



Roj: **SAP B 1797/2010** - ECLI: **ES:APB:2010:1797**

Id Cendoj: **08019370152010100007**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **17/02/2010**

Nº de Recurso: **641/2008**

Nº de Resolución: **35/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 641/2008-3ª

JUICIO ORDINARIO Nº. 339/2006

JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 35/2010

Ilmos. Sres. Magistrados

LUIS GARRIDO ESPA

JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

ELENA BOET SERRA

En Barcelona a diecisiete de febrero de 2010

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 339/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, en los que es parte actora principal BOSSAR S.L., representada por el Procurador Federico Barba Sopeña y asistida del Letrado Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes, y parte demandada y demandante reconvenional MESPAC SL, representada por el Procurador Ricard Simó Pascual y bajo la dirección de la Letrada Teresa Barceló Rebaque. Penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada-reconviniente contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 23 de mayo de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

" FALLO: Desestimar la reconvenición formulada por el Procurador D. Ricardo Simó en representación de MESPAC S.L., absolver de la misma a BOSSAR S.L. condenando a la actora reconviniente al pago de las costas de la demanda reconvenional.

Estimar la demanda, declarar que el demandado MESPAC SL. ha infringido los derechos de patente ES 2 193 888 del que es titular el demandante, condenar al demandado Mespac a cesar en la actividad infractora consistente en la fabricación y comercialización de las máquinas H-260 FED con dispositivo de introducción de válvulas, al embargo y destrucción de las máquinas que obren en su poder y de los catálogos u otros medios de publicidad que las reproduzcan y a indemnizar al actor en la suma de 424.298'94 euros, así como al pago de las costas procesales ".



SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de MESPACK SL., que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, presentando la parte demandante escrito de oposición.

TERCERO. Recibidos los autos originales, formado en la Sala el Rollo correspondiente y, proveída la petición de prueba, se procedió al señalamiento de día para la vista, que se celebró el 7 de octubre de 2009.

Es ponente el lltmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En su razonada sentencia, el Sr. Magistrado mercantil de primera instancia:

a) Desestimó la demanda reconvenicional que planteó MESPACK SL. contra la actora inicial, BOSSAR SL., en la que aquélla pretendía, de conformidad con el art. 112.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), la declaración de nulidad de la patente española ES 2.193.888, referida a una "máquina horizontal para la formación y llenado de envases flexibles de fondo estable", por falta de novedad (art. 6 LP) y de actividad inventiva (art. 8 LP);

b) estimó la demanda principal, en la que BOSSAR ejercitaba frente a MESPACK, de conformidad con el art. 63 LP, acciones por violación de la referida patente, y

c) en consecuencia, tras declarar la infracción del derecho de exclusiva, condenó a MESPACK a cesar en la actividad infractora consistente en la fabricación y comercialización de las "máquinas H-260 FED con dispositivo de introducción de válvulas", al embargo y destrucción de dichas máquinas que obren en su poder y de los catálogos u otros medios de publicidad que las produzcan y finalmente a indemnizar al titular de la patente por la cantidad de 424.298,94 euros, así como al pago de las costas procesales.

MESPACK apela la sentencia alegando el error de valoración en que incurre el Sr. Magistrado en la evaluación de los requisitos de novedad y de actividad inventiva: insiste en negar la infracción de la patente (que dio lugar a un debate en el campo de la infracción por equivalencia), e impugna la condena indemnizatoria, trasladando a este a instancia la casi totalidad de las cuestiones controvertidas entre las que cobra especial relevancia la denominación del alcance de la protección que confiere la referida patente.

SEGUNDO. Previamente indicaremos que BOSSAR denunció en su demanda la vulneración de la reivindicación primera (R1) de dicha patente, por razón de la fabricación y comercialización, por parte de MESPACK, de la máquina envasadora H-260 FED dúplex (que produce envases flexibles de fondo estable con válvula o tapón en la esquina superior), y a tal efecto aportaba un dictamen pericial elaborado por la Dra. Lourdes, ingeniero industrial y agente de patentes europeas, que inspeccionó in situ la referida máquina el 24 de abril de 2005 en la feria sectorial "Interpack", celebrada en Dusseldorf, y posteriormente en la feria "Hispack", en Barcelona, además de examinar los catálogos de MESPACK en los que se describe dicha máquina, efectuando un cotejo con la invención objeto de la patente.

La parte demandada, MESPACK, aportó con su contestación un dictamen "preliminar" del ingeniero Sr. Eusebio que rebatía la existencia de infracción dadas las diferencias que presenta dicha máquina con la que es objeto de la patente, y anunciaba la aportación de un posterior dictamen al amparo del art. 337 LEC.

Como se ha dicho, MESPACK, además, formuló reconvenición interesando la nulidad de la patente por falta de novedad y de actividad inventiva, si bien la nulidad pretendida se contrae únicamente a la reivindicación primera (R1). Para sustentar esta pretensión anunciaba la aportación de otro dictamen pericial, y de un tercero relativo al estado de la técnica. Con posterioridad a la contestación a la reconvenición y antes de la audiencia previa, MESPACK aportó el anunciado dictamen sobre el estado de la técnica, elaborado por el ingeniero técnico industrial Justo (f. 255), cuyo papel en el litigio es en realidad el de testigo-perito (art. 370.4 LEC). Aportó así mismo dos dictámenes periciales emitidos por el ingeniero Roque: uno relativo a la novedad y actividad inventiva de la patente cuestionada y otro referente a la inexistencia de infracción (f. 306, y dictámenes en caja aparte).

La actora BOSSAR, por su parte, y también antes de la audiencia previa, aportó otro dictamen de la ingeniero Lourdes, sobre la novedad y actividad inventiva de la patente (f. 416).

Así mismo, en fase de prueba fue practicado otro dictamen pericial por un perito de designación judicial, el ingeniero industrial Bartolomé, relativo a la infracción (f. 654).

Tales son los dictámenes periciales a considerar, al haber sido admitidos todos ellos, sin perjuicio de la tacha del perito Don Eusebio que planten la actora por trabajar en el mismo despacho de abogados al que pertenece



la abogada de la demandada (art. 343.1.3º LEC) Además están los dictámenes periciales referidos a la indemnización de daños y perjuicios.

TERCERO. La patente

I) Se trata de la patente española ES 2.193.888, solicitada el 24 de abril de 2002 y concedida el 20 de septiembre de 2004, que lleva por título "máquina horizontal para la formación y llenado de envases flexibles de fondo estable ". Fue concedida, tras el correspondiente informe sobre el estado de la técnica, por el procedimiento de concesión con examen previo de los requisitos de patentabilidad (arts. 39 y ss. LP), en el curso del cual el examinador de la OEPM planteó objeciones acerca de la actividad inventiva, lo que motivó un escrito de contestación de la solicitante en el que proponía la modificación de R1 en los términos en que finalmente fue concedida la patente (documento 30 de la contestación).

II) El objeto de la patente es una máquina horizontal para la formación y llenado de bolsas o envases flexibles de fondo estable (del tipo denominado stand up, con una parte inferior que permite que el envase permanezca estable en posición vertical), que presentan en una de sus esquinas superiores un corte en ángulo en el que se encuentra fijado un tapón o una válvula de cierre, reivindicando una determinada secuencia de operaciones o fases de fabricación y con la característica de que produce envases de dos en dos (de ahí la denominación dúplex), de tal modo que en cada estación se procesan simultáneamente dos sobres o envases.

En la "Descripción" del folleto de la patente, en el apartado titulado "Objeto de la invención ", se dice que la presente invención se refiere a una máquina horizontal para la formación y llenado de envases flexibles de fondo estable, siendo dichos envases de los formados a partir de una lámina termosoldable, que presentan (los envases) en una de las esquinas superiores un corte en ángulo, en el que se encuentra fijada una válvula de cierre, presentando además el envase una soldadura en la parte inferior que conforma un fondo desplegable, dos soldaduras verticales y otra superior.

Bajo el epígrafe "Antecedentes de la invención", se declara que actualmente existen en el mercado máquinas horizontales para la formación y llenado de envases flexibles, del tipo mencionado, a partir de una lámina termosoldable impresa, siendo de destacar como antecedente registral la patente europea con número de publicación EP 0 800 994 de VOLPAK SA.

La Descripción prosigue relatando cual es el proceso de fabricación que observan estas máquinas conocidas: "Estas máquinas disponen en su zona inicial de unos medios para el doblado longitudinal de la lámina y de unos soldadores que cierran únicamente la zona de la lámina destinada a conformar la base inferior de los envases. A continuación realizan el corte en ángulo de lo que será una de las esquinas superiores del envase y seguidamente el posicionamiento y soldadura en su interior de un elemento de cierre delimitándose finalmente el espacio correspondiente a los sucesivos envases por medio de soldaduras verticales y la separación física de los mismos mediante la realización de cortes verticales en correspondencia con la zona media de la soldadura verticales".

"Esta operativa plantea determinados problemas debido a que la colocación de los elementos de cierre sobre la lámina continua termosoldable se realiza cuando los envases aun no han sido soldados verticalmente ni separados mediante cortes intermedios" (pág. 2, columna 1, líneas 36-40).

El primer problema es el siguiente, según indica la Descripción: "La colocación de los elementos de cierre entre las líneas conformantes de las paredes laterales de los futuros envases, determina sucesivas deformaciones en las láminas y consiguientemente una acumulación de desviaciones o errores en la suma del ancho teórico de los envases. Esta acumulación de variaciones dimensionales provoca que tanto en la zona de soldado vertical como en la zona de separación de los envases sea preciso realizar ajustes continuos para conseguir que las soldaduras y los cortes verticales coincidan con las impresiones correspondientes a cada envase y existentes ya en la lámina inicial, a partir de la cual se conforman los envases", (pág. 2, col. 1, líneas 41-53).

"Otro de los problemas que presentan estas máquinas es que los dispositivos empleados para posicionar las válvulas o elementos de cierre en los envases requieren un espacio muy elevado, por lo que solo pueden confeccionar los sobres de uno en uno, con lo que la productividad alcanzada es muy reducida" (2, 1,54-59).

"La máquina objeto de esta invención presenta unas particularidades constructivas en lo que se refiere a la disposición de elementos empleados en la confección, llenado y cierre de los envases, que eliminan los problemas relacionados con la acumulación de errores dimensionales durante la formación de los envases, y que permite, de otra parte, que la máquina pueda trabajar con dos o más envases, sin que haya interferencias entre los mecanismos colocadores de válvulas o elementos de cierre" (pág. 2, col. 2, líneas 6-15).

Se enumeran seguidamente los elementos que comprende la máquina en el sentido de avance de la lámina termosoldable (col. 2, lin. 16-52), mencionándose, entre otros muchos elementos o componentes, " -unos



conos de soplado para asegurar la apertura de los envases, - un grupo introductor y soldador de válvulas en los respectivos envases". Para seguidamente concluir que "con la disposición de elementos mencionados, los envases son soldados, tanto por la zona inferior como por los extremos verticales, y separados por corte antes de realizar la colocación en los mismos de las respectivas válvulas de cierre. De este modo, la lámina se desplaza el piano (sic) hasta el momento del corte, con lo que se elimina el riesgo de aparición de errores dimensionales en sentido longitudinal y desajustes entre las impresiones existentes en la lámina y las zonas de soldadura vertical y de corte horizontal" (col. 2, 53-63).

Se describe a continuación el "grupo introductor de válvulas" que comprende por debajo de cada dispensador de válvulas paso a paso, un carro montado con posibilidad de desplazamiento vertical sobre unas guías fijas y que es portador de un cono de apertura destinado a alojarse en la zona superior del envase, impidiendo el cierre del mismo durante el soldado de la válvula, y de un brazo giratorio provisto de un cilindro para la apertura y cierre de una pinza encargada de realzar el agarre y posicionamiento de las válvulas en el envase; encontrándose asociado el brazo giratorio por medio de una leva a una guía que determina el giro del brazo a medida que el carro se desplaza verticalmente" (pág. 2, col. 2 lin 63 en adelante). Estas características, referidas al grupo introductor de válvulas, constituyen, como se verá, el objeto de la reivindicación segunda (R2), dependiente de la primera.

Añade la Descripción que "este grupo introductor de válvulas tiene un ancho reducido, de forma que la trayectoria curva y descendente descrita por la válvula desde que es recogida del dispensador hasta que es introducida en el envase, se realiza por encima del sobre y sin sobrepasar el ancho del mismo. Esta característica permite montar dos o más grupos introductores cuando la máquina trabaje simultáneamente con dos o más envases " (col. 3, lin. 9-16).

Tras la descripción de los dibujos o figuras 1, 2 y 3, se describe la realización preferente de la invención: se mencionan aquí los "conos de soplado (20) para asegurar la apertura de los envases (100) " y el grupo introductor de válvulas (21), especificando que "Los grupos (21) introductores de válvulas (101) permiten que las correspondientes pinzas (216) realicen la recogida de válvulas (101) y el giro y descenso combinado de las mismas hasta la posición de entrega, en un espacio cuyo ancho es inferior al ancho de los envases (100), lo que permite, a diferencia de otras envasadoras existentes en el mercado, la disposición de dos grupos (21) introductores de válvulas en dos estaciones de trabajo consecutivas y sin que interfieran entre sí. (4, 46-55).

Hemos resaltado, entre los componentes de la máquina, los conos de soplado y el grupo introductor de válvulas porque en el debate procesal han jugado un papel relevante a la hora de evaluar la actividad inventiva y la infracción por equivalencia.

III) La patente tiene tres reivindicaciones, la primera independiente, y las dos siguientes dependientes:

(R1) 1. Máquina horizontal para la formación y llenado de envases flexibles de fondo estable; siendo dichos envases de los formados a partir una lámina termosoldable (1) y que presentan en correspondencia con una de las esquinas superiores un corte en ángulo en el que se encuentra fijada una válvula de cierre (101), presentando además una soldadura inferior conformante de un fondo desplegable, dos soldaduras verticales y una soldadura superior; comprendiendo esta máquina: - unos perforadores de fondo (4), - unos rodillos motorizados (5) para el desbobinado de la lámina termosoldable (1) impresa, - un triángulo formador (6) para el doblado de la lámina (1) por su zona media longitudinal, - unas guías (7) para el paso de la lámina (1), - una estación de soldadura (8) encargada de realizar la soldadura inferior de dos o mas envases simultáneamente, al menos dos estaciones (9, 10) de doble soldadura, distanciadas longitudinalmente en una longitud múltiplo del ancho de los envases (100) y encargadas de realizar simultáneamente las soldaduras verticales de envases alternos cada avance de la lámina (1).- una estación refrigeradora (1) para el enfriamiento de las soldaduras verticales, unas matrices (12) distanciadas longitudinalmente para el corte en ángulo de una de las esquinas superiores de los envases (100) destinados a recibir las válvulas (101) correspondiente,- opcionalmente, unos codificadores (13) para el marcado de la lámina, - a) menos una fotocélula (14) para la detección la posición de las soldaduras verticales durante el avance de la lámina (1), -unos rodillos de arrastre (15) encargados del avance de la lámina (1), - unos grupos de tijera (16) para el corte de los envases (100) por la zona media de las líneas verticales de soldadura, - un grupo de ventosas (17) para la recogida y apertura superior de los envases (100) separados por los grupos de tijera (16), - un alimentador de válvulas provisto de unas tolvas (18) contenedoras de válvulas y de sendos dispensadores (19) de válvulas paso a paso, - unos conos de soplado (20) para asegurar la apertura de los envases (100), - un grupo introductor (21) y un grupo soldador (22) de válvulas (101), - al menos, una primera y una segunda estación de llenado (23), - un grupo de estirado línea! (24) para el cierre de la boca de los envases (100), - una primera y una segunda estación (25, 26) de soldadura superior, un refrigerador superior (27) y - una cinta de salida (28) de envases (100) acabados, caracterizada porque en el sentido de avance de la lámina termosoldable (1), impresa, procedente de una



bobina de alimentación (2) las operaciones de elaboración se efectúan simultáneamente sobre dos envases y en el siguiente orden:

- soldadura inferior (8) de los dos envases simultáneamente,
- doble soldaduras verticales (9, 10) de dos envases alternos, en cada avance de la lámina (1),
- corte en ángulo (12) de una de las esquinas superiores de los dos envases (100), destinados a recibir las válvulas (101) correspondientes,
- corte (16) de los envases (100) por la zona media de las líneas verticales de soldadura,
- introducción (21) y soldado (22) de válvulas (101) correspondientes,
- llenado (23) de los dos envases antes separados,
- cierre mediante soldadura superior (25, 26) de los dos envases (100) en proceso.

(R2) 2. Máquina, según la reivindicación anterior, caracterizada porque el grupo (21) introductor de válvulas (101) comprende, por debajo de cada dispensador de válvulas paso a paso, un carro (210) montado con posibilidad de desplazamiento vertical sobre unas guías fijas (211) y que es portador de: - un cono de apertura (213) destinado a alojarse en la zona superior del envase (100) impidiendo el cierre del mismo durante el soldado de la válvula (101) y de un brazo giratorio (214) provisto de un cilindro (215) para la apertura y cierre de una pinza (216) encargada de realizar el agarre y posicionamiento de las válvulas (101) en el envase; encontrándose asociado el brazo giratorio (214) por medio de una leva (217) a una guía (218) que determina el giro del brazo(214) a medida que el carro (210) se desplaza verticalmente.

(R3) 3. Máquina, según la reivindicación 1, caracterizada porque el grupo soldador (22) de válvulas dispone de dos electrodos (221, 222) mutuamente enfrentados y asociados a un cilindro de accionamiento (223) solidario al carro fijo (29) de sujeción de los envases (100), presentando dichos electrodos (221, 222) una longitud suficiente para realizar la soldadura del vértice del envase (100). cortado en ángulo, sobre los laterales de la válvula (101), alcanzando dicha soldadura, conjuntamente con las soldaduras verticales el lateral superior del envase (100).

IV) Los peritos Lourdes y Roque han sistematizado los elementos o componentes descritos en la R1 de la siguiente manera (como recoge la sentencia apelada)

1. Máquina horizontal;

2. para la formación y llenado de envases flexibles de fondo estable;

3. Siendo dichos envases de los formados a partir de una lámina termosoldable (1) y que presentan en correspondencia con una de las esquinas superiores un corte en ángulo en el que se encuentra fijada una válvula de cierre (101), presentando además una soldadura inferior conformante de un fondo desplegable, dos soldaduras verticales y una soldadura superior. Como el siguiente:

4 Comprendiendo esta máquina:

A) unos perforadores de fondo (4)

B) unos rodillos motorizados (5) para el doblado de la lámina termosoldable (1) impresa.

C) un triángulo formador (6) para el doblado de la lámina (1) por su zona media longitudinal.

D) unas guías (7) para el paso de la lámina (1)

E) una estación de soldadura (8) encargada de realizar la soldadura inferior de dos o más envases simultáneamente.

F) al menos dos estaciones (9, 10) de doble soldadura, distanciadas longitudinalmente en una longitud múltiplo del ancho de los envases (100) y encargadas de realizar simultáneamente las soldaduras verticales de envases alternos en cada envase de la lámina (1).

G) una estación refrigeradora (11) para el enfriamiento de las soldaduras verticales.

H) unas matrices (12) distanciadas longitudinalmente para el corte en ángulo de una de las esquinas superiores de los envases (100) destinados a recibir las válvulas (101) correspondientes.

I)opcionalmente, unos codificadores (13) para el mercado de la lámina.

J) al menos una fotocélula (14) para la detección de la posición de las soldaduras verticales durante el avance de la lámina (1)



- K) unos rodillos de arrastre (15) encargados del avance de la lámina (1),
- L) unos grupos de tijera (16) para el corte de los envases (100) por la zona media de las líneas verticales de soldadura,
- M) un grupo de ventosas (17) para la recogida y apertura superior de los envases (100) separados por los grupos de tijera (16),
- N) un alimentador de válvulas provisto de unos tolvas (18) contenedoras de válvulas y de sendos dispensadores (19) de válvula paso a paso.
- O) unos conos de soplado (20) para asegurar la apertura de los envases (100),
- P) un grupo introductor (21) y un grupo soldador (22) de válvulas (101).
- Q) al menos, una primera y una segunda estación de llenado (23)
- R) un grupo de estirado lineal (24) para el cierre de la boca de los envases (100),
- S) una primero y una segunda estación (25, 26) de soldadura superior,
- T) un refrigerador superior (27) y
- U) una cinta de salida (28) de envases (100) acabados,

5. Caracterizada porque en el sentido de avance de la lámina termosoldable (1), impresa, procedentes de una bobina de alimentación (2):

V) las operaciones de elaboración se efectúan simultáneamente sobre dos envases,

W) y en el siguiente orden:

- soldadura inferior (8) de los dos envases simultáneamente,
- doble soldaduras verticales (9, 10) de dos envases alternos, en cada avance de la lámina (1)
- corte en ángulo (12) de una de las esquinas superiores de los dos envases (100), destinados a recibir las válvulas (101) correspondientes,
- corte (16) de los envases (100) por la zona media de las líneas verticales de soldadura,
- introducción (21) y soldado (22) de válvulas (101) correspondientes,
- llenado (23) de los dos envases antes separados, cierre mediante soldadura superior (25, 26) de los dos envases (100) en proceso.

CUARTO.- Aunque deba darse por presupuesto y sea conocido por los letrados de ambas partes y asumido correctamente por el Magistrado de primera instancia en su sentencia, debemos dejar constancia, brevemente y con carácter general, de las pautas básicas que orientan un enjuiciamiento como el presente.

El juicio de concurrencia de los requisitos de patentabilidad, así como el relativo a la infracción de la patente, tanto mas si es por medios equivalentes, requiere la previa determinación del alcance de la protección de las Reivindicaciones, pues para apreciar si la invención está o no comprendida en el estado de la técnica (novedad, art. 6 LP) y, en segundo lugar, si resulta o no de él de una manera evidente para un experto en la materia (actividad inventiva, art. 8 LP), y en su caso si la realización práctica del demandado cae dentro del ámbito de la exclusiva que confiere la patentes, es necesario interpretar el alcance de dicho ámbito, que viene delimitado, en el sistema español y europeo de patentes, por las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP; arts. 69.1 y 84 del CPE, Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

Para determinar el alcance de la protección de la patente, el sistema español ha incorporado, en su art. 60.1 , la regla contenida en el art. 69.1 del CPE , que ha sido objeto de un Protocolo interpretativo que intenta proporcionar un poco más de precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descartando tanto una interpretación estrictamente literal de su texto como la voluntarista o subjetiva (esta última sería lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger), optando por un término medio entre estos extremos, que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros.

A tenor de los preceptos citados (como argumentamos en nuestra Sentencia de 14 de octubre de 2003 , FITT SpA c. NEOPLAST), el alcance de la protección que otorga la patente viene determinado por el contenido de las reivindicaciones, pero teniendo en cuenta que "la descripción y los dibujos sirven, no obstante, para la interpretación de las reivindicaciones". De modo que puede concluirse que:



a) el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones, porque éstas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección;

b) sin embargo, la descripción y los dibujos deberán tenerse en cuenta en la labor interpretativa para definir el alcance de aquéllas, lo que equivale a decir que interpretación es necesaria en todo caso; c) de ahí que quede excluida una interpretación meramente literal, o estrictamente literalista (como indica el primer inciso del Protocolo, que descarta una opción extrema), aceptándose un criterio espiritualista, en búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas, lo que no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas:

d) debe operar por ello, una interpretación correctora de las reivindicaciones.

Pero ello, como se ha dicho, no implica asumir un criterio voluntarista o subjetivo porque, a la hora de extraer el sentido técnico y jurídicamente relevante de las reivindicaciones, debe evitarse la concepción de éstas como una mera pauta o línea directriz de tal manera que lo relevante sea lo que el titular de la patente haya querido proteger. De ahí que, de acuerdo con el Protocolo, e) experto examinador (y, por tanto, el Juez) no debe primar una interpretación subjetiva, en atención a la intención del solicitante. La interpretación será básicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las reivindicaciones. Se trata, en un término medio, de conciliar la seguridad jurídica (pues los terceros deben conocer con certidumbre lo que está protegido y lo que no) con la equitativa o justa protección del solicitante, a fin de que puedan ser evitadas las usurpaciones.

De otro lado, la reivindicación, tal como resulta de los arts. 29.1 CPE y 7.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD. 2245/1986), está integrada por dos partes: a) el preámbulo, que designa el objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados, que forman parte del estado de la técnica; y b) la parte caracterizadora, que describe las características técnicas que, en combinación con las anteriores, se desea proteger. La inteligencia correcta es que el preámbulo forma parte de la reivindicación, pero está claro que la protección no se refiere sólo a él, aisladamente considerado, sino en combinación con la parte caracterizadora. De este modo tanto las características que constan en el preámbulo como las que figuran en la parte caracterizadora conforman la invención definida en la reivindicación, siendo la combinación de todas aquéllas con todas éstas lo que define el objeto protegido.

QUINTO. Más adelante tendremos oportunidad de desarrollar y profundizar más en la interpretación del alcance de la protección que otorga la R1, única relevante en el litigio, pero de momento dejamos constancia de una primera y básica delimitación, a partir de su tenor o contenido teniendo en cuenta para su interpretación la descripción y las figuras o dibujos.

l) Tal como explica la descripción (col. 1, lin. 17-22), en el estado de la técnica existían máquinas horizontales para la formación y llenado de envases flexibles del "tipo mencionado", esto es (hemos de interpretar, teniendo en cuenta los párrafos precedentes de la descripción) envases flexibles de fondo estable, formados a partir de una lámina termosoldable impresa, con un corte en ángulo en su esquina superior en la que se encuentra fijada una válvula de cierre o tapón.

Estas máquinas envasadoras ya conocidas, y en particular la descrita en la patente EP 0 800 994 de VOLPACK, se caracterizan porque en ellas el proceso de formación y llenado de los envases se realiza en el siguiente orden:

- 1) doblado longitudinal de la lámina;
- 2) soldadura de la base inferior de los envases;
- 3) corte en ángulo de lo que será una de las esquinas superiores del envase;
- 4) posicionamiento y soldadura de la válvula o elemento de cierre;
- 5) delimitación del espacio correspondiente a los sucesivos envases por medio de soldaduras verticales;
- 6) separación física de los envases mediante cortes verticales en la zona media de las soldaduras verticales; (pág. 2, col. 1, líneas 22-35)

Esta secuencia de operaciones de fabricación generaba, según la patente, dos problemas:

1º) Debido a que la colocación de los elementos de cierre (válvula o tapón) sobre la lámina se realiza cuando los envases aún no han sido soldados verticalmente, ni separados mediante cortes intermedios (col. 1, lín. 36-40), se producen sucesivas deformaciones en la lámina, dando lugar a una acumulación de desviaciones o errores en el ancho teórico de los envases, lo que obliga a realizar continuos ajustes, para conseguir que las

soldaduras y los cortes verticales coincidan con las impresiones correspondientes a cada envase y existentes ya en la lámina inicial (col. 1, lín. 41 -53).

2º) Con tal disposición de los componentes y secuencia de operaciones, los dispositivos empleados para posicionar las válvulas en los envases requieren un espacio muy elevado, por lo que solo pueden confeccionar los sobres de uno en uno, de modo que la productividad alcanzada es muy reducida (2, 1, 54-59).

II) La patente ofrece la siguiente solución para ambos problemas:

1º) Respecto del primer inconveniente, llevando a cabo las operaciones de fabricación y llenado de los envases con un determinado orden o secuencia, que recoge la R1 y la descripción.

Así, se dice que "la máquina objeto de esta invención presenta unas particularidades constructivas en lo que se refiere a la disposición de elementos empleados en la confección, llenado y cierre de los envases, que eliminan los problemas relacionados con la acumulación de errores dimensionales durante la formación de los envases..." (col. 2, lin. 6-15).

La solución que proporciona la patente radica en el orden de disposición de los elementos conformadores de la máquina, determinantes a su vez de las distintas fases o estaciones, en particular porque "los envases son soldados, tanto por la zona inferior como por los extremos verticales; y separados por corte, antes de realizar la colocación en los mismos de las respectivas válvulas de cierre, con lo que se elimina el riesgo de aparición de errores dimensionales en sentido longitudinal y desajustes entre las impresiones existentes en la lámina y las zonas de soldadura vertical y de corte horizontal" (col. 2, lin. 53- 63).

Es decir, a diferencia de las máquinas que se dan por conocidas en la Descripción, la patente lleva a cabo la colocación de la válvula o elemento de cierre una vez separados los envases, con la secuencia reivindicada.

El orden secuencial que enseña la patente es el siguiente:

- 1) doblado de la lámina;
 - 2) soldadura de la base inferior de los envases:
 - 3) corte en ángulo de la esquina superior;
- (hasta aquí coincide con la secuencia que la patente da por conocida, y a partir de aquí difiere);
- 4) soldaduras verticales;
 - 5) separación de los envases mediante cortes verticales;
 - 6) introducción de la válvula o elemento de cierre de los envases (sigue el llenado de los envases con el contenido correspondiente).

En consecuencia, en la R1 se reivindica, en su parte caracterizadora, un determinado orden en las operaciones de elaboración de los envases (característica W en la sistematización antes expuesta).

2º) El orden o secuencia de operaciones de fabricación de los envases que se reivindica proporciona, al mismo tiempo, una solución al segundo problema, mejorando la productividad de la máquina al permitir la elaboración simultánea de dos envases, de modo que la máquina fabrica los envases de dos en dos (característica dúplex, frente a las máquinas simplex, que los fabrican de uno en uno).

Se consigue esta mejora (interpretamos la Descripción del folleto de la patente) porque el orden o secuencia reivindicada de las fases de elaboración permite incorporar un grupo introductor de válvulas con un ancho reducido, lo cual facilita el montaje de dos o más grupos introductores y lograr así que la máquina trabaje simultáneamente con dos o más envases.

Así, se dice que "La máquina objeto de esta invención presenta unas particularidades constructivas en lo que se refiere a la disposición de elementos empleados en la confección, llenado y cierre de los envases, que eliminan (...), y que permite, de otra parte, que la máquina pueda trabajar con dos o más envases, sin que haya interferencias entre los mecanismos colocadores de válvulas o elementos de cierre" (col. 2 lin. 6-15).

De acuerdo con la invención (señala igualmente la Descripción), el grupo introductor de válvulas "tiene un ancho reducido, de forma que la trayectoria curva y descendente descrita por la válvula desde que es recogida del dispensador hasta que es introducida en el envase, se realiza por encima del sobre y sin sobrepasar el ancho del mismo. Esta característica permite montar dos o más grupos introductores cuando la máquina trabaje simultáneamente con dos o más envases " (col. 3, lin. 9-16).

De similar manera, en el apartado dedicado a la realización preferente de la invención, se dice que: "Los grupos (21) introductores de válvulas (101) permiten que las correspondientes pinzas realicen la recogida de



válvulas (101) y el giro y descenso combinado de las mismas hasta la posición de entrega en un espacio cuyo ancho es inferior al ancho de los envases (100) lo que permite a diferencia de otras envasadoras existentes en el mercado, la disposición de dos grupos (21) introductores de válvulas en dos estaciones de trabajo consecutivas y sin que interfieran entre sí" (col 4 lin. 46-55)

De este modo, la patente conforma el objeto de la protección describiendo en la R1, con aglutinación de todas las características reivindicadas en el preámbulo y en la parte caracterizadora, una máquina horizontal para la fabricación y llenado de envases flexibles de fondo estable con válvula en su esquina superior, que comprende los componentes o dispositivos que recoge dicha reivindicación, y que se caracteriza porque las operaciones de elaboración se realizan simultáneamente sobre dos envases (característica V) con el determinado orden o secuencia de elaboración que se describe (característica W).

Sobre la novedad de la reivindicación primera (R1)

SEXTO. La novedad es un concepto normativo, definido por la LP y el CPE mediante una fórmula negativa: "se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica" (art. 6.1 LP y 54.1 CPE), lo que conduce a llevar a cabo una operación comparativa entre la invención y el estado de la técnica existente a la fecha de solicitud de la patente. El apartado 2 del art. 6 LP (y art. 54.2 CPE) configura el estado de la técnica como el conjunto de conocimientos existentes a esa fecha relevante, identificado con todo lo que se ha hecho accesible al público, que equivale no a conocimiento efectivo sino a la posibilidad de obtenerlo, con tal que el mismo sea suficiente, por "una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio", siendo irrelevante el autor de la divulgación.

El estado de la técnica supone, por consiguiente, un límite al ámbito de protección de la patente, ya que lo que pertenece a aquél en el momento de la solicitud de la patente no puede incluirse en el ámbito de protección de ésta, y lo que pertenece al ámbito de protección de la patente enriquece al estado de la técnica.

Debe tenerse presente que la noción de accesibilidad, que representa una ficción jurídica, se conecta con el "público", no específicamente con el experto en la materia (al cual sí que se refiere el art. 8 LP al configurar el requisito de la actividad inventiva). En ocasiones anteriores (como en nuestra Sentencia de 18 de octubre de 2007, Rollo 116/2007, LEK c. WARNER- LAMBERT) hemos considerado que cuando la Ley habla de accesible al público se está refiriendo al potencial conocimiento que pueden tener (de lo que conforma ese estado de la técnica en la fecha relevante) personas que no están obligadas a guardar secreto, es decir, personas que no están sujetas a sistemas de control eficaces sobre su obligación de reserva. La Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, así mismo, ha considerado que el "público" no tiene por qué ser experto en la materia, pero sí que ha de ser capaz de entender la invención y tener la capacidad de transmitirla o trasladarla a otras personas expertas (Decisiones T 877/90, T 809/95, T 482/89). Por tanto, aunque los medios por los que este público tiene acceso o conoce la anterioridad o regla técnica que sena anticipatoria de la invención son irrelevantes si que es necesario que permitan un conocimiento Suficiente como para poder ejecutarla o para que un experto pueda hacerlo, como requisito para considerar que la invención había pasado al estado de la técnica o estaba en él

De otro lado y como es sabido, el correcto análisis del requisito de novedad exige que el juicio comparativo se haga de forma individualizada con cada una de las anterioridades (documentos descripciones o utilizaciones/ realizaciones prácticas) que formen parte del estado de la técnica a la fecha relevante, de modo que todas las características reivindicadas en la patente cuestionada han de estar presentes en el mismo precedente individualmente considerado, sin que sea lícito deducir la falta de novedad de la combinación de elementos presentes en varias de esas anterioridades.

SÉPTIMO. I) En su demanda reconventional, MESPAC afirmó la falta de novedad de la patente con una imprecisa alegación y sin aportar ningún documento del que resultaría la anticipación de la invención. Se limitó a decir que con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente ya existían en el mercado máquinas envasadoras horizontales dúplex con mecanismo de introducción de válvulas en la esquina superior después de separar los envases, y que lo acreditaría mediante la aportación de un documento de declaraciones de la empresa alemana Laudenberg Verpackungsmaschinen GMBH, líder en el sector. De esta forma, la demandante de nulidad afirmaba una utilización anterior, o acaso una descripción oral o escrita anterior, se supone que coincidente con todas las características reivindicadas por la patente cuestionada.

Con tan genérica carga alegatoria, sin sustento en documento alguno, no cabe duda que se imposibilitó el derecho de defensa, pues ante tal vaguedad la titular de la patente no podía articular una réplica concreta, y además se incumplió la carga procesal establecida por el art. 265.1 LEC de acompañar a la demanda los documentos en que se funda la pretensión, y de allí las descalificaciones que, en términos jurídico-procesales, la sentencia apelada (fundamentos 7 a 12, cuyo contenido sustancial asumimos) dirige a la demanda de nulidad en este aspecto, que servirían realmente para desestimar la pretensión.



II) No obstante, el documento de prometida aportación (la declaración escrita de dicha compañía alemana) fue admitido por el Juzgado, tras ser presentado con posterioridad a la contestación de la reconvención (obra a los ff. 231-236), por lo que debemos considerarlo, al igual que hizo la sentencia apelada.

Se trata de una declaración de la citada empresa alemana (para abreviar, Laudenberg) que firma ante un Notario de Alemania su director-gerente Sr. Vicente el 17 de enero de 2007 (sin embargo es aportada a los autos por MESPACK el 2 de marzo de 2007, una vez contestada la demanda reconvencional).

En esta declaración se dice que Laudenberg, que cuenta con su propio departamento de I+D, desde 1989 tuvo el conocimiento y la tecnología para producir y proporcionar máquinas horizontales dobles para formar, rellenar y sellar sobres de fondo estable de dos en dos con la capacidad de insertar válvulas o accesorios de tapon de dos en dos, siendo la secuencia la siguiente sellado inferior de los dos sobres; -sellado vertical del sobre; -cortar los dos sobres por la mitad de los sellados verticales para obtener los sobres individuales; -cortar el ángulo superior de los dos sobres para colocar las válvulas; -inserción de las dos válvulas y su sellado; -relleno de los dos sobres, y -sellado superior de los dos sobres, añadiendo que esta secuencia de operaciones es bastante habitual en la confección de este tipo de sobres y se usa comúnmente por otros fabricantes.

Esta declaración, sin embargo, y aun cuando se haya recibido declaración testifical del Sr. Vicente en esta instancia, no es suficiente para estimar acreditado que antes de la fecha de solicitud de la patente cuestionada existían en el mercado máquinas envasadoras horizontales que reunieran todas y cada una de las características que reivindica la R1 de dicha patente, ni su divulgación en el sentido del art. 6.2 LP. En particular, como advierte la sentencia apelada, no ha de bastar la simple declaración de un tercero que opera en el mismo sector al que se refiere la patente controvertida y que es competidor del titular de la patente, para destruir la novedad, a falta de documentos idóneos (planos, catálogos, especificaciones escritas, etc.), de fecha cierta o fidedigna para conformar el estado de la técnica a considerar, que muestren una realización práctica que contenga todas y cada una de las características reivindicadas o de la que resulte la invención patentada directamente y sin ambigüedad, y máxime si, como admite la propia MESPACK en su recurso (pág. 19), tales documentos constituyen (en el sector) una información confidencial, con lo que su accesibilidad al público a la fecha relevante queda en entredicho.

A estos efectos debe valorarse así mismo que el perito de MESPACK, Sr. Roque (como también advierte la sentencia apelada), no pudo afirmar con la debida claridad y rotundidad en su declaración en el acto del juicio (como tampoco en su dictamen), que en el antecedente de Laudenberg concurren todos los elementos y secuencia descrita en la R1. Quizá hubiera sido más exacto admitir que, a la vista del documento de declaraciones de Laudenberg, no puede afirmar que la máquina o acaso máquinas a que se refiere esta declaración reúnen todas las características de la R1 (las descritas en el preámbulo y en la parte caracterizadora) ya que esta máquina o máquinas no están completamente descritas o detalladas en sus componentes y fases operativas en dicha declaración (tal como indicó la perito Sra. Lourdes), por lo que resulta imposible, a partir de la citada declaración del tercero competidor, afirmar la anticipación de la R1. Hay que indicar, además, que el orden secuencial que se describe en dicha declaración de Laudenberg no coincide con la secuencia de elaboración reivindicada en la R1, como advirtió la perito Sra. Lourdes.

III) En el recurso se sustenta, así mismo, la falta de novedad en el documento 14, consistente en una declaración de una empresa peruana, Teknoquímicas, Pero este documento (no anunciado en la demanda de nulidad y también confeccionado ad hoc para el litigio) no se aportó con la demanda de nulidad y, tras ser presentado con posterioridad, no fue admitido en la primera instancia debido a su extemporánea incorporación a los autos, decisión que fue ratificada en esta instancia (por Auto de 16 de febrero de 2009, recaído en el Rollo de apelación).

Apoya la apelante, así mismo, la falta de novedad en el documento nº 7 aportado por BOSSAR con su escrito de contestación a la demanda de reconvención. Se traía de una comunicación remitida a BOSSAR el 16 de marzo de 2004 por el agente de la propiedad industrial de VOLPACK SA. (competidora de BOSSAR) en la que se afirma que la patente objeto de este pleito es nula por falta de novedad al estar anticipada por los modelos de máquinas de VOLPACK que se citan, entre ellos por los modelos F-14 y F-22.

Sin embargo, la composición de estas máquinas de VOLPACK, con el detalle y amplitud necesaria para que un técnico en la materia pueda constatar todos y cada uno de sus componentes, sus características y la secuencia de operaciones de elaboración de los envases (a la fecha relevante), es desconocida, ya que dicha empresa, tras ser requerida para que aportara los documentos técnicos relativos a tales máquinas (fue un medio de prueba admitido en esta instancia), denegó su aportación por tratarse de "información amparada por el secreto empresarial, que no puede ni debe ser revelada a terceros" (obra la contestación de VOLPACK. en el Rollo), además de excusar la aportación de los documentos comerciales que hubieran acreditado su comercialización con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente de BOSSAR. De este modo, con una



y otra respuesta, cualquiera que fuese la composición y secuencia operativa de dichas máquinas, si los planos y especificaciones técnicas constituyen un secreto industrial y no hay constancia de la documentación acreditativa de su efectiva comercialización a terceros antes de la fecha relevante, la previa divulgación de la enseñanza de la patente, en términos de accesibilidad al público, en esa fecha de referencia, por una realización práctica supuestamente anterior, no puede ser aceptada.

Se ha de tener presente, además, que en la demanda de nulidad no se basó la falta de novedad en los citados documentos.

IV) Las omisiones o ausencias acreditativas a las que se ha hecho mención no pueden quedar suplidas por el informe del ingeniero Sr. Justo sobre "El estado de la técnica de la patente ES 193 888 B2 relativa a máquinas envasadoras horizontales para la producción de envases de fondo estable con válvula en la esquina" (a ff. 255-ss).

Se trata en realidad de un testigo-perito (art. 370.4 LEC), que trabajó en el departamento de I+D de VOLPACK desde enero de 2000 hasta junio de 2003 como ingeniero de proyectos, en particular -según afirma- en el desarrollo de dos proyectos de máquinas horizontales con sistema más eficiente para colocar la válvula en la esquina superior tras la separación de los envases, y que emite una declaración, basada en su propia experiencia y conocimiento, acerca del estado de la técnica existente con anterioridad a la solicitud de la patente cuestionada.

Se refiere este informe, entre otras, a la citada máquina F-14, pero esta máquina no anticipa la invención, ya que se trata de una máquina simplex, no dúplex.

El testigo perito pone especial énfasis en la máquina F-22 originariamente de ENFLEX S.L. en la que la introducción de la válvula en la esquina superior se produce tras la separación de los envases, pudiendo realizar dos envases simultáneamente. Sigue relatando que esta máquina, tras ser integrada ENFLEX en VOLPACK, fue objeto de desarrollo por el Sr. Justo cuando trabajaba para VOLPACK, originando los proyectos de las máquinas de VOLPACK modelos SP-170, SP-220 y SP-260, con las características señaladas. Afirma el Sr. Justo que los diseños y prototipos de estas máquinas se realizaron entre 2001 y principios de 2002 y que VOLPACK vendió cuatro de estas máquinas en enero de 2002 al mercado ruso, que fueron entregadas en junio de 2002. También afirma que en febrero y marzo de 2002 se vendió una máquina SP-170 LIF para el mercado alemán, a Marker Fine Foods, y otra para Perú, a Teknoquímica.

No obstante, respecto de la alegada venta a Marker Fine Foods, si es que se refiere (pensamos que necesariamente) a la orden de pedido que se aporta como documento 9 de la demanda reconvenicional, se trata de una máquina simplex, no dúplex, por lo que debe descartarse una anticipación. En cuanto al resto del testimonio, en lo que respecta a la máquina F-22 (que se correspondería, según el Sr. Justo con los modelos SP de VOLPACK, si bien esto nos parece impreciso ya que aparentemente son modelos distintos al contar con diferente nº de referencia), no por este testimonio puede admitirse que el estado de la técnica, a la fecha de solicitud de la patente, conocía una máquina con todas las características de la R1, cuando no hay constancia de su previa divulgación en el sentido del art. 6.2 LP; no se aportan los documentos de venta a terceros, teniendo en cuenta que, como se ha visto, los planos, detalle y especificaciones completas de máquinas de este tipo se preservan por las empresas fabricantes como secreto industrial o empresarial. Aceptar los hechos tal como los expone el testigo-perito o el representante de Laudenberg, con ausencia de planos y especificaciones técnicas de esas máquinas que, con tales características, se dicen diseñadas y vendidas antes del 24 de abril de 2002, colocaría a la parte contraria en una difícil situación probatoria, ya que no podría contradecir mediante el pertinente dictamen pericial que en las máquinas supuestamente divulgadas concurren todas y cada una de las características que recoge la R1, o medios sustitutos con papel equivalente, en cuyo caso debería plantearse un debate sobre esta equivalencia.

Nos parece significativo, además, que (como ha apuntado la parte actora, BOSSAR) en la página web de VOLPACK, a febrero de 2007, se anuncien los modelos de máquinas SP como "una nueva familia de envasadoras horizontales que marca el inicio de una nueva etapa de máquinas de muy avanzada tecnología..." (documento 4 de la contestación a la reconvenición) cuando, de ser cierto que proceden de la F-22, según se alega por la demandada, ya serían conocidas desde antes de abril de 2002.

Por último, conviene dejar constancia de que en el dictamen del perito Sr. Roque (aportado por MESPAC), se concluye, respecto de la novedad de la R1, que ninguno de los documentos que analiza, que son los documentos 2 a 9 de la reconvenición de MESPAC (catálogos, solicitudes de patentes, la orden de pedido de máquina a VOLPACK -documento 9, al que aludiremos seguidamente-) describen una máquina que reúna la totalidad de las características de la R1 (no alude tampoco a medios equivalentes).

Sobre la actividad inventiva de la reivindicación primera (R1)



OCTAVO. El requisito de la actividad inventiva de estricta y objetiva configuración legal se define por la Ley de modo negativo al establecer que se considera que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art. 8 LP. art. 56 CPE).

La actividad inventiva, que deberá ser apreciada al tiempo de la presentación de la solicitud de la patente, entrará en juego cuando la invención no está en el estado de la técnica (es decir, cuando es nueva) y deberá negarse cuando resulta o se deduce de él con evidencia según un experto medio en la materia, figura ficticia a la que se reclama un enjuiciamiento, referido a esa fecha de referencia, utilizando el conocimiento general común y las prioridades existentes en el estado de la técnica. Ese juicio, negativo de actividad inventiva, debe estar cualificado por la evidencia, es decir, cuando la solución que ofrece la patente examinada salta a la vista o es cognoscible a priori y sin dificultad por el experto en la materia.

Debe tenerse presente que, así como la apreciación del requisito objetivo de la novedad se condiciona al resultado del cotejo entre el objeto reivindicado con cada uno de los documentos o antecedentes incorporados al estado de la técnica, aisladamente considerados, la actividad inventiva ha de examinarse con respecto al conjunto de antecedentes que conforman el estado de la técnica, debiendo determinarse por el experto en la materia, a estos efectos, el estado de la técnica constituido no ya por un antecedente aisladamente considerado, sino por todos los antecedentes integrantes del mismo.

En todo caso, puesto que el requisito de la actividad inventiva debe evaluarse a la fecha de prioridad de la patente examinada, resulta inadecuado un análisis ex post facto del estado de la técnica, examinándolo teniendo en cuenta y a sabiendas de la solución propuesta por la invención. Debe evitarse, por tanto, la tendencia descartar un efecto sorprendente o inesperado, en la fecha de referencia, que puede parecer lógico o inevitable una vez que la invención ha sido desvelada y el problema técnico ha sido resuelto. En este sentido la doctrina de la EPO advierte, con criterio razonable, que "cuando una nueva idea ha sido formulada, normalmente puede mostrarse técnicamente cómo se podría haber llegado a la misma a partir de una base conocida, a través de una serie de pasos aparentemente fáciles. El examinador debería desconfiar de estos análisis ex post facto (...). En todo caso debería intentar visualizar el conjunto del estado de la técnica con el que se encontraría un experto en la materia antes de la contribución del solicitante y debería intentar realizar una valoración de la situación real de estos hechos y de otros elementos relevantes " (Regla de examen CIV, 9.10.2).

Para esta labor, así mismo, a la figura del experto en la materia, por tratarse del experto medio (persona del oficio), no se le ha de atribuir esfuerzo inventivo o unos conocimientos y capacidades muy elevadas; si así se le exige, y quien represente su figura los posee, le será fácil apreciar cumplido el requisito de la suficiencia de la descripción pero difícil estimar el requisito de la actividad inventiva, y a la inversa.

Este análisis requiere: (a) determinar el estado de la técnica que habría de considerar la figura ficticia del experto en la materia; (b) establecer el problema técnico que la patente trata de solucionar con la invención; y (c.) valorar si ésta, a partir del estado de la técnica y del problema técnico establecido, habría resultado obvia para el experto en la fecha de solicitud o prioridad de la patente, a la luz de sus conocimientos (conocimiento general común) y de todo el estado de la técnica considerado en combinación.

NOVENO. I) El debate se suscitó ya en tomo a la primera cuestión, la conformación del estado de la técnica a la fecha de solicitud de la patente a partir de los documentos aportados, pues el Magistrado mercantil no otorgó valor probatorio a algunos de los documentos acompañados a la demanda de nulidad por no aportarse temporáneamente su traducción al español, dado que estaban redactados en lenguas extranjeras, si bien la traducción fue incorporada por el perito Sr. Roque a su dictamen pericial, presentado después de la contestación a la reconvención. Por ello, la sentencia apelada tan sólo considera el documento 9 (que analizaremos), mas no el resto de los aportados con la demanda de nulidad como integrantes del estado de la técnica. De otro lado, el referido documento 9 de la reconvención, al que la sentencia otorga una significación y alcance relevante, fue impugnado por BOSSAR, ofreciendo argumentos, que reitera en la oposición al recurso, para desacreditar su fuerza probatoria y su inclusión en el estado de la técnica a considerar.

II) Con la demanda reconvencional se aportaron los siguientes documentos, con la cualidad de relevantes para evaluar la actividad inventiva, y que a estos efectos analizó el perito Sr. Roque :

- Documento 2) catálogo "Horizontal pouch machines", de VOLPACK, con depósito legal nº B.16.746-93 (es decir, con depósito legal de 1993) (se identifica como D1 en el dictamen del Sr. Roque).
- Documento 3) catálogo "L'emballage parfait n'existe pas... » de CNC PACK S.L., 32.141-98 (de 1998) (D2 en dicho dictamen);
- Documento 4) catálogo "Horizontal packaging machines H-200", de MESPAC, 9.719-2001 (de 2001) (D3);



- Documento 5) catálogo "Horizontal packaging machines H-280", de MESPAC, 44.913/2001 (D4);
- Documento 6) solicitud de patente europea EP 0661208 A1, publicada el 5dejuliodel995(D5);
- Documento 7) solicitud de patente japonesa JP 6048401, publicada el 22 de febrero de 1994(D6);
- Documento 8): solicitud de patente española ES 2.130.929 existe patente europea equivalente con el nº.EP 0800 994 publicada el 15 de octubre de 1997 (único tenido en cuenta por el examinador de la OEPM) (D7)
- Documento 9). copia de documentación relativa a la venta de una máquina envasadora horizontal simplex de fecha 15 de abril de 2002. realizada por VOLPACK a la empresa alemana MARKE FINE FOODS/ELSDORFER FEINKOST a través de la intermediaria BBV erpackungsmaschinen (D8).

De tales documentos, indicó BOSSAR en su contestación a la reconvención, sólo constan traducidos tres: los señalados como documentos 4, 5 y 9, por lo que propugnaba la ausencia de valor probatorio del resto de ellos, no traducidos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 144 LEC .

La traducción del resto de tales documentos, como ya se ha dicho, fue incorporada al dictamen pericial del Sr. Roque , como documentación examinada por este perito para emitir su parecer, conforme prevé el art. 336.2 LEC .

Debe advertirse, de un lado, que los documentos 4 y 5 (los catálogos reseñados) están redactados, entre otros idiomas, en español, por lo que debieron ser considerados y valorados a estos efectos.

Respecto de los documentos 2, 3, 6, 7 y 8, al no haberse aportado inicialmente su traducción, tal como ordena el art. 144 LEC , se perjudicó el derecho de defensa en la contestación a la reconvención. No obstante, en la medida en que tales documentos: se aportaron con la demanda; su contenido y significación fue rebatida, pese a todo, en el escrito de contestación; su traducción se incorporó al dictamen del Sr. Roque , de modo que forman parte del mismo como soportes documentales analizados por el perito en su juicio de actividad inventiva (art. 336.2 LEC); fueron también analizados por la perito de la actora Sra. Lourdes en su segundo dictamen; e incluyen gráficos y dibujos de máquinas en mayor o menor medida interpretables por un experto en la materia, procederemos a tomarlos en consideración.

III) Especial problemática ha planteado el documento nº 9 antes señalado, que la sentencia considera como integrante del estado de la técnica a la fecha relevante, en contra de la posición de la actora BOSSAR, que ofreció argumentos (reiterados en la oposición al recurso) para excluirlo de la valoración probatoria por no acreditar la previa divulgación de la máquina a que se refiere este documento, ni que ésta reuniera las características que se alegan por MESPAC.

El documento, que está parcialmente traducido, consiste en una confirmación de pedido datada el 15 de abril de 2002 (con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la patente, que lo fue el 24 de abril de 2002), relativa a una máquina envasadora de VOLPACK, que efectúa la empresa alemana BBV (antes citada) para otro cliente final, Elsdorfer Feinkost, firmado por el Sr. Gervasio , de BBV. A esta documentación se adjuntan dos planos: uno, que aparece en hoja suelta antes que la orden y confirmación de pedido, con la fecha de 6 de febrero de 2002, y sin firma o rúbrica en la casilla de "verificado"; y otro, al final de la documentación, que lleva fecha de 16 de mayo de 2002, con una fábrica en la casilla de verificación. En el primer plano consta como cliente MarKe Fine Foods y en el segundo Elsdorfer Feinkost y entre uno y otro plano hay diferencias según advirtió la perito Sra. Lourdes .

Don. Gervasio de BBV. declaró en el acto del juicio y manifestó que como intermediario en la venta de este tipo de maquinaria, ofreció la maquina de VOLPACK, modelo SP-170, simplex, a Marker Fine Foods, pero que finalmente vendió a Elsdorfer Feinkost la máquina que refleja el segundo plano.

Para la sentencia apelada, este documento es el que define el estado de la técnica más próximo, y de acuerdo con los dictámenes y explicaciones de los peritos Roque y Lourdes la máquina descrita en dicho documento, que produce el mismo tipo de envases a que se refiere la patente, reproduce el orden o secuencia de operaciones reivindicado en la R1, si bien no produce envases de dos en dos (no es dúplex), sino que se trata de una máquina simplex.

No obstante, es cierto que, teniendo en cuenta la proximidad de la orden de pedido (15 de abril de 2002) con la fecha de solicitud de la patente (24 de abril de 2002), se plantean serias dudas acerca de la previa divulgación de esta máquina y, por consiguiente de su consideración como integrante del estado de la técnica. Aceptando que el pedido o su confirmación se hiciera el 15 de abril de 2002, de lo que no hay constancia fehaciente es de que se adjuntara el primer plano (el que aparece en hoja suelta al principio), de fecha 6 de febrero de 2002. Debe tenerse presente que el segundo plano es, a estos efectos, irrelevante, ya que tiene fecha posterior a la solicitud de la patente. El origen y fecha de confección de ese primer plano no ha quedado clarificado; VOLPACK se



negó a aportar planos de su máquina F-22, que se correspondería con las máquinas SP-170 a tenor del informe del Sr. Justo , y no hay constancia fehaciente de que ese plano existiera en la fecha que indica.

Don. Gervasio afirmó en su declaración que cuando efectúa un pedido a VOLPACK no adjunta ningún plano y que ese primer plano es el que acompañó a la primera oferta a Marker Fine Foods y no guarda ninguna relación con la confirmación del pedido a VOLPACK, cuyo cliente final era Elsdorfer Feinkost. De ello deducimos que ese primer plano no acompañaba a la orden y confirmación de pedido que se aporta como documento nº 9, y no hay constancia de que fuera efectivamente divulgado con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente.

No obstante, tendremos en cuenta este documento en el análisis de la actividad inventiva, para ofrecer una solución más completa.

DÉCIMO. I) La patente, a la luz del estado de la técnica que describe (especialmente la patente europea EP 0800994 de VOLPACK), ofrece una regla técnica para:

1º) Resolver un problema conocido, identificado (en las máquinas conocidas que fabrican envases de fondo estable con tapón en la esquina), con la deformación de las láminas, lo que obliga a hacer continuos ajustes. Este defecto se produce por razón de la secuencia de fabricación que observaban tales máquinas en particular porque introducían la válvula antes de la separación física de los envases.

La solución a este problema se consigue por la patente con el orden o secuencia de elaboración que se reivindica en la R 1 (característica W). en síntesis porque la máquina patentada procede a introducir y soldar las válvulas en la esquina una vez realizada la separación de los envases mediante los cortes verticales.

Y 2º) Proporcionar una ventaja o mejora en la productividad de dichas máquinas al permitir la producción de envases de dos en dos, o bien, si se quiere, solucionar un problema de reducida productividad, ya que las máquinas conocidas a que alude la patente fabricaban envases de uno en uno (característica V). Esta mejora se consigue a partir del orden o secuencia de elaboración reivindicada, porque esta secuencia permite incorporar un grupo introductor de válvulas con un ancho reducido, lo cual facilita el montaje de dos o más grupos introductores en la correspondiente estación, logrando así que la máquina trabaje simultáneamente con dos o más envases.

II) La sentencia apelada, al admitir en el estado de la técnica a considerar una máquina como la que describe el primer plano del referido documento 9, que aunque sea simplex reproduce la misma secuencia de operaciones que la R1, considera que para un experto en la materia que conociera este tipo de máquinas la solución al primer problema sería evidente.

Por lo que respecta al segundo problema (la mejora de la productividad mediante la fabricación dúplex), la sentencia considera que la solución no era evidente, ya que no resulta (con evidencia) del documento del estado de la técnica más próximo, identificado con ese documento nº 9.

Tiene en cuenta la sentencia la opinión del perito Sr. Roque , según la cual este segundo problema no se resuelve en la R1, ya que la forma del grupo introductor de válvulas se reivindica en la R2, dependiente de la R1. Considera el Magistrado mercantil, contrariamente, que no es así ya que este segundo problema y su solución son planteados en la descripción; la R1 se refiere explícitamente a una máquina dúplex; y la forma de los grupos introductores de válvulas aparece descrita en las figuras 2 y 3, que han de servir para interpretar las reivindicaciones.

MESPAC, en su recurso, rebate este criterio por entender que el Sr. Magistrado ha interpretado erróneamente la R1. Sostiene la apelante que la solución al segundo problema (la ventaja o mejora proporcionada por la característica dúplex en la máquina patentada) viene determinada por la secuencia de elaboración de los envases que recoge la R1, no así por la forma y elementos del grupo introductor de válvulas, que es el objeto de la R2. Es decir, que la forma y elementos del grupo introductor de válvulas, que se contiene en la R2, no es lo que determina que la máquina sea dúplex, sino que dicha característica se consigue a través de la secuencia caracterizadora contenida en la R1. En consecuencia, si el primer y el segundo problema se solucionan en los términos de la R1, por razón de la secuencia reivindicada, y si esta secuencia, como admite la sentencia está anticipada en el estado de la técnica la R1 carece de actividad inventiva.

III) A nuestro modo de ver en interpretación de la R1 teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, la mejora de la productividad que representa la característica dúplex es lograda por la invención (R1). mediatamente, a partir de la secuencia de operaciones que reivindica, pero esta secuencia, por sí sola, no determina que la máquina sea o trabaje en dúplex, es decir, no consigue por sí sola la solución al segundo problema, sino que además es necesario configurar una estación de introducción y soldado de válvulas adecuada para operar simultáneamente sobre dos envases. La invención radica aquí en que el orden o secuencia reivindicada, además de evitar las deformaciones de las láminas, permite o facilita la incorporación de una configuración



dúplex que opera en la estación de introducción y soldado de las válvulas. En este sentido, y al margen de que la R2 defina un modo particular de realización de dicha estación en lo que respecta a los grupos introductores de válvulas, la R1 reivindica una fabricación en dúplex y comprende, como elemento funcional, un grupo introductor de válvulas (21; y figuras 2 y 3), que, por reivindicarse una configuración dúplex, necesariamente opera sobre dos envases de forma simultánea, en el ámbito de protección de la R1.

Lo que hace posible esta operativa es, en efecto, el orden o secuencia de operaciones; así, dice la descripción que la secuencia que se reivindica permite (además de solucionar el problema de la deformación de las láminas), que "la máquina pueda trabajar con dos o más envases, sin que haya interferencias entre los mecanismos colocadores de válvulas o elementos de cierre". Pero la secuencia, por sí sola, no determina la característica dúplex, sino que la permite, siendo necesario para ello el uso de un introductor de válvulas que, ocupando un espacio reducido, inferior al ancho del envase, las aplica o dispensa de dos en dos, simultáneamente. Si acudimos al texto de la descripción, comprobamos una descripción funcional de este grupo introductor, el cual "tiene un ancho reducido, deforma que la trayectoria curva y descendente descrita por la válvula desde que es recogida del dispensador hasta que es introducida en el envase, se realiza por encima del sobre y sin sobrepasar el ancho del mismo. Esta característica permite montar dos o más grupos introductores cuando la máquina trabaje simultáneamente con dos o más envases" (col. 3, lin. 9-16).

En este sentido, la perito Sra. Lourdes dictamina (pág. 10 de su segundo dictamen) que "a pesar de que eran conocidas en la fecha de solicitud de la patente máquinas dúplex para envases de fondo estable (aunque probablemente no con aplicación de válvula en la esquina, como resulta del análisis realizado en el apartado anterior, en que no hay ninguna máquina concreta), existe una dificultad técnica para diseñar una estación de inserción y soldado de válvulas en esquina en una máquina dúplex, debido a la necesaria ocupación de espacio de cada dispositivo de inserción de válvulas en la dirección del avance de los envases en la máquina (en la figura I de la patente EP 0800994 de Volpack, por ejemplo, se puede apreciar que el dispositivo ocupa el espacio de dos envases). En consecuencia, para lograr la integración se debe configurar el dispositivo de inserción de válvulas de un modo particular".

Así mismo, el perito de designación judicial Sr. Bartolomé confirme que, en la secuencia que la patente da por conocida, al estar las bolsas unidas entre si y teniendo en cuenta el tipo de dispositivos de introducción utilizados hasta la fecha, no queda entre ellas espacio suficiente para instalar dos de dichos dispositivos para la introducción de válvulas simultáneamente y, por tanto, no sería posible la producción dúplex de las bolsas. Este inconveniente queda paliado (por la patente) al realizar la introducción y soldado de la válvula una vez realizadas las soldaduras verticales y separadas de las bolsas, con lo cual se amplía el espacio disponible, siempre y cuando se utilice un dispositivo de introducción adecuado (f. 680).

La invención (hablamos de la 1I) radica, por tanto, en el orden o secuencia reivindicado (solución al primer problema) y en que ese orden o secuencia permite mejorar la productividad mediante la incorporación de un dispositivo introductor de válvulas de anchura reducida que trabaja simultáneamente sobre dos envases (solución al segundo problema), solventando así el inconveniente de reducida productividad que presentan las máquinas que la patente da por conocidas [en las que "los dispositivos empleados para posicionar las válvulas o elementos de cierre en los envases requieren un espacio muy elevado, por lo [que] solo pueden confeccionar los sobres de uno en uno, con lo que la productividad alcanzada es muy reducida" (2, 1, 54- 59)].

La cuestión afectante a la actividad inventiva estriba en determinar si, a la luz del estado de la técnica a la fecha de solicitud de la patente y del conocimiento general común, resultaba evidente para un experto en la materia, como solución a los problemas descritos, no sólo el orden o secuencia reivindicado, sino también que esa secuencia permitía una mejora en la producción, mediante un dispensador de válvulas adecuado que opera simultáneamente con dos envases.

IV) El perito Sr. Roque , tras analizar los documentos mencionados (documentos 2 a 9 de la demanda de reconvencción) en cuanto integrantes del estado de la técnica, concluye que la R1 carece de actividad inventiva a la vista de los documentos 5 (D4), 6 (D5), 7 (D6), 8 (D7) y 9 (D8), ya que la combinación del documento 5 (D4) con uno cualquiera de los restantes proporciona las características reivindicadas de una máquina horizontal de fabricación y llenado de envases flexibles de fondo estable que opera simultáneamente sobre dos envases, introduciendo en cada envase una válvula de cierre en una de sus esquinas superiores tras soldado y separación de los envases.

Este perito considera que la característica dúplex que recoge la R1 (característica V) se hallaba ampliamente divulgada en el mercado, por lo que la implementación de una máquina simplex a dúplex era evidente para el experto: "no cabe ver actividad inventiva en transformar la línea con unidades operativas que actúen de manera simultánea y coordinada sobre dos envases". En cuanto a la característica del determinado orden o



secuencia de operaciones de fabricación (característica W) concluye la evidencia de la solución a partir de la combinación de elementos conocidos en el estado de la técnica.

Deben tenerse en cuenta a estos efectos las diferencias entre las enseñanzas y realizaciones que muestran tales documentos, y el contenido caracterizante de la R1, como resulta del dictamen del Sr. Roque y advierte no mismo la perito Sra. Lourdes :

Los documentos 2, 3, 4 y 5 (catálogos antes reseñados, que el perito Roque enumera como D1, D2, D3 y D4) describen vanos modelos de máquinas que fabrican envases flexibles de fondo estable, pero en las que no existe etapa de corte en ángulo en la esquina superior ni introducción de válvula: es decir, no fabrican el tipo de envases a que se refiere la R1 y por ello, no observan la secuencia de operaciones que en dicha reivindicación se describe. Estas máquinas tampoco presentarían el problema de deformación de las láminas.

Es cierto que los documentos 3 y 4 incorporan dibujos de un envase con tapón en la esquina, y que el documento 5 presenta como opcional la característica de "aplicador para tapón lateral". Es decir, parecen anunciar la posibilidad de que la correspondiente máquina pueda fabricar dicho tipo de envases, pero no se especifica de qué modo ni se alude a la secuencia de operaciones que observaría la correspondiente máquina para fabricar este tipo de envases.

El documento 6 (D5; patente EP 0661208) describe distintas realizaciones de máquinas de envasado para envases de fondo estable, con distintos tipos de tapones o válvulas, siendo la figura 20 la que presenta más características en común con la R1, pero no presenta un corte en ángulo (ni por tanto válvula en la esquina), la secuencia de operaciones es diferente a la reivindicada y además la máquina no es dúplex.

El perito Sr. Roque apunta que de su texto (col. 2, lin. 20-27) y de la figura 3 (que muestra un envase flexible de fondo estable con tapón en la esquina) resulta que esta patente da por conocido en el estado de la técnica el método de colocar el tapón en la esquina del envase ya formado, antes de llenarlo por su abertura superior.

No obstante, admitiendo que el dibujo muestra un envase de fondo estable con válvula en la esquina, de la lectura de la descripción no vemos especificada ninguna secuencia de fabricación. Lo que explica este pasaje de la descripción es que para aumentar la productividad en lo que respecta a la velocidad de llenado, se ha adoptado un método en el que se abre el envase en su parte superior, además del tapón de salida, y esta parte abierta se cierra después de haberse llenado el envase, pero este método presenta inconvenientes porque el volumen del tapón de salida causa un problema en el procedimiento de suministro (llenado) a la bolsa autoportante y porque el tapón de salida no puede formarse en la parte superior central del envase, y la forma del envase está limitada. "La figura 3 -dice más adelante la descripción, pág. o col. 14, lin. 18-19- muestra una vista lateral de una bolsa autoportante convencional que tiene un tapón de salida ", sin dar relevancia ni ofrecer especificaciones sobre la secuencia de fabricación. Y, como se ha dicho, no se alude a la fabricación en dúplex.

El documento 7 (D6), que es la patente japonesa JP 6048401, describe una máquina no lineal sino rotativa (las etapas se suceden en círculo) para llenar y cerrar envases con tapón en la esquina. Pero esta máquina trabaja sobre envases preformados, es decir, no fabrica el envase completo y, por ello, no precisa de la fase de separación física de los envases. No contempla la secuencia de la R1 no da lugar al problema de deformación de las láminas, y no es duplex.

El documento 8 (D7). EP 0800994. de VOLPACK (ES 2.130.929), es el contemplado en la propia patente que se analiza y tenido en cuenta por la OEPM al examinar los requisitos de patentabilidad. Las diferencias entre la máquina que describe y las características que reivindica la R1 se exponen en la Descripción de la patente aquí cuestionada. Es la máquina que representa el problema de las deformaciones en las láminas y de reducida productividad por fabricar envases de uno en uno.

El documento 9 (la confirmación de pedido de la máquina SP-170 LIF fabricada por VOLPACK para el cliente alemán a través de la entidad BBV), por las razones antes expuestas (Fundamento noveno III), no consideramos que formaba parte del estado de la técnica a la fecha relevante. En cualquier caso, haría referencia a una máquina simplex (hecho indiscutido), en la que el tamaño del introductor de válvulas descrito no permitiría colocar dos tapones simultáneamente en dos envases (explicaciones de la perito Sra. Lourdes).

V) A la hora de valorar ese material a los efectos de analizar el requisito de la actividad inventiva, hemos de tener en cuenta las diferencias señaladas y que, como advierte la Sra. Lourdes , si bien a la fecha de solicitud de la patente eran conocidas máquinas dúplex para fabricar envases de fondo estable, no obstante:

a) En ninguno de los documentos analizados se describe una máquina dúplex para fabricar envases de fondo estable con tapón en la esquina.

b) En aquellos documentos que parecen anunciar la posibilidad de fabricar en dúplex envases de fondo estable con tapón en la esquina no se especifica de qué modo, ni por tanto la secuencia de operaciones.



c) Y en aquellos en los que explícitamente se describe un proceso en el que se coloca la válvula sobre los envases ya separados, la secuencia de elaboración presenta diferencias con la R1.

Constatado esto, es relevante lo que indica la perito Sra. Lourdes : "existe una dificultad técnica para diseñar una estación de inserción y soldado de válvulas en esquina en una máquina dúplex, debido a la necesaria ocupación de espacio de cada dispositivo de inserción de válvulas en la dirección de avance de los envases en la máquina", de modo que "para lograr la integración se debe configurar el dispositivo de inserción de válvulas de un modo particular". Prosigue dictaminando que el experto en la materia que se propusiera resolver el problema descrito, al que se enfrenta la patente (proporcionar una máquina envasadora que permita aumentar la productividad en la fabricación de envases flexibles de fondo estable con válvula en la esquina, y que consiga ese objetivo trabajando sobre dos envases al mismo tiempo y evitando la deformación de las láminas como efecto de la inserción de las válvulas) no encuentra ninguna enseñanza en el estado de la técnica que le induzca a adoptar la solución de la patente, es decir: una máquina dúplex con la secuencia particular de operaciones reivindicada. Así aunque el experto decidiera aplicar las enseñanzas de uno de estos antecedentes a una máquina como la del estado de la técnica más próximo (la EP 0800994 de VOLPACK, que cita la patente de BOSSAR), no llegaría (con evidencia) a la secuencia de operaciones reivindicada, y además tendría que superar la dificultad de colocar dos dispositivos de inserción de válvulas en un espacio reducido, ya que ningún documento del estado de la técnica divulga un aplicados de válvulas que se puede colocar en una máquina duplex.

Recordamos que, según hemos estimado al interpretar el alcance de la R1, la solución que ofrece a los problemas que expone no radica sólo en una determinada secuencia de fabricación, que por sí sola evitaría la deformación de las láminas (el primer problema), sino que, al mismo tiempo, enseña que gracias a esa secuencia se logra una mejora en la productividad al permitir configurar un dispensador de válvulas de espacio reducido que opera simultáneamente sobre dos envases (segundo problema), y todo ello dentro de la R1 que, insistimos, reivindica una secuencia en la que las operaciones de elaboración se efectúan simultáneamente sobre dos envases.

En consecuencia, no cabe apoyar la evidencia del invento en el hallazgo, tan sólo, de la secuencia, sino que debe demostrarse así mismo que resultaba evidente que esa secuencia permitía lograr la mejora en la productividad ya que merced a ella un dispositivo con las condiciones adecuadas puede trabajar en dúplex. Y tal evidencia, referida a uno y otro extremo, no se desprende del dictamen del perito Sr. Roque , que no llega a explicar sus fundamentos. No se trata de una mera yuxtaposición de elementos conocidos que no consiguen un funcionamiento distinto al que por separado tenían, sino que proporcionan un resultado nuevo y, por lo que nos parece, con base en el dictamen Lourdes , inventivo.

Aun considerando el plano que incorpora el documento 9, el criterio de la perito Sra. Lourdes es que del mismo no resulta con evidencia la solución que ofrece la patente. La actividad inventiva de la patente, manifestó en el juicio la citada perito, con criterio que compartimos, no estriba sólo en el orden de las operaciones sino en que con ese orden la máquina reivindicada es dúplex, y el hecho de hacer la máquina dúplex no es evidente a partir de ese documento, en el que el introductor de tapones es demasiado ancho y grande para poner dos, uno al lado del otro y así introducir dos tapones a la vez. Esa era la dificultad descrita en la patente y que se resuelve con el orden de operaciones reivindicado y con un introductor de válvulas que ocupa un espacio reducido para colocar dos tapones simultáneamente; "ningún documento de la técnica anterior explica al experto cómo puede introducir dos tapones a la vez; necesita una actividad inventiva para llegar a esa solución".

Este criterio, en atención a cuanto se ha expuesto en orden al alcance del ámbito de protección de la R1, es el que estimamos adecuado. Pese a que el perito Sr. Roque afirme que el experto en la materia pudo alcanzar la solución reivindicada (R1) sin esfuerzo inventivo combinando características de estos documentos, concluir la evidencia de la solución reivindicada resulta muy aventurado (y debe evitarse, como hemos dicho, un análisis ex post), cuando esa solución no sólo implica una secuencia de operaciones determinada para fabricar el tipo de envases tantas veces repetido (con tapón en la esquina) a fin de superar, así, el problema de deformación de las láminas, sino también que ese orden secuencial permite trabajar en duplex con un sistema introductor de válvulas adecuado, con lo que se mejora la productividad de la máquina.

Sobre la infracción por equivalencia

DÉCIMO-PRIMERO. Como indica la sentencia apelada, para apreciar la infracción de la R1 es necesario que la realización cuestionada incluya o reproduzca todos los elementos o características de dicha reivindicación, bien por identidad o bien sustituyéndolos por otros equivalentes.

I) La diferencias



Tal como resulta de los dictámenes periciales obrantes en autos, y en tales términos quedó establecido el debate de la infracción por equivalencia, la máquina denunciada como infractora (H-260 FED dúplex, para la fabricación y llenado de envases flexibles de fondo estable con válvula o tapón en la esquina superior), reproduce la misma secuencia reivindicada por la R1 y es dúplex, pero presenta las siguientes diferencias con respecto a la R1:

1º) No existen en la máquina de MESPACK los conos de soplado para asegurar la apertura de los envases (característica O en la sistematización de elementos que se ha recogido en el Fundamento Tercero.IV). A diferencia de la R1, en la máquina de MESPACK, una vez soldado el tapón al envase, éste se vuelve a abrir en una estación independiente de apertura, en la que se abre el envase por su parte superior e inferior mediante unas ventosas.

2º) No hay en la máquina de MESPACK dos estaciones de soldadura superior (característica S), sino una.

La sentencia apelada, con suficiente motivación, consideró que (1º) las ventosas dispuestas en la máquina de MESPACK son equivalentes, en atención a su función, a los conos de soplado; y (2º) suprimir una estación de soldadura superior del envase no modifica el resultado (cerrar el envase por la parte superior), por lo que es equivalente (en este sentido se pronunciaron los peritos Lourdes y el de designación judicial, Sr. Bartolomé), y, además, existen máquinas H-260 FED dúplex de MESPACK que reproducen la doble estación de soldadura, como está acreditado en autos.

MESPACK combate en su recurso el criterio del Juez acerca de la equivalencia de los conos de soplado que comprende la R1 con respecto al grupo de ventosas de la máquina controvertida, y en este sentido ataca la apreciación de infracción. Pero nada menciona acerca de la equivalencia o no equivalencia entre la característica (2º) referida a la (doble/única) estación de soldadura superior, por lo que hemos de entender que la apelante, ya en esta instancia, acepta el razonamiento judicial sobre este extremo, que, habiendo sido controvertido en la primera instancia, ha dejado de serlo desde el momento en que la parte demandada-apelante no impugna el fundamento de la infracción con base en esta diferente característica (además de que el perito de designación judicial Sr. Bartolomé confirmó la equivalencia hay que añadir que, como constató el perito Lourdes en las fotografías de la máquina H-260 FED que aparecen en el catálogo de MESPACK que el perito obtuvo en la feria de Barcelona- anexo al primer dictamen, y en el catálogo de MESPACK que esta perito aporta en el segundo dictamen -anexo A-, se puede ver que la máquina presenta dos estaciones de soldadura superior, también BOSSAR aportó en la audiencia previa -documento 17- una copia del catálogo de MESPACK obtenido de su página web en cuya pág. 15 se puede apreciar que la máquina H-260 FED tiene dos estaciones de soldado y no una, como se indica en la contestación a la demanda; y estos hechos no han sido controvertidos).

II) Los conos de soplado y tesis sobre su función

La máquina patentada comprende, en la estación de introducción y soldado de la válvula, unos conos de soplado (20) para (indica la R1 y la Descripción) "asegurar la apertura de los envases". Estos conos de soplado, que actúan en la referida fase de soldado de la válvula, son denominados también, en la realización preferente, conos de apertura, que están destinados a alojarse en la zona superior del envase, "impidiendo el cierre del mismo durante el soldado de la válvula" (columna 2, líneas 67, col. 3, líneas 1-2 y col. 4, lin. 31-34). Seguidamente a la actuación de los conos de soplado durante la soldadura del envase, éste pasa a la estación de llenado, donde se procede a la dosificación por la abertura superior del envase.

En la máquina de MESPACK no existen estos conos de soplado. De acuerdo con los dictámenes periciales, una vez soldado el tapón al envase, éste se vuelve a abrir en una estación independiente mediante unas ventosas, procediéndose seguidamente al llenado por su parte superior. Es decir, para asegurar que el envase se abra o esté abierto al llegar a la estación de llenado, previamente a ésta, se dispone de un grupo de ventosas, superiores e inferiores, que abren el envase para poder dosificar en su interior en la siguiente estación.

Para el perito Sr. Roque (y en la misma línea el perito Sr. Eusebio), en la máquina patentada la función de los conos de soplado es impedir el cierre del envase durante el soldado de la válvula; una vez soldada la válvula al envase, el cono de soplado, puesto que está asociado al grupo inductor de válvulas, no seguiría introducido en el envase hasta llegar a la estación de llenado. De modo que dichos conos únicamente garantizan, tal como se observa a partir de la descripción y los dibujos, que los envases no se cierren durante la soldadura de la válvula, pero no que el envase se mantenga abierto hasta la estación de llenado.

Para este perito, puesto que la máquina de MESPACK carece de conos de soplado y no se ha sustituido por ningún otro elemento, la operación de introducción y soldado de válvulas se realiza en condiciones diferentes, sin que se impida en ningún momento el cierre del envase durante la soldadura, por lo que no puede haber infracción por equivalencia.



La perito Sra. Lourdes dictaminó que la función de los conos de soplado en la R1 no es propiamente la de mantener abierto el envase durante la soldadura, sino asegurar que el envase esté abierto cuando llega a la estación de llenado.

Como se aprecia en la figura 1 -expone la perito-, los conos de soplado están situados a continuación de un grupo de ventosas (171 "para la recogida y apertura superior de los envases", por lo que la función de los conos no es abrir el envase para introducir la válvula, pues esta función de los conos no es abrir el envase para introducir la válvula, pues esta función la hacen estas ventosas. Una vez que la válvula se ha introducido (en el envase abierto por la ventosas) no parece que haya ninguna necesidad de mantener el envase abierto durante la soldadura. Por el contrario, a continuación de los conos de soplado (20) se encuentra la primera estación de llenado (23), y con esta configuración la función de los conos es precisamente que el envase esté abierto cuando llega la estación de llenado.

La función que realiza la variante de MESPAC -concluye-consistente en añadir una estación para la apertura de los envases después del soldado de las válvulas, es la misma que realizan los conos de soplado reivindicados, y ambos elementos son técnicamente equivalentes.

Este fue el criterio que acogió la sentencia apelada (Fundamento 47) la función de los conos de soplado consiste en procurar que los envases, previamente abiertos con aquellas ventosas, no se cierren durante la soldadura de la válvula y así lleguen abiertos a la estación de llenado en la fase siguiente, lo cual es coherente con el texto de la Descripción ("unos conos de soplado para asegurar la apertura de los envases"), y en este sentido alude la sentencia a la "función real" de tales conos, que es mantener abiertos los envases durante la soldadura para garantizar que continúen abiertos en la estación de llenado.

La misma función -concluye la sentencia- la realizan las ventosas en la máquina de MESPAC, obteniendo el mismo resultado con unos medios conocidos en el estado de la técnica, de modo que se aprecia la equivalencia de la alternativa.

III) La función de los conos de soplado y la equivalencia de la variante en la máquina de MESPAC

Tal como ha quedado configurado el debate, para determinar la posible infracción por equivalencia es necesario fijar, mediante la pertinente interpretación, la función que desempeñan los conos de soplado en la invención.

Como se ha visto, para el perito Sr. Roque (en la misma línea que el perito Eusebio), la función de los conos de soplado en el funcionamiento de la invención, según resulta del texto de la patente, es la de impedir que el envase se cierre durante la soldadura de la válvula, sin que la patente describa ningún medio utilizado para asegurar la apertura del envase por su parte superior cuando llega a la estación de llenado. En su declaración oral este perito se pregunta cual es el medio que prevé la patente para conseguir este resultado (es decir, que el envase esté abierto al llegar a la fase de dosificación).

La perito Sra. Lourdes lo explica: los conos de soplado actúan en la fase de soldadura de la válvula (introduciendo aire en el interior del envase) y de este modo aseguran que el envase llegue a la estación de llenado, inmediatamente siguiente en la operativa de la máquina, abierto por su parte superior para proceder así a la dosificación.

Esta explicación, que constituye una interpretación de la reivindicación conforme a la descripción y los dibujos, es razonable e incluso insoslayable, ya que la patente no describe que exista ningún problema para asegurar la apertura del envase en la fase de llenado una vez que han actuado los conos de soplado en la fase de soldadura de la válvula, y ha de recordarse que en la R1 se mencionan "unos conos de soplado (20) para asegurar la apertura de los envases", apertura que (como se admite por todos los peritos) se hace necesaria para proceder al llenado de los envases, no siéndolo para proceder al soldado de la válvula. En este sentido, tal como advierte la sentencia, los conos actúan en la fase de soldadura de la válvula, y así se logra que lleguen abiertos a la fase siguiente, de llenado. Y esta conclusión no es contraria ni se aparta de la Descripción, ni siquiera cuando en ella se dice que los conos de soplado (o conos de apertura en la realización preferente) impiden el cierre del envase durante el soldado de la válvula, porque resulta claro que al hacerlo aseguran la apertura del envase, que es lo que se persigue de cara a la fase siguiente, de llenado o dosificación.

Lo esencial es asegurar la apertura del envase al llegar a esta estación o fase y así es admitido por el perito Sr. Roque y descrito por la perito Sra. Lourdes (en su primer dictamen) en una máquina de este tipo se trata de asegurar que los envases están abiertos por su parte superior cuando llegan a la estación de llenado (y añade que cualquier elemento que realice la función de asegurar la apertura de los envases debe considerarse equivalente a los conos de soplado).



Hemos de tener en cuenta también el criterio del perito de designación judicial Sr. Bartolomé (dictamen a ff. 654-ss), que constata que los conos de soplado, en el funcionamiento de la invención, actúan hinchando la bolsa y facilitando así su llenado, si bien lo hacen en la estación de soldadura de la válvula (f. 684); que la misión de los conos de soplado es impedir que se cierre la bolsa durante el soldado de la válvula y "abrir totalmente la bolsa para facilitar el llenado de la misma. En la etapa siguiente se procede al llenado de la bolsa que se ha mantenido abierta " (f. 695), Y que la diferencia entre ambos sistemas estriba en que, antes del llenado, la bolsa de BOSSAR permanece abierta por la acción anterior de los conos de soplado, mientras la de MESPACK se abre por la acción de dos ventosas (f. 696), siendo conocidos ambos sistemas en el estado de la técnica a fecha de 24 de abril de 2002.

Dicho lo anterior, hemos de concluir la equivalencia de acuerdo con los criterios o test que hemos aplicado en otras anteriores sentencias, habida cuenta que:

a) La función que la patente asigna a los conos de soplado es la de asegurar que la bolsa llegue abierta a la estación de llenado (lo que viene a ser lo mismo que impedir que se cierre durante el soldado de la válvula), y esa función es realizada en la máquina de MESPACK por medio de unas ventosas que abren el envase después del soldado de la válvula, lo cual no altera el funcionamiento de la invención, porque consigue el mismo resultado. La variante, por tanto, proporciona en la práctica el mismo resultado que el elemento reivindicado dentro del funcionamiento de la invención.

b) la alternativa que presenta, en este concreto aspecto, la máquina de BOSSAR. era obvia o resultaba con evidencia para el experto medio en la materia que leyera la patente en la fecha de su publicación, como advierte la perito Sra. Lourdes y el perito de designación judicial Sr. Bartolomé (para ambos, los dos sistemas, conos de soplado y ventosas, eran conocidos en el estado de la técnica, así como su función).

Se ha dejar constancia aquí que el perito Sr. Roque fundamentaba la inexistencia de infracción por equivalencia en que las ventosas no desempeñan la misma función que los conos de soplado. Pero una vez sentado que cumplen la misma misión en el funcionamiento de la máquina, sin alterarlo, dicho perito no fundamenta la inexistencia de equivalencia por no tratarse de una alternativa obvia. Advertimos, además, que las ventosas son un medio conocido para abrir los envases y trasladarlos de una estación a otra, porque, de hecho, tanto la máquina patentada como la máquina de MESPACK utilizan ventosas para esta función: así, en la máquina patentada se ha utilizado un grupo de ventosas (17) para la recogida y apertura superior de los envases separados por los grupos de tijera (característica M), al igual que en la máquina de MESPACK, según resulta de los dictámenes periciales.

c) El experto medio en la materia que leyera la patente, dados los términos de la reivindicación, no habría entendido que el titular quiso que la sujeción al sentido estricto de tales términos, aquí con respecto al uso de los conos de soplado, fuera un requisito esencial de la invención.

Se ha de tener en cuenta que los conos de soplado no influyen en el orden o secuencia de las operaciones ni determinan la configuración dúplex, ni, en fin, solucionan un problema existente en el estado de la técnica. Por ello, son reivindicados por su función, mas no porque los medios concretos para realizarla hayan de consistir precisa y necesariamente en unos conos de soplado.

De acuerdo con el dictamen del perito Sr. Bartolomé : ninguna afirmación en la patente indica que los conos de soplado solucionen ningún problema técnico relativo a la apertura de los envases, por lo que, en consecuencia, se ha de considerar que se admite como posible la utilización de otros sistemas para asegurar la apertura de los envases (f. 685). Indica así mismo que la función de los conos de soplado podría ser realizada por otro tipo de mecanismo o dispositivo, como por ejemplo unas ventosas que, aunque alterarían la composición de la máquina, no impedirían el funcionamiento de la invención (f. 695). Y que los conos de soplado no son la solución del problema técnico que se pretende solucionar con la invención, sino parte de los mecanismos que se utilizan para ello, y por tanto pueden ser sustituidos por otros mecanismos que realicen la misma función (f. 697).

Por último, ya se decía en la demanda, y no ha sido desvirtuado, que en la página web de MESPACK constan ofertadas máquinas envasadoras de las reputadas infractoras con "tres modos de apertura simultánea de sobre: mediante ventosas por vacío, soplado y a través de un sistema mecánico (documento 4), y así volvió a justificarse en el acto del juicio mediante la aportación de impresiones de la web de la empresa demandada.

Procede por todo ello confirmar el criterio de la sentencia apelada.

La indemnización

DÉCIMO-SEGUNDO. I) En la demanda se reclamó el perjuicio, es decir, la ganancia dejada de obtener, causado por la actividad infractora, consistente en la fabricación y comercialización de las máquinas a las que se ha



hecho referencia (H-260 FED dúplex que produce envases flexibles de fondo estable con válvula o tapón en la esquina superior). A los efectos de su cuantificación, la parte actora optó por el criterio que establece el art. 66.2.c) LP, esto es, la llamada regalía hipotética: el precio que MESPACK hubiera debido pagar a la titular de la patente por la concesión de una licencia que le permitiera llevar a cabo su explotación.

Dispone el dicho precepto que: "2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

"b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento".

II) En los dictámenes periciales obrantes en autos, de los economistas Sr. Sergio (aportado por la demandada, ff. 327-ss) y Sr. Eulalio (de designación judicial, ff. 704-ss), queda constatado que MESPACK ha fabricado y vendido seis máquinas de las consideradas infractoras (H-260 FED dúplex para producir envases con tapón en la esquina), por un importe total de 2.233.152,47 euros.

Para la fijación de la regalía o royalty, a modo de porcentaje aplicable al precio de venta de tales máquinas, adquirió especial relevancia en el debate la previa determinación del margen de explotación o ganancia correspondiente a MESPACK para, teniendo en cuenta este factor, establecer a su vez el porcentaje que como precio (regalía, canon o royalty) correspondería a la titular de la patente.

La sentencia acogió los criterios de fijación del porcentaje de regalía que la actora interesó en la fase de conclusiones: partiendo del método de determinación del margen de explotación utilizado por el perito Don. Sergio, pero corrigiendo el criterio pericial, el Sr. Magistrado consideró que, a efectos del cálculo de dicho margen, no debían computarse los costes fijos (filas 7, 10 y 17 del anexo II de dicho dictamen, esto es: gastos de personal de estructura, dotaciones y provisiones, y resto de gastos de explotación). Descontados estos costes, resulta un margen de beneficio obtenido por MESPACK por la venta de dichas máquinas por importe de 673.195 euros, que representa un 30,29 % del precio de venta. A partir de este margen así establecido, fija la sentencia un royalty del 9% al que añade otro 10% en atención a los siguientes factores se trata de una licencia impuesta en el precio de venta no se repercute el royalty no se conceden licencias en el sector, y atendido el perjuicio que supone al producto de la titular de la patente. Aplicando ese 19% sobre el precio de venta total de las seis máquinas resulta la cantidad de 424.298 euros, a cuyo pago se condena a la demandada.

III) En su recurso, MESPACK: (a) alega que no se ha probado el perjuicio ni la disminución de resultados como consecuencia de la infracción, ni tampoco se ha probado una relación de causalidad entre los supuestos perjuicios y la infracción; y (b) impugna la determinación del porcentaje de la licencia.

DÉCIMO-TERCERO. Sobre la existencia del perjuicio

I) Ha quedado acreditado que la demandada ha fabricado en España y comercializado en el mercado extranjero seis máquinas que se han reputado infractoras (H-260 FED dúplex con tapón en la esquina), vulnerando el derecho de exclusiva que confiere la patente (art. 50.1. a LP), por lo que la titular está en condiciones de ejercitar las pertinentes acciones en defensa de su derecho, entre ellas la de indemnización de los daños y perjuicios sufridos (art. 63.b LP), que comprenderá no sólo el valor de la pérdida padecida (daño emergente) sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho (lucro cesante) conforme establece el art. 66.1 LP, habiendo optado la titular, en lo que afecta a la fijación de la ganancia dejada de obtener, por el criterio de la regalía hipotética, como ya se ha dicho.

II) Ha precisado la jurisprudencia que la existencia de ganancias dejadas de obtener a raíz del acto infractor (lucro cesante) ha de ser en todo caso probada, bien que "no con mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión" (STS 2 de marzo de 2001, STS de 7 de julio 2005). Pero la exigencia de esa prueba es compatible con la posibilidad de apreciar su concurrencia "ex re ipsa", quedando satisfecha con la propia demostración del acto antijurídico en aquellos casos en que la conexión de éste con el perjuicio alegado permite apreciar, de acuerdo con las reglas de la lógica, que este último es consecuencia necesaria, lógica e indefectible de la acción ilícita. Se dice por ello que hay ocasiones en que los hechos hablan por sí mismos ("res ipsa loquitur") y que por tal razón no es necesario demostrar la realidad del daño (STS 10 de octubre de 2001, 21 de noviembre de 2000, 23 de diciembre de 2004), si bien tal doctrina no debe erigirse en regla general (como advierte la STS de 3 de marzo de 2004).



Probada la realidad de un perjuicio o ganancia dejada de obtener a causa de la violación de su derecho, generalmente a medio de un juicio de previsibilidad razonable, el titular podrá optar para la cuantificación de la pérdida por alguno de los parámetros previstos por el artículo 66.2 LP .

Con base en aquella doctrina, de todo punto lógica, que permite la constatación de un perjuicio "ex re ipsa", su existencia en este caso aparece con claridad, como una consecuencia indefectible del acto infractor, ya que, probado que la demandada ha fabricado y comercializado máquinas vulnerando el alcance objetivo de protección que confiere la patente, la titular ha optado por el criterio de la regalía hipotética, y es evidente que de haber respetado MESPACK el monopolio de la titular mediante la obtención de una autorización o licencia para explotar la patente. BOSSAR no la habría concedido gratuitamente, sino a cambio de una remuneración que constituye aquí precisamente la ganancia dejada de obtener por la titular, correlativa al ahorro de costes que el acto infractor ha reportado a su autor.

En este sentido, la STS de 9 de marzo de 2009 (STS nº 114/2009, RJ 2009/2795), con referencia al mismo criterio de cuantificación de los perjuicios que acoge la Ley de Marcas (la regalía hipotética), explica que la norma viene a establecer una ficción, la de considerar que el titular de la marca (aquí de la patente) estuvo en algún momento dispuesto, a cambio de una contraprestación, a autorizar al infractor la utilización o explotación de su bien inmaterial y, al fin, una medida indemnizatoria inspirada en las condiciones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados. El reconocimiento del derecho del titular -prosigue esta STS- a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por las dificultades que normalmente genera la necesidad de probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor. Se trata, al fin, de "un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - "manifestó non egent probatione "-. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 (RJ 1992\3316), 23 de febrero de 1.998 (RJ 1998/1164), 28 de septiembre (RJ 2001\8718) y 10 de octubre de 2.001 (RJ 2001/8794), 1 de junio de 2.005 (RJ 2005/5307), 5 de febrero de 2.008 (RJ 2008/4029), 2 y 4 de marzo de 2.009 " .

La relación de causalidad surge así de una manera lógica y necesaria, incluso aún cuando las máquinas se hayan vendido en el extranjero, porque la fabricación en España, con vistas a su comercialización en el mercado exterior, es un acto de explotación al que alcanza el ius prohibendi que confiere la patente (art. 50.1.a LP) de acuerdo con la protección territorial que dispensa, y para llevarlo a cabo (la fabricación en España) MESPACK precisaba la autorización de la titular de la patente, que no se hubiera otorgado gratuitamente.

No se trata, por tanto, de establecer si las máquinas que ha vendido MESPACK son ventas sustraídas a BOSSAR, es decir, si las hubiera realizado la titular de la patente de no mediar la actividad de la primera. Establecido, sin posibilidad de discusión, que MESPACK hubiera debido pagar a BOSSAR un precio o royalty que le permitiera fabricar en España para luego introducir en el comercio tales máquinas, la relación de causalidad con el perjuicio (ganancia dejada de obtener) es evidente, al identificarse con el precio de la licencia que MESPACK necesitaba para explotar la patente.

DÉCIMO-CUARTO. I) De los dictámenes periciales resulta que, durante 2005 y 2006, MESPACK ña vendido 13 máquinas H-260 FED, de las cuales seis son dúplex para la producción de envases con válvula de cierre en la esquina superior.

A estas seis máquinas que son las infractoras, quedó contraída la pertinente indemnización.

Como pusieron de manifiesto ambos peritos, la determinación del royalty resulta muy difícil en el caso debido a la inexistencia de antecedentes y referentes ya que en el sector no se opera con licencias, y tampoco BOSSAR ha concedido ninguna. De ahí que ambos peritos haya manejado factores indiciarios y bases estimativas más o menos certeras para concretar el precio de la licencia hipotética.

No existiendo referentes cobra especial importancia la previa determinación del margen de explotación obtenido por MESPACK por la venta de las máquinas infractoras. Determinado este margen puede fijarse, ya sea por estimación, un porcentaje de participación (royalty) a favor de la licenciante-titular de la patente, que es obvio que no podrá superar el margen de ganancia del licenciario, porque el régimen de licencia no puede traducirse en la transferencia al titular de la patente de toda la ganancia obtenida por el licenciario. En este sentido, el perito de designación judicial Don. Eulalio apunta (con base en artículos de ciencia económica referidos al sector) que una base de negociación para la distribución de ese margen entre el licenciante y el licenciario puede consistir en un reparto a razón del 25% / 75%, respectivamente, sin perjuicio de que la negociación pueda culminar en otro porcentaje de distribución más favorable al licenciante, como puede ser un 40% / 60%.



II) El perito Don. Sergio estima que el margen de explotación medio obtenido por MESPACK por la venta de dichas máquinas (las infractoras) ha sido del 9 % del precio de venta, conforme a los cuadros del anexo II.

A juicio de este perito, ninguna empresa pagaría por una licencia de fabricación un precio que no le permitiese obtener un margen de explotación superior a la rentabilidad del mercado de capitales (la rentabilidad del mercado de capitales se situaría en torno al 4 %, pág. 15, f. 341), concluyendo que un porcentaje sobre ventas razonable como precio de licencia por un producto como la máquina H-260 FED de tales características (para la producción de envases con válvula de cierre en la esquina superior) sería aquel que permita obtener a las empresas del sector un margen de explotación superior a la rentabilidad mínima del mercado de capitales; dicho porcentaje oscilaría entre el 1% y el 3%.

El perito de designación judicial Don. Eulalio no proporciona una estimación concreta del margen de explotación obtenido por MESPACK por la comercialización de las máquinas infractoras. Constata la dificultad de fijar el royalty y manifiesta que no puede proporcionar una respuesta concreta a esta cuestión, pero, teniendo en cuenta el beneficio adicional que proporciona a MESPACK el dispositivo para introducir válvulas, si el criterio de distribución fuera 40 % / 60%, la tasa de royalty "para este dispositivo especial y concreto" sería del 3,5 % sobre el precio de facturación de la máquina.

Más adelante (pág. 10) indica que, entendiendo como tasa de royalty la parte de rendimiento adicional que obtiene o puede obtener la licenciataria por la utilización de la patente, y suponiendo que la capacidad de la inversión en I+D para expansionar este rendimiento es imposible que supere en este sector y por término medio el 6,20 % sobre la cifra de negocio, estima que la tasa de royalty no puede ser superior a 2.34 % (con distribución del rendimiento adicional en un 60/40).

Este perito tiene en cuenta a estos efectos "el diferencial de precio y beneficio adicional" que suponen para MESPACK las máquinas con dispositivo para insertar válvulas respecto de las que no incorporan este dispositivo, ya que reportan a MESPACK, respecto de las máquinas que no cuentan con introductor de válvulas, una ganancia adicional de 32.260 euros. Concluye entonces que "el límite razonable del canon por royalty, como de cualquier otro recurso productivo, será el ingreso adicional que se obtiene con la explotación del dispositivo".

Por lo que se ve, y a tenor de las aclaraciones orales de este perito, está considerando que no toda la máquina en su conjunto está protegida por la patente, sino sólo el introductor de válvulas; así, dijo en el juicio que si toda la máquina procediera de una patente (y no solo una parte), entonces evidentemente todo el rendimiento que pudiera generar esa máquina sí que podría ser la base de cálculo para la licencia. Y este último es el criterio que, no habiendo sido observado por el citado perito, ha de estimarse correcto, porque la licencia ampararía la máquina en su conjunto, y no una parte de ella, al margen de que el perito atiende a una base de partida no demostrada cual es que las empresas que invierten en I+D tienden a presentar un rendimiento superior a aquellas otras que no invierten. Entendemos, compartiendo la argumentación de la actora, que no cabe aceptar como presupuesto de partida para determinar el royalty el incremento o ganancia adicional que proporciona la invención respecto a lo que ya se está fabricando y vendiendo. Debe atenderse a la ganancia que reporta a MESPACK la venta de las máquinas infractoras, que, en su conjunto, no podría vender sin autorización de la titular de la patente. De ahí que las conclusiones de este perito no proporcionen unos criterios válidos para la concreción del royalty.

III) La sentencia, siguiendo el criterio de la parte actora, considera que, para determinar el margen de explotación de MESPACK por la venta de las máquinas infractoras, no deben computarse los costes fijos (filas 7, 10 y 17 del anexo II del dictamen Don. Sergio), de modo que descuenta esos costes y obtiene un margen de beneficio por importe de 673.195 euros, que representa un 30,29 % del precio de venta. Seguidamente, como se ha dicho, estima el royalty en un 9%, al que añade otro 10% en atención a los factores indicados.

En su recurso alega MESPACK que para determinar el margen de explotación por la venta de las máquinas infractoras no procede descontar los costes fijos: debe atenderse al resultado de explotación de la referida máquina, que es la diferencia entre los ingresos de explotación (procedentes de las ventas de tales máquinas) y los gastos de explotación, que son aquellos gastos ordinarios a los que debe hacer frente para el desarrollo de la actividad, como son: coste de materias primas, gastos de personal, dotaciones para amortizaciones de inmovilizado, variación de las provisiones de tráfico y otros gastos de explotación, por ejemplo, arrendamientos, reparaciones y conservación, primas de seguros, servicios bancarios, publicidad, y cualquier otro tipo de gasto ordinario. Tales gastos han de ser tenidos en cuenta para la determinación del margen de explotación de un producto, pues son gastos necesarios para la obtención de los ingresos, ya que son los gastos en los que incurre la empresa para desarrollar su actividad. Concluye que los costes fijos e indirectos se han de imputar en función del porcentaje de ventas de dichas máquinas (H-260 FED duplex con tapón en la esquina) sobre las ventas totales, es decir, para calcular el resultado de explotación de las máquinas



H-260- FED con tapón en la esquina se deben considerar los gastos variables relativos a la misma y los fijos en función del porcentaje de ventas que significa dicha máquina sobre las ventas totales de la empresa.

Indica la sentencia que no pueden incluirse, a los efectos de determinar el margen de explotación, los gastos fijos, ya que éstos se pagarán se produzca o no esa máquina. No obstante, a esta conclusión cabe oponer que la estructura de costes fijos se presupone adecuada al nivel de actividad o producción de la empresa, de modo que si esa producción disminuye es lógico suponer que se producirá una readecuación de la estructura de costes, reduciéndolos.

Compartimos, tal como ha expuesto la parte apelante, que los costes fijos e indirectos deben imputarse para determinar el margen de explotación obtenido por las máquinas infractoras, si bien proporcionalmente, en función del porcentaje de ventas que representan tales máquinas respecto de las ventas totales, porque en definitiva se trata de gastos necesarios para soportar la actividad productiva y el nivel de la misma. Y esto es lo que hace el perito Don. Sergio , ya que en la nota explicativa sobre el cálculo del margen de explotación (del anexo II) se expone que: "el resto de gastos [(trabajos realizados por otras empresas, fila 5), gastos de personal de estructura (fila 7), dotaciones y provisiones (filas 10 y 11) y resto de gastos de explotación (fila 17)], se han imputado en función del porcentaje de ventas que significaba la máquina sobre las ventas totales (fila 1) ", como resulta del segundo cuadro del anexo II.

Aceptando por ello un margen medio de explotación del 9 % sobre el precio de venta, el royalty podría quedar fijado, como base de partida, en un 4 %, porcentaje al cual resulta procedente añadir añadir varios puntos al alza teniendo en cuenta los factores que señala el párrafo segundo del art. 66.2.b) LP : la duración que resta a la patente en el momento de la infracción (caduca en el año 2022), y el hecho de que, por observar el sector la clara tendencia de no operar mediante licencias y no haber concedido BOSSAR ninguna licencia, la demanda de concesión de la licencia (impuesta a BOSSAR) provocaría un aumento de su precio. Con todo se estima razonable la fijación de un royalty del 6,5 % sobre el precio de venta.

La aplicación de dicho porcentaje al precio de venta de las seis máquinas (2.233.152,47) arroja la suma de 145.154,91 euros.

DÉCIMO-QUINTO. MESPACK interesa también en su recurso la rectificación o precisión del fallo de la sentencia en el sentido de especificar que la condena a la cesación debe quedar contraída a la máquina H-260 FED dúplex con válvula en la esquina superior, ya que la sentencia se refiere a la máquina "H-260 FED con dispositivo de introducción de válvulas". Entendemos que la precisión es adecuada a fin de evitar posibles conflictos en la ejecución de sentencia y en general para la correcta delimitación del objeto de la condena de cese, ya que es indiscutido que la infracción se predica de las máquinas H-260 FED de producción duplex de envases de fondo estable con válvula en la esquina más no de aquellas otras posibles modalidades de dicha máquina que produzcan envases con válvula que no esté ubicada en la esquina superior del envase o que no sean duplex. La aclaración (en su día denegada por el Juzgado) no determina, sin embargo, la estimación parcial de la demanda, ya que en ningún momento fue pretendido por la actora que la infracción alcanzara a aquellas máquinas en las que la válvula no está situada en la esquina del envase o que no fueran duplex, sino de las indicadas, que quedaron precisamente identificadas en la demanda.

DÉCIMO-SEXTO, Estimado en parte el recurso no procede imponer las costas en esta instancia (art. 398.1 y 394.1 LEC).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de MESPACK SL. contra la sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2008 en los autos de los que dimana este Rollo, que revocamos únicamente en lo que respecta a la cuantía indemnizatoria, la cual fijamos en la suma de 145.154,91 euros (ciento cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con noventa y un céntimos), y aclaramos que la condena de cese se contrae a las máquinas "H-260 FED dúplex para producir envases flexibles de fondo estable con tapón o válvula en la esquina". Confirmamos los restantes pronunciamientos.

Sin imposición de costas en esta instancia.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.