



Roj: **STS 1653/2017** - ECLI: **ES:TS:2017:1653**

Id Cendoj: **28079110012017100259**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **03/05/2017**

Nº de Recurso: **2579/2014**

Nº de Resolución: **263/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **SENTENCIA**

En Madrid, a 3 de mayo de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4.ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Murcia. Los recursos fueron interpuestos por la entidad Industrias Alimentarias de Navarra, S.A., representada por la procuradora María del Carmen Ortiz Cornago. Es parte recurrida la entidad Mivisa Envases S.A., representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

### **PRIMERO.** *Tramitación en primera instancia*

1. La procuradora María Luisa Botia Sánchez, en nombre y representación de la entidad Industrial Alimentarias de Navarra S.A.U., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Murcia, contra la entidad Mivisa Envases S.A.U., para que se dictase sentencia:

«en su día por la que, estimando íntegramente esta demanda, declare:

- 1.- Que la demandada está realizando actos que infringen, directa y/o indirectamente, la patente ES 2256219.
- 2.- Que la demandada está realizando actos que infringen, directa y/o indirectamente, la patente ES 2246634.
- 3.- Que tal infracción ha causado daños y perjuicios a mi representada, incluyendo beneficios dejados de obtener, que han de ser indemnizados.

Y, en consecuencia,

Condene a la demandada

- a) a estar y pasar por la anterior declaración.
- b) a cesar y abstenerse en actos de infracción de los derechos de IAN durante el término de validez de las patentes ES 2256219 y ES 2246634, y, en concreto, cesar en la fabricación y/o comercialización de envases y/o cierres conforme a las mismas sin expreso encargo de IAN.
- c) a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por IAN, incluyendo la ganancia dejada de obtener, como canon sobre ventas de la demandada a empresas distintas de la demandante, así como los gastos ocasionados para comprobar la existencia de la referida infracción.
- d) al embargo y posterior destrucción de los productos conforme al punto segundo que se encuentren bajo el control de la demandada.



e) a publicar a su costa, la sentencia que se dicte en un periódico general de ámbito nacional, así como en una revista del sector conservero, y mediante comunicación directa de la sentencia a sus clientes de conservas vegetales.

g) (sic) a pagar las costas del presente procedimiento».

2. El procurador Manuel Sevilla Flores, en representación de la entidad Mivisa Envases, S.A.U., contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que se desestime íntegramente la misma por los motivos expuestos, con expresa imposición a la actora de las costas causadas».

3. La representación de la parte demandada formuló reconvencción y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

«por la que:

1º.- Se declare la nulidad total de las patentes ES 2256219 y ES 2246634.

2º.- Y subsidiariamente, de no ser declaradas nulas, se declare la caducidad de las patentes ES 2256219 y ES 2246634.

3º. Se haga constar en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante mandamiento para que se haga la anotación correspondiente en su registro y se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

4º.- Todo ello con expresa imposición de costas al demandado reconvenccional, Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U.».

4. La procuradora María Luisa Botia Sánchez, en representación de la entidad Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U., contestó a la demanda reconvenccional y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«desestimando la misma, con imposición de costas a la demandante reconvenccional.

»Subsidiariamente solicito que la declaración de nulidad sea sólo parcial, sin afectar a las reivindicaciones dependientes y, más subsidiariamente en el caso de la patente ES 2246634 se limite a una modificación de la reivindicación para su asimilación a la patente europea paralela, incorporando las características de la descripción a las reivindicaciones, del mismo modo que se ha realizado en la patente europea EP 1626008».

5. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Murcia dictó sentencia con fecha 27 de noviembre de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda principal promovida la Procuradora Dña. M<sup>a</sup>. Luisa Botía Sánchez y de otra como demandada (sic) Industrias Alimenticia de Navarra S.A.U., contra la mercantil Mivisa Envases S.L.:

1.- Declaro la violación del derecho de exclusiva del que goza en virtud de la Patente de Invención registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número ES 22256219.

2.- Condeno a la demandada a cesar en la fabricación y/o comercialización, en relación con las latas que infrinjan los derechos derivados de la referida Patente de Invención mientras ésta esté vigente.

3.- Condeno a la demandada a indemnizar a la actora la cantidad resultante de aplicar el canon del 15 % del beneficio obtenido por la explotación de la infracción, es decir, el margen comercial o de contribución de las ventas a terceros obtenidos por la demandada y señalado por el perito judicial en su informe, pero el cálculo de esa indemnización debe efectuarse tomando como dies a quo el 10 de noviembre de 2005, y como dies ad quem el día 10 de noviembre de 2010, lo que deberá determinarse en ejecución de sentencia. Asimismo condeno a la demandada a abonar a la actora la suma de la factura de los honorarios abonados por la realización por CEMITEC de los oportunos análisis para la comprobación de la infracción que asciende a 2.090 €.

4.- Condeno a la demandada al embargo de los productos infractores que se encuentren bajo el control de la demandada.

5.- Condeno a la mercantil Mivisa Envases, S.L, la publicación del encabezamiento y la parte dispositiva la presente sentencia en una revista del sector conservero, y mediante comunicación directa de la sentencia a sus clientes de conservas vegetales.

Y que estimando parcialmente la demanda reconvenccional deducida por el Procurador D. Manuel Sevilla Flores en nombre y representación de la mercantil Mivisa Envases, S. L., contra Industria Alimenticia de Navarra, S.A.U., declaro nula la patente ES 2246634, ordenando que se haga constar en la Oficina Española de Patentes



y Marcas mediante mandamiento librado al efecto de que se haga la anotación correspondiente a su registro y se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas».

6. Con fecha 21 de febrero de 2013, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Murcia dictó auto de aclaración de la anterior resolución, con la siguiente parte dispositiva:

«Parte dispositiva: Estimar la petición formulada por María Luisa Botía Sánchez, en la representación procesal que ostenta, de aclarar, integrar y complementar la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2012 dictada en el presente procedimiento, en el sentido que se indica:

A) En relación con el Fundamento de Derecho Octavo de la sentencia, último párrafo, cuando razona que las latas fabricadas por Mivisa suponen infracción de la Patente de lan ES 22256219 (europea 1380513), procede se integre aludiendo también a los cierres peel off de este modo:

"De la comparativa entre la patente en cuestión y las latas y tapas o cierres peel off fabricadas por Mivisa extraen consecuencias diametralmente opuestas, a cuyo tenor ha de concluirse que las latas y tapas o cierres peel off comercializadas por la citada mercantil infringen la patente ES 22256219 (europea 1380513),...

B) En relación con el Fundamento de Derecho Décimo de la sentencia, párrafo 8º en los últimos incisos debería también integrarse de la siguiente manera:

"En consecuencia, se fija como indemnización procedente el canon del 15% del beneficio obtenido por la explotación de la lata y de las tapas o cierres peel off, es decir, el margen comercial o de contribución de las ventas a terceros obtenido por la demandada, señalado por el perito judicial en su informe...."

C) En el Fallo de la Sentencia, pronunciamiento condenatorio primero (punto 2) procede aclararlo de esta forma:

"Condeno a la demandada a cesar en la fabricación y/o comercialización, en relación con las latas y las tapas o cierres peel off que infrinjan los derechos derivados de la referida patente de invención mientras ésta esté vigente".

D) Y para terminar en el Fallo de la Sentencia, pronunciamiento condenatorio segundo (punto 3º) que merece ser aclarado/integrado así:

"Condeno a la demandada a indemnizar a la actora la cantidad resultante de aplicar el canon del 15% del beneficio obtenido por la explotación de la infracción de las latas y de las tapas o cierres peel off. Es decir, el margen comercial o de contribución de las ventas a terceros obtenido por la demandada por la venta de las latas y de las tapas o cierres peel off y señalado por el perito judicial en su informe...."».

## **SEGUNDO.** *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Mivisa Envases, S.A.U.

La representación de la entidad Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U. presentó escrito en el que impugnaba parcialmente la mencionada sentencia.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Murcia mediante sentencia de 27 de mayo de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Sevilla Flores, en nombre y representación de Mivisa Envases, S.A., contra la sentencia dictada en el juicio ordinario seguido con el número 377/10 ante el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Murcia, y desestimando la impugnación al recurso sostenida por la Procuradora Sra. Botía Sánchez, en nombre y representación de Industrias Alimentarias de Navarra, S. A. U., contra la misma sentencia, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha sentencia, y en su lugar con desestimación de la demanda inicial planteada por Industrias Alimentarias Navarra, S.A.U., y con estimación de la demanda reconventional planteada por Mivisa Envases, S. A., hacer los siguientes pronunciamientos:

I. Desestimar la demanda planteada por Industrias Alimentarias de Navarra, S. A. U, contra Mivisa Envases, S.A.

II. Estimar la demanda planteada por vía de reconversión por Mivisa Envases, S. A., contra Industrias Alimentarias de Navarra, S. A. U. manteniendo la nulidad de la patente de invención de la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número ES 2246634, que ya venía acordada por la sentencia de primera instancia, y declarar también la nulidad de la patente ES 22256219, en ambos casos por falta de novedad y de actividad



inventiva, librándose sendos mandamientos a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se anoten en su registro y se publiquen en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

III. No hacer expresa imposición a ninguna de las partes de costas tanto en primera como en segunda instancia, apreciando la concurrencia de serias dudas de hecho y de derecho.

IV. Devolver a MIVISA el depósito constituido para recurrir».

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

1. La procuradora María Luisa Botia Sánchez, en representación de la entidad Industrias Alimentarias de Navarra, S.A., interpuso recurso de extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4.<sup>a</sup>.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«1º) Infracción del art. 24.1 de la Constitución española .

2º) Infracción del art. 456.1 de la LEC .

2º) (sic) Infracción del art. 456.1 de la LEC .

3º) Infracción del art. 24.1 y 2 de la Constitución española .

4º) Infracción del art. 24.1 de la Constitución española en relación con el art. 348 de la LEC .

5º) Infracción del art. 218. 1 y 2 de la LEC .

6º) Infracción del art. 218.2 de la LEC .

7º) Infracción del art. 24.1 de la Constitución española ».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción de los artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , y sus homónimos artículos 54.1.2 y 3 y 56 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 (CPE), sobre concesión de patentes europeas.

2º) Infracción de los arts. 26 y 60.1 de la Ley de Patentes y 84 y 69 CPE.

3º) Infracción del art. 6 de la Ley de Patentes y art. 54 del CPE en relación con los arts. 4.1 y 112.1.a) de la Ley de Patentes .

4º) Infracción de los arts. 8 y 112.1.a) de la Ley de Patentes y 56 del CPE.

5º) Infracción por aplicación indebida de los arts. 4 , 6 , 8 , 112.1.a) de la Ley de Patentes en relación con los arts. 7.2 RD 2245/1986 de ejecución de la Ley de Patentes y 52 y 54 CPE y, por inaplicación, de los apartados 2 y 3 del art. 112 de la Ley de Patentes y art. 56 del mencionado Convenio».

2. Por diligencia de ordenación de 10 de octubre de 2014, la Audiencia Provincial de Murcia, sección 4.<sup>a</sup>, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Industrias Alimentarias de Navarra, S.A., representada por la procuradora María del Carmen Ortiz Cornago; y como parte recurrida la entidad Mivisa Envases S.A., representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira.

4. Esta sala dictó auto de fecha 9 de diciembre de 2015 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de "Industrias Alimentarias de Navarra, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 27 de mayo de 2014, por la Audiencia Provincial de Murcia (Sección Cuarta), en el rollo de apelación nº 536/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 377/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia».

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Mivisa Envases S.A., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 29 de marzo de 2017, en que ha tenido lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO. Resumen de antecedentes**

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como son expuestos por la sentencia recurrida.

Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. (Iansa) es titular de la patente europea EP 1.380.513 B1, validada en España (ES 2.256.219). En adelante nos referiremos a esta patente como ES 219. La patente versa sobre un determinado cierre para latas, en especial de conservas. La solicitud de la patente es de 29 de marzo de 2001, tras su concesión, se publicó su validación en España el 16 de julio de 2006.

La patente contiene seis reivindicaciones, de las que la primera es principal, y las siguientes dependientes. La primera reivindicación es del siguiente tenor literal:

«1. Lata cerrada herméticamente especialmente de conservas, que comprende un cuerpo (1) de cualquier forma, de chapa metálica tratada adecuadamente tanto en su superficie externa como interna, teniendo el cuerpo (1) una base superior abierta que está provista de un reborde interior perimétrico (3.3') que define un área marginal (6), y en el que una lámina (4) está asegurada a dicho reborde perimétrico (3.3') por termosoldadura, **caracterizada** o porque dicha área marginal (6) está plegado hacia arriba y hacia fuera sobre sí mismo formando una figura sustancialmente cilíndrica, en la que el borde (7) de dicha área marginal (6) hace contacto con el reborde (3.3') definiendo entre ellos un surco perimétrico **caracterizado** porque dicha lámina (4) es una lámina estratificada (4) con una capa externa de aluminio y una capa interior de plástico, y porque dicho surco perimétrico está relleno con el recubrimiento de la lámina».

El 8 de abril de 2003, Iansa solicitó otra patente, española, ES 2.246.634. Su concesión, por el procedimiento del informe sobre el estado de la técnica, fue publicada el 16 de febrero de 2006.

Mivisa Envases, S.A.U. (en adelante, Mivisa) es fabricante de envases metálicos para productos de alimentación. Entre los clientes para los que fabricaba envases se encontraba Iansa.

2. Iansa entendía que Mivisa había infringido sus dos patentes (ES 219 y ES 634) al fabricar y vender a otras empresas envases de conservas que incorporaban las invenciones protegidas por estas dos patentes.

Por eso presentó la demanda que dio inicio al presente procedimiento, en la que, sobre la base de la infracción de ambas patentes, ejercitaba las correspondientes acciones de violación.

Mivisa, al contestar, no sólo se opuso a la infracción, sino que además formuló reconvencción, en la que pedía la nulidad de las dos patentes de Iansa (ES 219 y ES 634), por carecer de novedad y de actividad inventiva.

3. La sentencia de primera instancia estimó en parte la reconvencción y declaró la nulidad de la patente ES 634. Este pronunciamiento ha quedado firme y no es objeto de controversia en casación.

La sentencia de primera instancia desestimó la petición de nulidad de la patente ES 219, y sobre la base de su validez apreció que había sido infringida por la demandada Mivisa. Consiguientemente, ordenó la cesación de los actos de violación de la patente, la remoción de sus efectos y la publicación del encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia. También condenó a la Mivisa a indemnizar a Iansa «en la cantidad resultante de aplicar el canon del 15% del beneficio obtenido por la explotación de la lata y de las tapas o cierre peel off, es decir, el margen comercial o de contribución de las ventas a terceros obtenido por la demandada y señalado por el perito judicial en su informe, pero (...) tomando como dies a quo el 10 de noviembre de 2005 y como dies ad quem el 10 de noviembre de 2010 (...)».

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Mivisa. La Audiencia estima el recurso, al apreciar que la patente ES 219 carece de novedad y de actividad inventiva.

Al examinar la novedad, la Audiencia parte del contenido de la primera reivindicación y de la siguiente consideración:

«La única diferencia entre la patente de IANSA y las ya existentes con anterioridad (especialmente, las patentes EP 268 y EP 957), según el informe de su perito (...), estaría en el rasgo identificado en la propia como 1.08, conforme al cual "el surco perimétrico está relleno con el recubrimiento interno de la lámina", lo cual implica que el surco perimétrico relleno del plástico de la tapa impide que el líquido de gobierno entre en contacto con el borde del troquelado interior del marco de fijación de la tapa, que está desprotegido de recubrimiento protector, evitando su corrosión. En vez del sellado doble previsto en las patentes EP 268 y EP 957, se trata, en opinión de la apelada (Iansa), de una solución más eficiente, alternativa y sencilla, que implica una actividad inventiva y novedosa».

Y frente a ello, la Audiencia razona:



«Aunque se acepte que en las citadas patentes (estado de la técnica anterior) no se describe expresamente que se produzca el relleno del surco existente entre el área marginal y el curlingado, al aplicarse presión y calor (termosellado) sobre la lámina (tapa) cuya parte interior tiene una capa de plástico, tal procedimiento ya descrito con anterioridad, determina que la capa interior del plástico de la tapa necesariamente se deshace y rellena el surco milimétrico existente debajo de la tapa, porque el calor y la presión produce indefectiblemente que el plástico se derrita y se expanda, rellenando el surco milimétrico que hay debajo (no puede dejar de hacerlo). Estamos pues ante una consecuencia necesaria, no ante un hecho o invención novedosa. Se trata de un resultado que inevitablemente se ha de producir, al que habría llegado necesariamente el experto en la materia que hubiera reproducido las enseñanzas del documento anterior».

De este modo concluye que la patente ES 219 carece de novedad porque el único elemento que aportaría novedad a la invención contenida en la primera reivindicación («el surco perimétrico está relleno con el recubrimiento interno de la lámina») es una consecuencia necesaria, un resultado que inevitablemente se habría de producir aplicando las enseñanzas de una anterioridad (EP 268), y por ello carece de novedad implícita.

Una vez desechado que la patente ES 219 gozara de novedad, analiza la actividad inventiva. Para ello acude al método análisis problema-solución.

La Audiencia parte de que, según la titular de la patente ES 219, «el surco perimétrico relleno de plástico de la tapa impide que el líquido de gobierno entre en contacto con el borde del troquelado interior del marco de fijación de la tapa, evitando su corrosión. En vez del sellado doble previsto en las patentes EP 268 y EP 957, se trata de una solución más eficiente, alternativa y sencilla, que implica una actividad inventiva».

Frente a ello, la Audiencia entiende que este «problema que se trata de resolver ya quedaba superado con las soluciones dadas por el estado de la técnica, evitando que existiera contacto entre el líquido de gobierno y el borde interior del rizo o curlingado, y ello mediante el contacto del borde cortante con la parte inicial del rizo, que la propia patente incorpora cuando concluye que "dicha área marginal (6) hace contacto con el reborde (3.3)", solución ya contemplada anteriormente, claramente en la patente EP 957». La otra solución, el relleno del surco con el plástico de la capa interna de la tapa, «ya se ha señalado que (...) no es una característica independiente, sino una consecuencia necesaria del calentamiento de la tapa al cerrarla sobre la lata». Por todo lo cual, la Audiencia concluye que la patente ES 219 no goza de actividad inventiva.

**5.** Frente a la sentencia de apelación, lansa interpone recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de ocho motivos, y recurso de casación articulado en cinco motivos.

La parte recurrida aduce, al comienzo de su escrito de oposición, que el recurso extraordinario por infracción procesal resultaría inadmisibles porque, a su vez, también sería inadmisibles el recurso de casación. Y las razones por las que entiende debería inadmitirse no se refieren a ninguna causa de inadmisión objetiva que debiera ser apreciada con carácter previo al examen de cada uno de los motivos, sino por razones que en su caso habrían de tenerse en cuenta al analizar cada uno de los motivos: se denuncia una voluntad inequívoca de realizar una revisión de los hechos probados y admitidos a través de una nueva valoración de la prueba practicada; falta de fundamentación suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada; la sentencia recurrida no vulnera o desconoce la jurisprudencia; el recurso se funda en hechos distintos a los declarados probados en la sentencia recurrida. De este modo, estas objeciones serán consideradas en su caso cuando resolvamos los distintos motivos del recurso.

## **SEGUNDO.** *Recurso extraordinario por infracción procesal*

**1.** *Formulación del motivo primero* . El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE , «por incurrir la sentencia recurrida en un error de hecho patente y en una interpretación ilógica, arbitraria e irrazonable al interpretar y valorar los documentos como estado de la técnica y, fundamentalmente, la patente EP 268, la patente EP 957 y el documento identificado como D5».

En el desarrollo del motivo se explica que «la sentencia dictada en apelación estima la nulidad de la patente ES 219 partiendo de una premisa patentemente errónea, cual es que la única característica de su primera e independiente reivindicación que no estaba en el estado de la técnica es ineludible y, por lo tanto no puede ser considerada como tal». Se refiere a la característica C1.08 («y porque dicho surco perimétrico está relleno con el recubrimiento interno de la lámina»). A juicio del recurrente, «es absurdo entender, como hace la sentencia recurrida, que una nota característica de la patente ES 219 -el relleno del surco- puede considerarse implícita en otras patentes anteriores que precisamente tienen como característica propia la nota contraria -el no relleno del surco por aislamiento del mismo-».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.



**2. Desestimación del motivo primero** . Como en otras ocasiones ( sentencia 334/2016, de 20 de mayo ), hemos de recordar que, aunque la jurisprudencia de esta sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC , en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, sentencias 326/2012, de 30 de mayo ; y 58/2015, de 23 de febrero ), se refiere exclusivamente a la valoración realizada para la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados.

En nuestro caso, el supuesto error notorio o la arbitrariedad no se refieren propiamente a la valoración de una prueba en orden a la determinación de un hecho, sino al propio juicio sobre la falta de novedad implícita y también al juicio de la obiedad, que, a estos efectos, como advertimos en la sentencia 334/2016, de 20 de mayo , es propiamente una valoración jurídica, y por lo tanto ajena a este cauce de impugnación.

**3. Formulación de los motivos segundo y tercero** . En realidad existen dos motivos que se referencian con el mismo ordinal «Segundo». Un *primer «motivo segundo»* se formula al amparo del ordinal 1º del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas sobre competencia funcional y, en particular, del art. 456.1 LEC , que impone al órgano de segunda instancia dictar sentencia «con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia» y «mediante un nuevo examen de las actuaciones, con vulneración de la doctrina jurisprudencial (...) que establece la naturaleza ordinaria del recurso de apelación y el alcance pleno de los poderes del órgano jurisdiccional llamado a conocer de dicho recurso».

En el desarrollo del motivo se denuncia que el tribunal de apelación no atendió a dos objeciones planteadas por lansa frente a la reconvencción: que los documentos de contraste invocados en la reconvencción no debían considerarse estado de la técnica y la improcedencia de declarar nula las reivindicaciones 2 a 5 de ES 219, al incorporar características adicionales a las de la primera reivindicación, sin haberse demostrado de contrario su nulidad.

Y un *segundo «motivo segundo»* que se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , y denuncia también la infracción del art. 456.1 LEC , porque la sentencia de apelación no entró a examinar aquellas dos objeciones.

Por su parte, el *motivo tercero* se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por haber vulnerado la sentencia recurrida el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE , «en su doble manifestación, de derecho a los recursos legalmente establecidos y a no sufrir indefensión, y por infringir las garantías constitucionales de índole procesal relativas a los principios de igualdad y de contradicción reconocidas en el derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 de la Constitución española ». Esta infracción se habría cometido por lo reseñado antes, porque la sentencia recurrida resolvió el recurso de apelación sin tener en cuenta las dos reseñadas objeciones formuladas en el escrito de oposición a la reconvencción.

Procede desestimar estos motivos por las razones que exponemos a continuación.

**4. Desestimación de los motivos segundo y tercero** . La infracción denunciada, que la Audiencia no hubiera examinado aquellas dos objeciones formuladas en el escrito de oposición a la reconvencción, en ningún caso podría constituir una infracción de las reglas procesales sobre la competencia funcional en virtud de la cual conoció el tribunal de apelación de la sentencia ahora recurrida.

En cuanto a las otras dos vías, en realidad no ha existido tal infracción, pues como hemos reseñado en otras ocasiones ( sentencia 697/2013, de 15 de enero de 2014 ), siempre que no se haya producido incongruencia omisiva, que no se denuncia, conforme a la jurisprudencia constitucional, «no es necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales» ( SSTC 25/2012, de 27 de febrero , y 40/2006, de 13 de febrero ).

La alegación de que alguna de las anterioridades invocadas en la reconvencción para justificar la nulidad de la patente ES 219 no debía considerarse incluida dentro del estado de la técnica, se entiende desatendida aunque no haya sido expresamente contradicha, al no atender a esta objeción la sentencia recurrida, sin que por ello se hayan infringido las normas reguladoras de la sentencia ni tampoco el derecho a la tutela judicial efectiva que determine la nulidad de la sentencia.

En el mismo sentido, no haber atendido a la objeción de que la nulidad de la primera reivindicación no determina por sí misma la nulidad del resto de las reivindicaciones dependientes, tampoco constituye una infracción procesal, sino, en su caso, una infracción de una norma sustantiva que podría fundar un recurso de casación.



**5. Formulación del motivo cuarto** . El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE , en relación con el art. 348 LEC , por valoración ilógica, arbitraria e irrazonable de las únicas pruebas periciales que la Audiencia entra a valorar en la sentencia recurrida, esto es, los dos dictámenes periciales emitidos por el Sr. Alberto .

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**6. Desestimación del motivo cuarto** . El motivo pretende una valoración de la prueba como si de una tercera instancia se tratara. Nos situamos en el estrecho marco que la vía del art. 469.1.4º LEC concede a la sala para revisar la valoración de la prueba, expuesto al resolver el motivo primero de este recurso extraordinario por infracción procesal. En nuestro caso, se impugna la valoración de la prueba pericial del Sr. Alberto , que se tacha de arbitraria e irracional.

Conviene advertir, como hemos declarado en muchas ocasiones, que la prueba pericial debe ser apreciada por el juzgador según las reglas de la sana crítica ( art. 348 LEC ), sin estar obligado a sujetarse al dictamen pericial. Esta valoración judicial no puede impugnarse en el recurso extraordinario por infracción procesal a menos que sea contraria, en sus conclusiones, a la racionalidad y se conculquen las más elementales directrices de la lógica ( sentencias 532/2009, de 22 de julio ; 320/2012, de 18 de mayo ; 635/2012, de 2 noviembre ; y 334/2016, de 20 de mayo ).

En la interpretación de la prueba practicada, cabría discutir y contradecir la realizada por la Audiencia al tomar una afirmación realizada por el perito en el primer informe, en el contexto de la infracción de Mivisa, y emplearla para resolver sobre la nulidad por falta de novedad implícita y falta de actividad inventiva respecto de unas anterioridades distintas. Pero que una valoración como esta pudiera no ser correcta, no significa que sea irracional o arbitraria, y en este caso no se aprecia que lo sea.

**7. Formulación del motivo quinto** . El motivo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales que regulan la sentencia, al haberse infringido por la resolución recurrida el art. 218.1 LEC , que exige que las sentencias sean claras y precisas. Esta exigencia incluye la coherencia o lógica interna de la sentencia. También denuncia la infracción del art. 218.2 LEC , que exige que las sentencias se ajusten siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Y añade que «la precisión que exige dicha norma procesal impone un rigor discursivo que se ignora en aquellos casos en los que, como el presente, la propia sentencia incurre en su seno en un planteamiento erróneo de la cuestión litigiosa y en una contradicción argumentativa».

En el desarrollo del motivo, se afirma que no se discute la valoración judicial de la prueba, «sino la falta de claridad y precisión y el apartamiento de las reglas de la lógica y de la razón que se advierten en la sentencia recurrida, al incurrir ésta formalmente en un planteamiento erróneo de la cuestión litigiosa y en una contradicción lógica». Más adelante se añade que la sentencia recurrida, «partiendo de un planteamiento equivocado -que se limita a efectuar una afirmación genérica sobre los efectos del calor y la presión sobre el plástico pero que no realiza el necesario juicio de comparación tendente a comprobar si la característica de relleno del surco se da explícita o implícitamente en las anterioridades- la sentencia llega a una conclusión -la falta de novedad implícita y de actividad inventiva- que, sin embargo no se deriva de la premisa genérica que la propia sentencia sienta».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**8. Desestimación del motivo quinto** . De forma reiterada venimos advirtiendo que el recurso extraordinario por infracción procesal no puede constituir una excusa para revisar el enjuiciamiento realizado por el tribunal de apelación, como si se tratara de una nueva instancia ( sentencia 334/2016, de 20 de mayo ).

El recurso busca esta nueva revisión del enjuiciamiento con la denuncia de la existencia de razonamientos contradictorios e ilógicos. Para esta Sala «la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación -entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ni quepa al socaire de dicho precepto traer al campo del recurso extraordinario por infracción procesal el debate sobre las cuestiones de fondo, dentro de las que se comprenden los juicios de valor en relación con la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, que corresponden al ámbito del recurso de casación» ( sentencias 888/2010, de 30 diciembre , y 232/2012, de 23 abril ).

Por ello, no cabe revisar por este cauce el enjuiciamiento realizado por la Audiencia sobre la falta de novedad implícita y también de actividad inventiva de la patente ES 219.

**9. Formulación de los motivos sexto y séptimo** . El *motivo sexto* se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales que regulan la sentencia, al haberse infringido por la resolución





recurrida el art. 218.2 LEC , que exige que las sentencias estén motivadas. En particular se denuncia que se haya declarado la nulidad de la patente ES 219 y, por tanto, de todas sus reivindicaciones, pero sólo se haya sido objeto análisis la nulidad de la reivindicación 1ª.

El *motivo séptimo* se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE , en su doble vertiente de derecho a una sentencia motivada y fundada en derecho, por carecer la sentencia recurrida de motivación alguna sobre la extensión de la nulidad a las reivindicaciones 2ª a 6ª, ambas inclusive, de la patente ES 219, apareciendo esta como una decisión arbitraria y no fundada en Derecho.

Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

**10. Desestimación de los motivos sexto y séptimo .** Como hemos declarado en otras ocasiones, «deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado aquélla» ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo , 95/2014, de 11 de marzo , y 759/2015, de 30 de diciembre ).

Es cierto que la sentencia para justificar la nulidad de la patente ES 219 analiza la reivindicación primera, y al apreciar que esta invención carece de novedad y también de actividad inventiva declara la nulidad de la totalidad de la patente.

Ya hemos advertido antes que este enjuiciamiento no encubre una falta de motivación, sino el entendimiento equivocado de que la falta de novedad o de actividad inventiva de la reivindicación primera y principal conlleva irremisiblemente la nulidad de las restantes reivindicaciones dependientes. Este defecto de entendimiento podría impugnarse mediante el recurso de casación, en la medida en que pueda suponer una infracción legal, pero no por este recurso extraordinario por infracción procesal.

**TERCERO. Recurso de casación: novedad**

**1. Formulación del motivo primero .** El motivo denuncia la infracción de los artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , de patentes (LP), y sus homónimos artículos 54.1.2 y 3 y 56 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 , sobre concesión de patentes europeas (CPE), «al declarar la sentencia recurrida la nulidad de la patente ES 219 sin haber realizado previamente el necesario juicio de comparación con el estado de la técnica a que obligan dichos preceptos legales, todo ello con oposición a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenidas en la siguiente relación»: sentencias 532/2011, de 18 de julio ; 160/2014, de 30 de abril ; 365/2013, de 6 de junio ; 466/2013, de 12 de julio ; y 504/1999, de 7 de junio .

En el desarrollo del motivo se razona que, conforme a esta normativa y su interpretación jurisprudencial, para juzgar sobre la nulidad por falta de novedad o de actividad inventiva, hay que «efectuar un juicio comparativo entre la patente cuya nulidad se pretende y el estado de la técnica anterior para comprobar, a la vista de las reivindicaciones y descripciones de las patentes anteriores, ya que en ellas no se contiene explícitamente el relleno del surco, si de haberse puesto en práctica las enseñanzas de tales documentos, el experto en la materia hubiera llegado inevitablemente en esas patentes anteriores al relleno del surco».

El recurrente denuncia que la sentencia recurrida no realiza esta labor de comparación, sino que se limita a sentar una premisa genérica, que no viene referida a ninguna anterioridad en concreto y que toma como la razón de su decisión: el calentamiento de la tapa al cerrarla sobre la lata hace que el material plástico fluya y rellene necesariamente el surco. Según el recurso, esta afirmación sólo es cierta en la patente ES 219, pues fue la solución buscada de propósito por el inventor, pero no en las patentes anteriores donde la existencia de un doble sellado impide siempre y en todo caso el relleno del surco.

**2. Formulación del motivo segundo .** El motivo denuncia la «infracción de los artículos 26 y 60 LP y 84 y 69 CPE, al interpretar erróneamente la sentencia recurrida el contenido de las reivindicaciones de las patentes que la sentencia ha considerado como estado de la técnica otorgándoles un alcance distinto del que les corresponde según tales preceptos, todo ello en contradicción con la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida en las sentencias que se indican a continuación que tiene declarado que la extensión de la protección conferida por una patente se determina por el contenido de las reivindicaciones por elementales razones de seguridad jurídica». Cita las sentencias 946/1993, de 13 de octubre , 28 de abril de 2005 , 1 de diciembre de 2005 , 234/2007, de 1 de marzo , y 10 de mayo de 2011 . Estas sentencias señalan que el ámbito de protección de las reivindicaciones se determina por el contenido de las reivindicaciones.

En el desarrollo del motivo razona lo siguiente:

«la sentencia recurrida sólo analiza la reivindicación 1ª de nuestra patente, pero no las reivindicaciones de las anterioridades y, a pesar de no hacerlo, les otorga además un alcance distinto y mayor del que le



corresponde según los citados preceptos legales, hasta el punto de permitirle afirmar erróneamente que las divulgaciones anteriores describen, implícitamente, lo mismo que la característica 1.08 de la reivindicación 1ª de la patente ES 219 y, por tanto, la perjudican, cuando en realidad lo que se desprende directamente de tales anterioridades es justamente lo contrario, esto es, el no relleno del surco al impedirle el doble sellado realizado conscientemente por el inventor de esas patentes anteriores».

**3. Formulación del motivo tercero** . El motivo denuncia la infracción del art. 6 LP y el art. 54 CPE, en relación con los artículos 4.1 y 112.1.a) LP, al contravenir la sentencia recurrida la jurisprudencia que interpreta el alcance del requisito de la novedad regulado en dichos preceptos y que define, en particular, lo que ha de entenderse por falta de novedad implícita. Y cita las sentencias 274/2011, de 27 de abril , 766/2011, de 11 de noviembre , y 466/2013, de 12 de julio .

En el desarrollo del motivo razona:

«-la Audiencia- equivoca su apreciación al estimar que el relleno del surco con el material plástico fundido es una consecuencia ineludible del diseño de la tapa de la lata al cerrarse con el cuerpo de ésta por termosellado, básicamente porque la patente EP 268, que cumple con el resto de las reivindicaciones de la patente afectada ES 219, elige otra alternativa donde el termosellado no provoca el relleno del surco. Estamos ante un supuesto en que el experto en la materia puede optar por diferentes opciones y alternativas (las contempladas en EP 268 y en ES 219), y por tanto ello excluye la descripción implícita por deducción inevitable e impide hablar de falta de novedad de la patente ES 219, al no venir descrita explícitamente en ninguna de las anterioridades la característica C1.8 de la reivindicación 1ª de cada patente».

**4. Estimación conjunta de los motivos primero, segundo y tercero** . *Jurisprudencia sobre la falta de novedad implícita* . El análisis del motivo tercero está vinculado a los otros dos motivos anteriores, razón por la cual vemos más conveniente su análisis conjunto. Los tres primeros motivos inciden en la impugnación de la valoración jurídica realizada por la Audiencia para concluir que la patente ES 219 carece de novedad por divulgación implícita.

Al analizar esta cuestión, hemos de partir de la doctrina sobre el requisito de novedad expuesta en la sentencia 274/2011, de 27 de abril :

«El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior (...), o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que "la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad" (T 396/89, T 793/93)».

Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes.

En relación con este juicio de novedad, en la sentencia 325/2015, de 18 de junio , en un asunto en el que se cuestionaba también la existencia de un elemento implícito en lo explícitamente mencionado en la anterioridad que perjudicaba la novedad de la patente, declaramos:

«Un documento anterior destruye la novedad del objeto reivindicado que derive directamente y sin ambigüedad del documento, incluyendo cualquier elemento que para un experto en la materia esté implícito en lo explícitamente mencionado en el documento. En este sentido, cabe afirmar que la falta de novedad puede ser explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior, o implícita, en el sentido de que, reproduciendo las enseñanzas del documento anterior, el experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación».

Y, para distinguir el juicio sobre la falta de novedad del juicio sobre la falta de actividad inventiva, en aquella sentencia hicimos la siguiente matización:



«al juzgar sobre la novedad, la afirmación de que una descripción implícita puede ser también suficiente si conduce inevitablemente al experto a la invención posterior, debe entenderse referida al proceso lógico por el cual se extrae de la lectura de lo explícito la presencia de lo implícito en la descripción, esto es, la inevitabilidad se predica de la deducción. Por el contrario, cuando lo que se afirma es que del estado de la técnica se deduce, se deriva, resulta de él o conduce inevitablemente a una invención posterior, nos adentramos en el terreno de lo evidente o muy evidente para el experto, es decir, de la actividad inventiva necesaria para ejecutar la invención».

5. En nuestro caso, de la argumentación de la sentencia de apelación se desprende que las anterioridades que habrían perjudicado la novedad de la patente ES 219 serían las patentes EP 268 y EP 957.

Como se contiene en la jurisprudencia reseñada, la novedad puede quedar perjudicada porque exista alguna anterioridad que contenga todos los elementos de la invención. Este análisis debe realizarse mediante la confrontación de la patente cuya novedad se cuestiona (ES 219) y cada una de las anterioridades que se entienden perjudican por sí solas la novedad de ES 219.

Este análisis comparativo debe hacerse por separado, que es lo que no queda tan claro en la sentencia de apelación, en la medida en que la argumentación va incluyendo referencias conjuntas a las patentes EP 268 y EP 957.

De la argumentación de la Audiencia se desprende que la reivindicación 1ª de ES 219 se distingue de EP 957 en los dos elementos caracterizadores (la tapa es una lámina estratificada con una capa externa de aluminio y una capa interior de plástico, y el surco perimétrico está relleno con el recubrimiento de la lámina) y de EP 268 en el último (el surco perimétrico está relleno con el recubrimiento de la lámina).

En realidad, EP 268 incorpora la solución técnica de EP 957 del doble sellado e introduce la lámina estratificada con una capa externa de aluminio y una capa interior de plástico.

Conforme a la invención cuya novedad se cuestiona (R1 de ES 219), el último elemento caracterizador (el surco perimétrico está relleno con el recubrimiento de la lámina) impediría que el líquido de gobierno entrara en contacto con el borde del troquelado interior del marco de fijación de la tapa, que está desprotegido del recubrimiento protector, evitando su corrosión.

Para la Audiencia, aunque las patentes anteriores (EP 268 y EP 957), que califica de estado de la técnica anterior, no describan «expresamente que se produzca el relleno del surco existente entre el área marginal y el curlingado, al aplicarse presión y calor (termo-sellado) sobre la lámina (tapa) cuya parte interior tiene una capa de plástico, tal procedimiento ya descrito con anterioridad, determina que la capa interior del plástico de la tapa necesariamente se deshace y rellena el surco milimétrico existente debajo de la tapa, porque el calor y la presión produce indefectiblemente que el plástico se derrita y se expanda, rellenando el surco milimétrico que hay debajo», se trata de un resultado que inevitablemente se ha de producir, «al que habría llegado necesariamente el experto en la materia que hubiera reproducido las enseñanzas del documento anterior».

La sentencia recurrida contraviene la jurisprudencia sobre la falta de novedad implícita por lo siguiente.

En primer lugar, lleva a cabo un juicio comparativo del estado de la técnica, representado por las dos patentes anteriores (EP 268 y EP 957) y la invención cuya novedad se cuestiona (R1 de EP 219), cuando tendría que haber realizado un juicio comparativo de esta invención respecto de cada una de estas dos anterioridades por separado, pues lo que debe juzgarse es si la totalidad de la invención contenida en R1 de EP 219 se encuentra anticipada totalmente en alguna anterioridad.

En realidad, por lo que hemos expuesto, la única anterioridad a la que podría referirse al hacer este juicio comparativo sería EP 268, que sí contiene una lámina estratificada con una capa externa de aluminio y una capa interior de plástico, y no EP 957, que, por carecer de ella, el termo-sellado no podría provocar la fundición del plástico y su caída hacia el surco para rellenarse.

El hecho de que en la patente ES 219 el relleno del surco perimétrico con el recubrimiento plástico de la lámina se produzca como consecuencia del termo-sellado, no excluye que para ello deba escogerse un tipo de plástico especialmente fundente para el recubrimiento interior de la lámina, que aumente el espesor y que la presión del termo-sellado se aplique en la dirección adecuada para que el flujo se encamine a rellenar el surco y no rebose por fuera de la lámina o hacia la oquedad interior de la lata.

Aunque la patente EP 268 empleó una lamina estratificada de aluminio y plástico, y el cierre se haga por termo-sellado, eso no significa que dentro de sus enseñanzas se contenga el relleno del surco perimétrico con el recubrimiento plástico de la lámina. Como muy bien advierte el recurrente, en la enseñanza de esta patente (EP 268) la protección del borde del rizo se lleva cabo mediante una solución distinta, un doble sellado, sin que pueda llegarse a extraer ineludiblemente de esa enseñanza que el surco perimétrico se rellenaba con el recubrimiento plástico de la lámina.

En consecuencia, no se habría perjudicado la novedad de la invención contenida en R1 de ES 219.

#### **CUARTO. Recurso de casación: actividad inventiva**

**1. Formulación del motivo cuarto.** El motivo denuncia la infracción de los arts. 8 y 112.1.a) LP y 56 CPE, al contravenir la sentencia recurrida la jurisprudencia que interpreta el sentido y alcance del requisito de la actividad inventiva, que se contiene en las sentencias de 12 de junio de 2013 y 18 de julio de 2011.

En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida aprecia la falta de actividad inventiva de ES 219 por la misma razón por la que aprecia la falta de novedad, «ya que, a juicio de la Sala (la Audiencia), el estado de la técnica anterior ya desvelaba la característica C07 de la 1ª Reivindicación, relativa a que la lámina está estratificada con una capa externa de aluminio y una capa interna de plástico y la del relleno del surco (C1.8) no es una característica independiente sino una consecuencia necesaria del calentamiento de la tapa al cerrarla sobre la lata. La sentencia de apelación considera que para el experto en la materia, conocedor de las dos patentes EP 268 y EP 957, hubiera sido evidente ingeniar que el surco se rellenara por el efecto del termosellado, esto es la aplicación de calor y de presión a la parte plástica de la tapa».

El recurrente entiende que este razonamiento de la Audiencia contraría la jurisprudencia sobre el requisito de la actividad inventiva por dos razones. En primer lugar porque no sigue el método análisis problema-solución. En segundo lugar porque la sentencia apelada entiende que en el estado de la técnica existe la patente EP 957 en que el área marginal (6) hace contacto con el reborde (3.3') para lograr el mismo fin que la patente ES 219, y al mismo tiempo reconoce que en la patente EP 957 la capa interior de la tapa no es plástica y con el termosellado no puede provocarse la fundición del plástico y su caída hacia el surco para rellenarse. Y añade que «no es posible que fuese evidente para un experto en la materia al conocer ambas patentes EP 268 y 957 (...) otra forma de proteger el borde del rizo a través del relleno del surco con el material plástico fundido producto del cierre de la lata por termo-sellado».

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Estimación del motivo cuarto. Jurisprudencia sobre la actividad inventiva.** La jurisprudencia de esta sala sobre el alcance del enjuiciamiento del requisito de la actividad inventiva, se contiene entre otras en las sentencias 182/2015, de 14 de abril, y 325/2015, de 18 de junio:

«Conforme al artículo 4.1 LP, "son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Luego la ausencia de actividad inventiva justifica la nulidad de la patente [artículo 112.1.c) LP]. El art. 8.1 LP, que se corresponde con el art. 56 CPE, prescribe que "una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia".

»El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. Como afirma la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes: "al objeto de (juzgar) sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia" (T 39/93, OJ 1997, 134)».

»Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor».

En la posterior sentencia 334/2016, de 20 de mayo, respecto de la combinación de anterioridades, apostillamos lo siguiente:

«Esta última mención a la combinación de documentos o anterioridades en el enjuiciamiento de la obviedad no deja de ser una formulación genérica, que tan sólo pretende advertir que cabe tal combinación, por contraste con el juicio de la novedad, que en ningún caso es posible. Pero, lógicamente, la procedencia de una determinada combinación está supeditada a la apreciación de que estuviera sugerida o fuera evidente para el experto medio. Sin perjuicio de que, con frecuencia, está ínsito en el juicio de obviedad la determinación de qué concretas anterioridades, combinadas, muestran que para un experto medio, con sus conocimientos a la fecha de prioridad, la invención resultaba evidente».

**3.** La primera objeción formulada por el recurso es que la sentencia apelada no ha seguido el método análisis problema-solución.



Al respecto, conviene advertir, como ya hicimos en la sentencia 182/2015, de 14 de abril, que «no existe un único método para enjuiciar la actividad inventiva, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores decisivos», sin perjuicio de que también hallamos corroborado la validez e idoneidad del método «análisis problema-solución» (sentencia 434/2013, de 12 de junio).

En nuestro caso, al revisar el enjuiciamiento de la sentencia de apelación, se aprecia que respecto del método de enjuiciamiento, la Audiencia aunque no remarca los pasos, y al margen del acierto del enjuiciamiento, en síntesis cumple con la reseñada exigencia: sitúa el estado de la técnica al tiempo en que se solicitó ES 219, en las enseñanzas de las patentes EP 269 y EP 957; identifica el problema técnico que pretendía resolver ES 219 en «aislar el extremo o borde cortante del rizo para evitar que entre en contacto con el líquido de gobierno del interior de la lata»; tiene en cuenta la enseñanza de la invención para resaltar cómo resuelve aquel problema técnico (mediante el contacto del borde cortante con la parte inicial del rizo y el relleno del surco con el plástico de la capa interna de la tapa); y concluye que a la vista del estado de la técnica esta solución carece de actividad inventiva.

4. La segunda objeción se refiere al juicio de obviedad. El juicio de obviedad de la Audiencia se encierra en el siguiente razonamiento:

«El problema que se trata de resolver ya quedaba superado con las soluciones dadas por el estado de la técnica, evitando que existiera contacto entre el líquido de gobierno y el borde interior del rizo o curlingado, y ello mediante el contacto del borde cortante con la parte inicial del rizo, que la propia patente incorpora cuando concluye que "dicha área marginal (6) hace contacto con el reborde (3.3)", solución ya contemplada anteriormente, claramente en la patente EP'957. Además añade otra solución, el relleno del surco con el plástico de la capa interna de la tapa, pero ya se ha señalado que tal solución no es una característica independiente, sino una consecuencia necesaria del calentamiento de la tapa al cerrarla sobre la lata, por lo que no existe una actividad inventiva».

Es al llevar a cabo este juicio de obviedad, que debe realizarse desde la perspectiva de un experto medio con los conocimientos generales del reseñado estado de la técnica, cuando se advierte en la sentencia apelada no sólo una imprecisión en el enjuiciamiento sino también que este se ve arrastrado por una premisa errónea, que el elemento C1.08 (el surco perimétrico está relleno con el recubrimiento de la lámina) «no es una característica independiente, sino una consecuencia necesaria del calentamiento de la tapa al cerrarla sobre la lata».

En primer lugar, hemos de precisar que, al margen de la terminología que pudiera emplearse (limitación, característica técnica o elemento), el reseñado elemento de la invención C1.08 (el surco perimétrico está relleno con el recubrimiento de la lámina) no pierde la condición de característica técnica por la circunstancia de que se alcance por la combinación de otros elementos de la invención: mediante el termo-sellado, pues «al presionar la tapa contra la lata en su montaje, la materia plástica fluye hacia el interior y rellena el espacio del surco perimétrico» (explicación dada por el perito Sr. Alberto que le llevó a la Audiencia a concluir que aquel elemento estaba implícito en EP 268). Dicho de otro modo, por el hecho de que el relleno del surco con el recubrimiento se obtenga mediante el termo-sellado y el empleo de una lámina estratificada cuya parte interior es de plástico, no deja de ser una característica técnica o elemento de la invención.

En segundo lugar, en el razonamiento de la Audiencia subyace la idea de que si ese elemento estaba ya implícito en EP 268, por ser una consecuencia necesaria del calentamiento de la tapa al cerrarla sobre la lata, la solución alcanzada carecería de actividad inventiva. Pero, como ya hemos resuelto antes, este elemento o característica técnica no estaba implícito en EP 268, no cabe fundar la falta de actividad inventiva en esta razón.

La sentencia recurrida no justifica por qué para un experto en la materia, partiendo de un estado de la técnica en el que el aislamiento del borde vivo respecto del líquido de gobierno interior de la lata (para evitar la corrosión de la esta) se obtiene mediante un doble sellado (EP 957 y EP 268), otra solución alternativa mediante el relleno del surco con el recubrimiento plástico de la lámina, debía ser obvia.

Es cierto que el perito Sr. Alberto, al referirse a las realizaciones cuestionadas que no emplean el sistema del doble sellado, advirtió que «al ser la capa interior de la tapa de material plástico, en el momento en que se cierra lo lógico es que el material plástico fluya y rellene el surco perimétrico al deformarse durante el proceso de cerrado de la misma». Pero si tenemos en cuenta que en el estado de la técnica más próximo (EP 957 y EP 268), el sistema empleado del doble sellado impedía precisamente que se produjera ese relleno, no debía ser tan obvio que pudiera sustituirse el doble sellado por el sistema que enseña ES 219. Es cierto que EP 268 ya empleaba una lámina estratificada con una capa interior de plástico, pero con ella no se perseguía el efecto de obtener el relleno del surco perimétrico con el termo-sellado, pues el doble sellado lo impedía.



Aunque la solución del relleno del surco con el recubrimiento de plástico es sencilla, no por ello debe considerarse obvia para un experto en la materia, de otro modo podemos caer en un enjuiciamiento *ex post facto*. No consta que la enseñanza contenida en la invención R1 de ES 219 fuera obvia para un experto y las anterioridades más próximas, al optar por el doble sellado, no propiciaban que el experto cayera en la cuenta de que podía optarse por la solución propuesta por ES 219. Como recordamos en la sentencia 182/2015, de 14 de abril, «no es suficiente que el experto pudiera haber optado por la solución propuesta por el solicitante de una patente, sino que de hecho habría efectuado aquella elección». En nuestro caso, a la vista de las reseñadas anterioridades, un experto medio, carente de ingenio, no hubiera optado por sustituir el doble sellado por el relleno del surco perimétrico, por muy sencilla que ahora parezca esta solución.

5. La estimación de los cuatro primeros motivos de casación, conlleva que casemos la sentencia de apelación, en el sentido de confirmar la desestimación de la reconvenición. Lo cual hace innecesario que entremos en el motivo quinto de casación, pues así como la nulidad de la primera reivindicación independiente no prejuzga la validez de las reivindicaciones dependientes, sin embargo la validez de la principal impide que se pueda entrar a cuestionar la nulidad de las dependientes.

Asumida la instancia respecto de la infracción, debemos entrar a examinar la apelación respecto de esta cuestión.

#### QUINTO. Infracción de la patente ES 219

1. El juez mercantil, después de desestimar la acción de nulidad de ES 219, entró a examinar si las realizaciones cuestionadas (las latas comercializadas por Mivisa) infringían la patente, y concluyó que sí.

Esta apreciación fue objeto de impugnación por Mivisa en su recurso de apelación. En su recurso niega que haya quedado acreditada la infracción. No se aportaron pruebas que confirmaran que las latas fabricadas por Mivisa, tal y como salieron de su fábrica (envases abiertos y vacíos), incorporaran todos los elementos de invención (R1ª de ES 219). Las latas analizadas por los informes del perito Sr. Alberto estaban cerradas, y Mivisa comercializa las latas abiertas y vacías. Son las empresas que adquieren estas latas abiertas quienes las manipulan, las rellenan y las cierran. Según la dicción de la reivindicación 1ª, la invención recae sobre una «lata cerrada herméticamente». Mivisa no puede infringir directamente la patente porque no fabrica ni comercializa latas cerradas herméticamente. Tampoco existe una infracción indirecta «porque los productos suministrados por Mivisa a terceros no reproducen elementos esenciales de la invención de lansa y, además varios de sus componentes (como los cuerpos de las latas), se encuentran "corrientemente en el comercio"».

Mivisa también niega que en sus latas se reproduzcan las características técnicas C5 (relativa a la forma geométrica del rizo o curlingado y al pliegue del área marginal), C6 (relativa a que el rizo o curlingado hace contacto con el reborde) y C8 (relativa al relleno del surco perimétrico con el recubrimiento interno de la lámina) de la reivindicación 1ª de ES 219.

2. En primer lugar, partiremos de las características técnicas que componen la reivindicación 1ª de ES 219:

(C1) Lata cerrada herméticamente especialmente de conservas

(C2) que comprende un cuerpo (1) de cualquier forma, de chapa metálica tratada adecuadamente tanto en su superficie externa como interna,

(C3) teniendo el cuerpo (1) una base superior abierta que está provista de un reborde interior perimétrico (3.3') que define un área marginal (6),

(C4) y en el que una lámina (4) está asegurada a dicho reborde perimétrico (3.3') por termo-soldadura,

(C5) **caracterizado** porque dicha área marginal (6) está plegado hacia arriba y hacia fuera sobre sí mismo formando una figura sustancialmente cilíndrica,

(C6) en la que el borde (7) de dicha área marginal (6) hace contacto con el reborde (3.3') definiendo entre ellos un surco perimétrico

(C7) **caracterizado** porque dicha lámina (4) es una lámina estratificada (4) con una capa externa de aluminio y una capa interior de plástico,

(C8) y porque dicho surco perimétrico está relleno con el recubrimiento de la lámina.

Para que pueda apreciarse una infracción directa (art. 50 LP), es preciso que las realizaciones cuestionadas, en este caso, las latas fabricadas y suministradas por Mivisa a fabricantes de conservas, integren todos los elementos o características técnicas de la invención (R1ª de ES 219).



Es cierto que Mivisa suministra sus latas abiertas, pero con todos los elementos para que sus clientes, después de rellenar el contenido de las latas, las cierren mediante el termo-sellado de la lámina estratificada. En este sentido, se cumple la previsión contenida en el art. 51.1 LP para la infracción indirecta:

«La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella».

En este caso Mivisa entrega las latas con todos los elementos necesarios para que el fabricante de las conservas a quien se destinan las latas, mediante el cierre de las latas ponga en práctica la invención. Esto es, Mivisa entrega las latas vacías, con las correspondientes láminas estratificadas que deben cerrarlas, en unas condiciones que al realizarse ese cierre se cumplen todas las características técnicas de la invención.

No se cumple la salvedad o excepción del apartado 2 del art. 51 LP, pues Mivisa no se limita a suministrar productos que se encuentran corrientemente en el comercio, sino formando un producto (la lata vacía, con su correspondiente lata) con unas características técnicas específicas, las únicas aptas para que mediante el termo-sellado pueda ponerse en práctica la invención de lansa.

3. Tal y como apreció la sentencia apelada sobre la base del informe del Sr. Alberto , las realizaciones cuestionadas cumplían con todos los elementos caracterizados. Analizadas las latas suministradas vacías por Mivisa, después de que hubieran sido rellenas y cerradas por los diferentes fabricantes de conservas a quienes se comercializaban, se advierte la concurrencia de todos los elementos caracterizadores de la invención.

El elemento C5 (relativo a la forma geométrica del rizo o curlingado y al pliegue del área marginal) emplea el término «sustancialmente cilíndrica», precisamente para no limitarse a lo estrictamente cilíndrico. De modo que la forma que describe el rizo de las latas de Mivisa se incluye dentro de esta característica técnica, pues, sin ser estrictamente cilíndrica, puede afirmarse que lo es sustancialmente. Y, como afirma la oposición al recurso y lo corrobora el informe del perito Sr. Alberto , el área marginal (6) se pliega hacia arriba y hacia fuera sobre sí misma.

El elemento C6 (relativo a que el rizo o curlingado hace contacto con el reborde) se constata igualmente en las realizaciones cuestionadas que fueron objeto de análisis por CEMITEC, sin que el contacto al que se refiere el elemento tenga que ser equivalente a cierre hermético.

Y respecto del elemento C8 (relativo al relleno del surco perimétrico con el recubrimiento interno de la lámina), es muy ilustrativo el informe del Sr. Alberto , sobre la base de los análisis de CEMITEC de latas suministradas por Mivisa, una vez rellenas y cerradas. Al abrirlas por el sistema abre-fácil que contienen, se advierte claramente que había un surco perimetral, que en ese momento estaba relleno con material plástico proveniente de capa interior de la lámina que hace de tapa, que al ser presionada contra la lata en su montaje, fluye hacia el interior y rellena el espacio del surco.

4. En consecuencia, procede confirmar la apreciación contenida en la sentencia de primera instancia acerca de la infracción de la patente ES 219 y entrar a analizar la impugnación del resto de los pronunciamientos contenida en el recurso de apelación de Mivisa.

#### **SEXTO. Indemnización de daños y perjuicios**

1. La sentencia de primera instancia parte de la imputación objetiva prevista en el art. 64.1 LP, aplicable al fabricante de los productos protegidos por la patente, en cuanto que «estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados». Para determinar el cálculo del perjuicio, que entiende debe presumirse, aplica la letra b) del art. 66.2 LP, esto es la regalía hipotética. Y, conforme al art. 71 LP, limita la reclamación a los perjuicios derivados de la infracción cometida dentro de los cinco últimos años, inmediatamente anteriores a la demanda. Sobre la base del informe elaborado por el perito Sr. Jenaro , fija la indemnización en un 15% del beneficio obtenido, que entiende es «el margen comercial o de contribución de las ventas a terceros obtenido por la demandada, y señalado por el perito en su informe». Y expresamente afirma que el periodo sobre el que debe calcularse es el comprendido entre el 10 de noviembre de 2005 y el 10 de noviembre de 2010. También estima la condena al daño emergente que supuso el coste de la comprobación de la infracción, que ascendía a 2.090 euros.

Mivisa, en su recurso de apelación, entiende que se ha infringido la jurisprudencia contenida en la sentencia de 17 de julio de 2008 , según la cual el perjuicio debe probarse, sin que pueda presumirse, como hace la sentencia, e lansa no ha acreditado el perjuicio.



2. La *jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio* ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo. Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio, recuerda:

«la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" (" *ex re ipsa* "), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella».

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo, «una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba». Y, en última instancia, «la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia».

3. Dentro del marco de la anterior jurisprudencia, hemos de atender a la normativa específica. La infracción de una patente legitima a su titular para ejercitar las acciones civiles previstas en el art. 63 LP, entre las que se encuentra en la letra b), la de «indemnización de los daños y perjuicios sufridos».

La Ley de Patentes de 1986 distingue entre *los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios* del art. 64 (criterios de imputación), y el *cálculo de la indemnización* del art. 66. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la doctrina expuesta sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

No obstante, el contenido de las reglas de cálculo pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina «indemnización de daños y perjuicios» trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 66 LP, porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida (art. 66.2.b LP).

Además, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 66 LP, muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la patente, no debe venir determinado necesariamente por que se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se ha puesto en evidencia que la infracción ha deparado un «perjuicio» para el titular de la patente, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 66.2 LP, aunque lo que se compense no responda al concreto perjuicio sufrido con la infracción.

En un supuesto como el presente, en que la demandada ha infringido el derecho de exclusiva sobre una solución técnica, al incorporarla a envases de conservas fabricados para otras empresas, el perjuicio económico sufrido por lansa es evidente, pues, cuando menos ha dejado de obtener la compensación económica que hubiera podido percibir de haber concedido la licencia de explotación a la demandada. De hecho es este el criterio por el que se opta, al pedir y concederse, aunque en menor porcentaje del solicitado, un canon o regalía hipotética, un 15% del beneficio obtenido por la explotación de los productos que incorporaban la patente.

En contra de lo aducido por Mivisa, este porcentaje, en cuanto que no se aplica sobre ventas sino sobre beneficio, no resulta desproporcionado, máxime si advertimos, como hace lansa que este porcentaje del 15% sobre los beneficios representa el 3,8% de los ingresos obtenidos por estos productos.

4. En cuanto al período al que habría de aplicarse este canon, Mivisa plantea dos objeciones: que no conoció de la existencia de la patente hasta que fue requerida por la actora, el 12 de mayo de 2010; y, subsidiariamente, que la patente sólo se podía tener por concedida cuando se publicó en España el 16 de julio de 2006.





Respecto de la primera objeción, basta advertir que la demandada, siendo fabricante del producto infractor de la patente, para que responda de la infracción no es necesario el previo requerimiento (art. 64.1 LP), lo que implica en su caso que desde la concesión de la patente, a la que se da la correspondiente publicidad, responde por los actos de infracción, pues se presupone que debe (o puede) estar informado de la existencia de la invención.

La segunda objeción podría parecer que se trata de una cuestión nueva, en cuanto que no se contiene en la contestación a la demanda, pero no es así, pues la propia demanda cuando razona la procedencia de la indemnización, y se refiere a las ganancias dejadas de obtener, pide que la aplicación del canon hipotético se haga sobre la facturación realizada por Mivisa con estos envases (infractores) «desde la concesión de la patente hasta el cese de la infracción». La titular la patente no se acogió a la protección provisional de la patente del art. 59 LP, que permitía retrotraer el derecho a una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, a la fecha de publicación de la solicitud. La demandante reclamó la protección de la patente, que opera desde su concesión, y en concreto, en el caso de una patente europea, desde que fue validada en España mediante su publicación el 16 de julio de 2006.

Lo anterior supone estimar en parte, y solo en relación con este aspecto, el recurso de apelación de Mivisa, sin perjuicio del examen de la impugnación de lansa, que afectaba también al lapso temporal respecto del que debía aplicarse el canon hipotético.

5. La sentencia cifró como fecha final de este periodo, la correspondiente a la presentación de la demanda, el 10 de noviembre de 2010. Recordemos que en la demanda se había pedido como indemnización de la ganancia dejada de obtener la aplicación del canon hipotético, que ha quedado fijado en el 15%, «desde la concesión de la patente hasta el cese de la infracción». En el suplico no existe limitación temporal de ninguna clase («indemnizar los daños y perjuicios sufridos por IAN, incluyendo la ganancia dejada de obtener, como canon sobre ventas de la demandada a empresas distintas de la demandante...»). Pero en la página anterior, al final de los fundamentos de derecho, se especifica el alcance temporal de la aplicación del canon («desde la concesión de la patente hasta el cese de la infracción»), y en atención a ello se pide que la determinación de la cantidad objeto de condena se haga en ejecución de sentencia, mediante la operación aritmética de aplicar el canon a la facturación realizada.

La sentencia de primera instancia y la oposición de Misiva a la impugnación propugnan una interpretación errónea del art. 71.2 LP. Este precepto regula un plazo de prescripción de la acción. Respecto de la acción de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la infracción de la patente, restringe la indemnización a los perjuicios ocasionados por actos infractores realizados dentro de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. Esta limitación temporal opera respecto de actos infractores anteriores a la demanda, pero no para los que pudieran seguir cometiéndose con posterioridad a la presentación de la demanda, consecuencia lógica de la postura de la demandada de negar la validez de la patente y que sus envases infrinjan la patente.

Mientras no quede acreditada la cesación, no tiene sentido limitar el periodo de indemnización al momento anterior a la demanda. No es ese el sentido del art. 71.2 LP. La infracción puede continuar después de la presentación de la demanda, si no se acuerda una medida cautelar de cesación, y respecto de estos actos infractores posteriores a la demanda, que constituyen una continuación de los que propiciaron el ejercicio de la acción de infracción, el demandante también tiene derecho a ser indemnizado si el tribunal aprecia la infracción y estima procedente la indemnización. Por ello tiene razón lansa en que la aplicación del canon debe ir referida a todo el periodo comprendido entre la concesión de la patente (la validación de la patente europea en España) y la cesación en la comercialización de envases que incorporan la patente ES 219. De tal forma que en este extremo se estima la impugnación de lansa.

#### **SÉPTIMO.** *Publicación*

1. Mivisa también apeló el pronunciamiento del juzgado mercantil por el que acordó la publicación del encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia. La justificación de la publicación aducida por la demandante y aceptada por la sentencia de primera instancia es que con ella se producía un efecto informativo frente a los operadores del sector conservero y disuasoria frente a otras empresas que pretendan realizar conductas infractoras. El juzgado ha reducido la publicación a una revista del sector conservero y a la comunicación directa de la sentencia a los clientes de conservas vegetales.

Como veremos, la decisión del juzgado resulta ponderada y ajustada a la finalidad de esta medida.

2. En caso de infracción, el art. 63.1.f) LP prevé que pueda solicitarse y acordarse «la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del demandado, mediante anuncios, y notificaciones a las personas interesadas». Como muy bien advierte la sentencia de primera instancia, no se trata de un efecto



consiguiente a la estimación de la infracción. Debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

El relación con la infracción marcaría ya lo afirmamos en las sentencias 697/2009, de 6 de noviembre, citada por la 505/2012, de 23 de julio :

«La publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela».

**3.** En nuestro caso, si tenemos en cuenta que la infractora es quien fabrica los envases que emplean diversas empresas conserveras, tiene sentido la publicidad concedida por el juez mercantil. No se trata de una publicidad indiscriminada, dirigida a cualquier público, sino que se centra en quienes son clientes de estos envases o podrían serlo, las empresas conserveras.

La comunicación directa a quienes son clientes de la demandada, para quienes ha fabricado los envases infractores de la patente de la demandante, facilita el conocimiento de los afectados e interesados, además de que contribuye la remoción y cesación de efectos. Y del mismo modo la publicación en una revista del sector conservero, pues de esa manera se ponen en conocimiento de eventuales clientes.

#### **OCTAVO.** Costas

**1.** Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, se imponen las costas a la parte recurrente ( art. 398.1 LEC ).

**2.** Estimado el recurso de casación, no se hace expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC ).

**3.** Estimados en parte el recurso de apelación interpuesto por Mivisa y la impugnación de lansa, no se hace expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC ).

**4.** Estimadas en parte las pretensiones ejercitadas por las partes en primera instancia, tampoco se hace expresa condena en costas ( art. 394 LEC ).

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución,

#### **esta sala ha decidido**

**1.º-** Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (sección 4ª) de 27 de mayo del 2014, con imposición de las costas a la parte recurrente. **2.º-** Estimar el recurso de casación interpuesto por Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (sección 4ª) de 27 de mayo del 2014, que revocamos, sin hacer expresa condena en costas. **3.º-** Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Mivisa Envases, S.A.U. y la impugnación de Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Murcia de 27 de noviembre de 2012 (juicio ordinario 377/2010), cuya parte dispositiva modificamos únicamente en el siguiente sentido: el canon del 15% del beneficio obtenido por la explotación de la infracción de las latas y de las tapas o cierres *peel off* debe aplicarse a las ventas realizadas de estos productos desde la validación en España de la patente ES 2.256.219 (16 de julio de 2006) hasta el cese en la comercialización de estos productos infractores. Se confirman el resto de los extremos de la parte dispositiva de la sentencia dictada en primera instancia, tal y como quedaron después de la aclaración ( auto de 21 de febrero de 2013 ). **4.º-** No hacer expresa condena en costas por la apelación de Mivisa Envases, S.A.U. ni por la impugnación de Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. **5.º-** Confirmar la no imposición de las costas en primera instancia. Y líbrense 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.