, conjuntamente con Baruch Ivcher Bronstein. Sin embargo, con fecha veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete el recurrente Reyes Campaña Martes cedió a título gratuito y a favor de Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada todos los derechos que pudieran corresponderle como inventor de la patente indicada, para lo cual suscribió el documento de cesión de derechos en referencia, legalizando su firma ante el Notario Público Francisco Villavicencio Cárdenas. Además, existen testimonios documentados que indican que el demandado Reyes Campaña Martes no fue el inventor de la patente *sub litis*. Aunado a ello, en el procedimiento que la accionante le inició al mismo demandado ante el Cuarto Juzgado Civil de Lima, Expediente número 12064-20, sobre Declaración de Inexistencia de Obligación de Pago, dicha persona llegó a allanarse a la pretensión demandada por su parte, lo cual no fue aprobado por el citado juzgado por una cuestión procedimental y técnica, pero que acredita la consistencia de su posición.-----

SEGUNDO.- El Juez de la causa, mediante sentencia de fojas mil cuatrocientos ochenta y ocho, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, ha declarado fundada la demanda en todos sus extremos, la misma que al ser apelada por el demandado ha sido confirmada por la Sala Revisora, mediante sentencia de fojas mil setecientos veintisiete, de fecha nueve de setiembre de dos mil catorce.-----

TERCERO.- Tal como aparece del texto del recurso de casación *sub examine*, aún cuando el recurrente alega que se han infringido diversas normas, el núcleo de su argumentación consiste en que se ha vulnerado el deber de



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 3614-2014
LIMA
DECLARACIÓN JUDICIAL**

motivación de la resolución judicial, consistiendo tal afectación en que la sentencia de vista ahora impugnada no explica ni justifica cómo habría arribado a la conclusión (según el recurrente arbitraria) de que los bienes propios o personales y morales o derechos de inventor de la patente serían transferibles, sosteniendo que tales bienes serían intransferibles por su propia naturaleza, de acuerdo a lo establecido por los artículos 302 inciso 5 del Código Civil y 29 del Decreto Legislativo número 823. Por consiguiente, congruentemente con tal argumentación casatoria, procederemos a absolver la misma.-----

CUARTO.- En consecuencia, es necesario remitirse a las principales conclusiones que sustentan la sentencia de vista emitida por el *Ad quem* ahora cuestionada, obrante a fojas mil setecientos veintisiete del expediente principal. Así tenemos que en los considerandos sétimo y octavo de la misma, el *Ad quem* luego de glosar el contenido de los artículos 302 inciso 3 del Código Civil, además del 1 y 3 del Decreto Legislativo número 823, concluye que la patente de invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar Espumas Multicolores – Espuma Zebra”, constituye un bien propio, por lo que para los efectos de su disposición no requiere la intervención ni el consentimiento de la cónyuge del demandado Reyes Campaña Martes. Agrega que no es exacto que tal patente sea un bien social conyugal, en razón de que el artículo 310, primer párrafo del Código Civil se refiere a las rentas que generaría la patente. Por otro lado, en los considerandos noveno y décimo de la sentencia recurrida, el *Ad quem*, luego de glosar el contenido de los artículos 8 del Decreto Legislativo número 823, así como 1206 y 1211 del Código Civil y valorar el Expediente Administrativo número 000401-1997/OIN/INDECOPI, concluye que la cesión de derechos efectuada por el demandado Reyes Campaña Martes resulta válida y produce todos sus efectos legales, destacando que no requiere la intervención de la cónyuge del cedente para los efectos de verificarse la cesión, dado que quien transfirió es un sujeto con plena capacidad jurídica, habiéndose presentado a título personal como único propietario y expresando su voluntad, de manera que no resulta aplicable el supuesto de nulidad previsto en el segundo párrafo del artículo 220 del Código Civil.-----

QUINTO.- De lo expuesto se aprecia que, contrariamente a lo sostenido por el



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 3614-2014
LIMA
DECLARACIÓN JUDICIAL**

recurrente, el *Ad quem* ha establecido con claridad las razones por las cuales considera que la patente de invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar Espumas Multicolores – Espuma Zebra”, constituye un bien propio y, además, transferible, exponiendo su razonamiento de manera clara, simple y coherente, consignando las normas jurídicas que sustentan su fallo. Es decir, resulta evidente que no existe la infracción al deber de motivación alegada por el recurrente en el recurso *sub examine*.-----

SEXTO.- Nótese que el inciso 5 del artículo 302 del Código Civil es claro cuando prescribe que los derechos de autor e inventor, llámese patente de invención “Dispositivo y Procedimiento para elaborar Espumas Multicolores – Espuma Zebra”, constituyen bien propio, razón por la cual en el acto jurídico de cesión de dicha patente, contenido en el documento de fojas doscientos trece, de fecha veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete, no era necesaria la intervención de la cónyuge del demandado.-----

SÉTIMO.- Por otro lado, cabe precisar que el artículo 8 del Decreto Legislativo número 823, haciendo referencia a los derechos de propiedad industrial (uno de cuyos elementos está constituido por la patente de invención, según el artículo 3, inciso a) del Decreto Legislativo número 823), establece la posibilidad de efectuar la cesión de los mismos. Sobre el particular el jurista Guillermo Lohmann Luca de Tena sostiene¹: *“El poder de disposición es también consustancial a la propiedad. Disposición que implica facultad de enajenación o renuncia sobre un bien que integra el patrimonio y del cual su titular se desprende y transmite voluntariamente. En materia de propiedad intelectual e industrial existe un doble criterio: mientras que la paternidad y sus derechos anexos son indisponibles, los llamados derechos patrimoniales o rendimientos sí pueden cederse. Por ejemplo, puede cederse o licenciarse la patente para explotar un invento, mas no la invención misma, cuya paternidad mental es inalienable”*. Por consiguiente, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, sí es posible ceder los derechos sobre una patente de invención, debiendo precisarse que, en consonancia con la cita doctrinal precedentemente

¹ Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Notas sobre los Derechos Intelectuales e Industriales en el Código Civil. Palestra Editores S.A.C. 1ra edición.2005. Lima – Perú. Página 121.



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 3614-2014
LIMA
DECLARACIÓN JUDICIAL**

consignada, que este Colegiado Supremo comparte, la cesión efectuada por el demandado Reyes Campaña Martes, ahora recurrente, mediante documento que obra a fojas doscientos trece, comprende los derechos patrimoniales o rendimientos económicos de la patente, manteniendo la paternidad mental del invento. Por lo demás, tal postura doctrinaria está consagrada en nuestra legislación cuando lo establece el artículo 8 del Decreto Legislativo número 823, el cual reza: *“procede la cesión de los derechos derivados de la solicitud de registro de cualesquiera de los elementos constitutivos de la propiedad industrial”*, aludiendo, sin duda, a los derechos patrimoniales o rendimientos económicos de la patente.-----

OCTAVO.- Por otro lado, resulta errónea la alegación del recurrente (también sostenida en el recurso de casación *sub examine*) en el sentido de que el artículo 29 del Decreto Legislativo número 823 sancionaría como intransferible la patente de invención, pues en realidad esta norma se contrae a regular la titularidad del derecho a la patente, mas no regula la imposibilidad de la cesión o transferencia de dicha patente, ni las prohíbe.-----

NOVENO.- En conclusión, no se aprecia la infracción de ninguna de las normas invocadas por el recurrente en su recurso de casación; por tanto, al no desvirtuarse los fundamentos de la sentencia de vista impugnada, el recurso *sub examine* debe desestimarse.-----

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por Reyes Campaña Martes a fojas veintisiete del presente cuadernillo; por consiguiente, **NO CASARON** la sentencia de vista de fojas mil setecientos veintisiete, de fecha nueve de setiembre de dos mil catorce, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada de fojas mil cuatrocientos ochenta y ocho, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, que declara fundada la demanda; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Productos Paraíso del Perú Sociedad Anónima Cerrada contra Reyes Campaña Martes, sobre



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA**

**CASACIÓN 3614-2014
LIMA
DECLARACIÓN JUDICIAL**

Declaración Judicial; y *los devolvieron*. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.-

S.S.

MENDOZA RAMÍREZ

HUAMANÍ LLAMAS

VALCÁRCEL SALDAÑA

CABELLO MATAMALA

MIRANDA MOLINA