



Roj: **SAP B 1040/2019 - ECLI:ES:APB:2019:1040**

Id Cendoj: **08019370152019100242**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **12/02/2019**

Nº de Recurso: **522/2018**

Nº de Resolución: **230/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **LUIS RODRIGUEZ VEGA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120138006673

**Recurso de apelación 522/2018-2ª**

Materia: Juicio Ordinario

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 808/2013**

Cuestiones: Patentes. Infracción

**SENTENCIA núm. 230/2019**

Composición del tribunal:

JOSE MARIA RIBERRES ARELLANO

Luis Rodriguez Vega

JOSE MARÍA FERNANDEZ SEIJO

Barcelona, a doce de febrero de dos mil diecinueve.

**Parte apelante: Válvulas Arco SA**

- Letrado/a: Javier Peñarrocha Mateu

- Procurador: Ignacio López Chocarro

**Parte apelada: Standard Hidráulica SA**

- Letrado/a: Andra Garcés Agell

- Procurador: M Carmen Fuentes Millán

**Resolución recurrida: sentencia**

- Fecha: 12 de diciembre de 2017

- Parte demandante: Válvulas Arco SA

- Parte demandada: Standard Hidráulica SA



## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: "1.- Se estima parcialmente la demanda formulada por VALVULAS ARCO SL contra STANDARD HIDRAULICA SA, en relación a la válvula 8015, y en su virtud se acuerdan los siguientes pronunciamientos:

*1.1.- Se declara la infracción de la R1 de la patente EP'342, siendo condenada la demandada al cese de todo acto constitutivo de infracción, así como a la retirada y destrucción del mercado de las válvulas infractoras registradas con el número 8015, procediendo asimismo la condena al pago de la indemnización de los daños y perjuicios cuantificados según el criterio previsto en el artículo 66.2.a) LP que asciende a un total de 11.648,58 euros, más los intereses procesales desde el dictado de la presente sentencia.*

*1.2.- No ha lugar a pronunciamiento adicional respecto a la válvula 8015, ni a imponer las costas procesales causadas.*

2.- Se desestiman las restantes pretensiones relativas a la válvula 8020, absolviendo al demandado de las peticiones de la actora, sin imposición de costas".

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 8 de noviembre de 2018 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.**

1. La actora Válvulas Arco SA presentó demanda contra Standard Hidráulica SA por infracción de su patente ES 2 302 906 (ES'906) que es la traducción en España de la patente EP 1489342, solicitada el 18 de junio de 2003 y concedida el 5 de marzo de 2008, así como por actos de competencia desleal. En su escrito inicial de demanda la actora sostenía que la demandada comercializaba una válvula de tres vías, que identificaba con el nombre America, referencia STH 80015, que reproduce las características de las dieciséis reivindicaciones de la patente.

2. La demandada se allanó sustancialmente a la demanda reconociendo que su válvula nombre America, referencia STH 80015 infringía la patente ES'906. Sin embargo, antes de celebrar la audiencia previa, la actora aportó hechos nuevos. En su escrito la actora sostiene que la demandada había empezado a comercializar un nuevo modelo de válvula de tres vías con la referencia 80020 que también infringía la misma patente. En este caso, la demandada negó dicha infracción.

3. La sentencia estimó parcialmente la demanda, lógicamente declaró la infracción de la patente por la demandada con la comercialización de la válvula nombre America y referencia STH 80015, pero desestimó la demanda en relación al nuevo modelo referencia 80020 y a las acciones de competencia desleal.

4. La actora recurre en apelación la sentencia para insistir en la infracción por la fabricación y comercialización de la válvula de tres vías modelo 80020, así como las acciones de competencia de desleal, al entender que la sentencia de primera instancia no valoró correctamente la prueba ni aplicó adecuadamente el derecho. La demandada se opuso al recurso, por lo que ha quedado firme la parte en la que se condena a la demandada por infracción de la patente por la comercialización de la válvula America y referencia STH 80015.

**SEGUNDO. Hechos relevantes, no controvertidos y la cuestión controvertida sobre la infracción.**

5. La actora, como hemos dicho, es titular de la patente europea ES'906 que lleva por título "Válvula de tres vías" y que tiene 16 reivindicaciones:

<<1. Una válvula de tres vías que incluye:

*un canal interior (1)*

*un primer canal de salida;*

*un segundo canal de salida (6)*

*una válvula de cuarto de vuelta, en principio independiente (2) situada en una intersección del citado canal de entrada (1) y el mencionado primer canal de salida, incluyendo un cierre (3) provisto en los canales (4, 5) para regular la comunicación del fluido entre los citados canales de salida, primero y segundo; y una segunda*



válvula de cuarto de vuelta (7) independiente, situada de forma intermedia entre la mencionada primera válvula independiente (2) y el citado segundo canal de salida (6), donde un eje longitudinal del citado primer canal de salida es ortogonal a un eje longitudinal del mencionado canal de entrada y un eje longitudinal del citado segundo canal de salida es ortogonal al citado eje longitudinal del mencionado canal de entrada de forma que el eje longitudinal del canal de entrada, el eje longitudinal del primer canal de salida y el eje longitudinal del segundo canal de salida están preparados de forma general con una configuración de "T", el citado canal de entrada (1), el citado primer canal de salida y el segundo canal de salida (6) están formados de manera unitaria, la primera válvula de cuarto de vuelta (2), está alineada axialmente con el canal de entrada (1), y un eje de la segunda válvula independiente de cuarto de vuelta (7) es perpendicular al citado eje longitudinal del citado segundo canal de salida.

y se caracteriza porque:

el cierre (3) y el canal de entrada (1) están configurados y adaptados de forma que el cierre (3) se puede montar en la válvula de tres vías solo por medio del citado canal de entrada (1).

2. La válvula de tres vías de la reivindicación 1, donde la citada primera válvula independiente (2) está configurada y adaptada para:

- una primera modalidad de operación en la que la comunicación del fluido se establece únicamente entre el canal de entrada (1) y la segunda válvula independiente (7), y

- una segunda modalidad de operación en la que la comunicación del fluido se establece entre todo el canal de entrada (1), el primer canal de salida y la segunda válvula independiente (7).

3. La válvula de tres vías de la reivindicación 2, en la que la primera válvula independiente (2) está configurada y adaptada de forma que un cuarto de vuelta del cierre (3), efectúa una derivación de la mencionada primera modalidad de operación a la segunda modalidad de operación, o una derivación de la segunda modalidad de operación a la primera modalidad de operación.

4. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones anteriores en las que el cierre (3) incluye:

un primer canal que se prolonga solo parcialmente al cierre (3), a lo largo del eje de rotación del cierre (3);

un segundo canal (4) que se prolonga a través del cierre (3) perpendicular a, y en intersección con el primer canal; y,

un tercer canal (5) perpendicular a y en intersección al segundo canal (4) y al mencionado primer canal.

5. La válvula de tres vías de la reivindicación 4, en la que una pared radial exterior de un canal de fluido del mencionado cierre (3) y el citado tercer canal (5) está suavemente curvado.

6. La válvula de tres vías de cualquiera de las anteriores reivindicaciones en la que la segunda válvula independiente (7) está configurada y adaptada para regular la comunicación del fluido entre la primera válvula independiente (2) y el segundo canal de salida (6).

7. La válvula de tres vías de cualquiera de las anteriores reivindicaciones, en la que el eje longitudinal del citado primer canal de salida es el eje del fluido que fluye por el mencionado primer canal de salida.

8. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en la que el eje longitudinal del segundo canal de salida (6) es el eje del fluido que fluye a través del canal de salida (6).

9. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en la que el eje longitudinal del segundo canal de salida (1) es el eje del fluido que fluye a través del canal de salida (1).

10. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en la que el eje longitudinal del segundo canal de entrada, el eje longitudinal del primer canal de salida y el eje longitudinal del segundo canal de salida están montados en un plano común.

11. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en la que el citado canal de entrada (1) se prolonga en línea recta de la primera válvula independiente (2) en una distancia mayor que la distancia entre las mencionadas válvulas independientes primera y segunda.

12. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en las que el canal de entrada (1) está configurado y adaptado para su acoplamiento a tubos que estén separados del conjunto que forma la mencionada válvula de tres vías.

13. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en las que el cierre (3) está configurado y adaptado para recibir un asa o agarradero.

14. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en las que el cierre (3) ha sido maquinado a partir de una única pieza de material.

15. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en las que el cierre (3) comprende: un paso en forma de "L" para la comunicación del fluido únicamente entre el canal de entrada (1) y la segunda válvula independiente (7); y

un paso en forma de "T" para la comunicación del fluido en la totalidad del canal de entrada (1), el primer canal de salida y la segunda válvula independiente (7), donde,

un tramo del paso en forma de "L" es ortogonal a un plano definido por el citado paso en forma de "T" y el otro tramo del citado paso en forma de "L" es común al vástago del citado paso en forma de "T".

16. La válvula de tres vías de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en la que la segunda válvula independiente (7) está configurada y adaptada de forma que un cuarto de vuelta del cierre de la mencionada segunda válvula independiente (7), efectúa una derivación entre la mayor apertura de la comunicación del fluido entre la primera válvula independiente (2) y el segundo canal de salida (6) y una obstrucción absoluta de la comunicación de fluido entre la primera válvula independiente (2) y el segundo canal de salida (6).>>.

6. La reivindicación primera, única independiente, según el perito de la demandada, Sr. Artemio (documento nº 1 de la contestación, folios 619-620) se divide en los siguientes elementos:

Una válvula de tres vías que incluye: un canal interior (1)

un primer canal de salida;

un segundo canal de salida (6)

una válvula de cuarto de vuelta, en principio independiente (2) situada en una intersección del citado canal de entrada (1) y el mencionado primer canal de salida, incluyendo un cierre (3) provisto en los canales (4, 5) para regular la comunicación del fluido entre los citados canales de salida, primero y segundo;

y una segunda válvula de cuarto de vuelta (7) independiente, situada de forma intermedia entre la mencionada primera válvula independiente (2) y el citado segundo canal de salida (6), donde

un eje longitudinal del citado primer canal de salida es ortogonal a un eje longitudinal del mencionado canal de entrada y

un eje longitudinal del citado segundo canal de salida es ortogonal al citado eje longitudinal del mencionado canal de entrada

de forma que el eje longitudinal del canal de entrada, el eje longitudinal del primer canal de salida y el eje longitudinal del segundo canal de salida están preparados de forma general con una configuración de "T",

el citado canal de entrada (1), el citado primer canal de salida y el segundo canal de salida (6) están formados de manera unitaria,

la primera válvula de cuarto de vuelta (2), está alineada axialmente con el canal de entrada (1), y

un eje de la segunda válvula independiente de cuarto de vuelta (7) es perpendicular al citado eje longitudinal del citado segundo canal de salida.

y se caracteriza porque:

1.12 el cierre (3) y el canal de entrada (1) están configurados y adaptados de forma que el cierre (3) se puede montar en la válvula de tres vías solo por medio del citado canal de entrada (1).

7. Pues bien, de los doce elementos, la demandada reconoce que reproduce once de ellos y la controversia se centra en si la válvula de la demandada 80020 reproduce o no el último de los elementos: el cierre (3) y el canal de entrada (1) están configurados y adaptados de forma que el cierre (3) se puede montar en la válvula de tres vías solo por medio del citado canal de entrada (1) .

8. Montar la válvula central, conforme el perito de la actora Sr. Candido , consiste en introducir un obturador, que tiene orificios laterales y uno inferior, que en la patente está representados en las figuras 7 y 8. Pues bien, en el caso de la realización cuestionada el obturador (cierre) se introduce por la parte superior del canal de entrada.

9. Según la patente, la válvula tiene forma de "T". En el elemento 15 se dice que: " un paso en forma de "T" para la comunicación del fluido en la totalidad del canal de entrada (1), el primer canal de salida y la segunda válvula independiente (7)". El canal de entrada es un tubo que tiene dos extremos, dicho canal sería la línea vertical de



la "T". Pues bien, la parte superior de dicho tubo sería donde se cruza con los dos canales de salida, es la línea horizontal de la "T", mientras que la parte inferior sería, la parte opuesta de dicha línea vertical.

10. El demandado y su perito Sr. Artemio entienden que, según la interpretación que haría un experto de la reivindicación primera, el obturador necesario para montar la llave central solo se puede introducir **por la parte inferior** del canal de entrada, puesto que en la parte superior solo queda sitio para que salga el vástago de dicho obturador. Es decir, utilizan las realizaciones preferentes descritas en el título en los dibujos para limitar el texto de la reivindicación.

11. La reivindicación textualmente exige que "el cierre (3) [obturador] se puede montar en la válvula de tres vías solo por medio del citado canal de entrada (1)", a pesar de lo cual, para la demandada, un experto entendería que el obturador solo se puede introducir en el canal de entrada por la parte inferior, argumento que ha sido aceptado por la juez de primera instancia.

12. No podemos aceptar esa conclusión ya que se basa en una interpretación, a nuestro juicio equivocado, de la función de los dibujos de la patente. La demandada sostiene que, de acuerdo con los dibujos, el obturador o cierre no se puede introducir por la parte superior ya que sencillamente no hay espacio, por lo tanto, este solo se puede introducir por la parte inferior del canal de entrada (o canal central).

13. Ello supone utilizar una realización preferente, que es la representada en los dibujos, para limitar el ámbito de protección de la patente, lo que vulnera el art. 69.1 del Convenio, según el cual "el alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas". Los dibujos o la descripción deben servir para interpretar las reivindicaciones y, en general, no para limitar su ámbito de protección añadiendo, por esta vía, características en las reivindicaciones.

14. Sabemos que las Cámaras de Apelación de la EPO no conocen casos de infracción, pero sí tienen que interpretar las reivindicaciones para valorar, por ejemplo, nulidad o actividad inventiva. Pues bien, la Cámara Técnica de Apelación ha mantenido:

*<<A discrepancy between the claims and the description is not a valid reason to ignore the clear linguistic structure of a claim and to interpret it differently ( T 431/03 ) or to give a different meaning to a claim feature which in itself imparts a clear credible technical teaching to the skilled reader ( T 1018/02; see also T 1395/07)>>. (Una discrepancia entre las reivindicaciones y la descripción [o los dibujos] no es una razón válida para ignorar la clara estructura lingüística de una reivindicación y para interpretarla de manera diferente ( T 431/03 ) o para dar un significado diferente a una característica de la reivindicación que contiene una enseñanza técnica clara para el experto ( T 1018/02; véase también T 1395/07).*

En T-544/89 ha señalado que:

*<< **The examples cited in the description did not limit the scope of the claims unless they were explicitly mentioned in them** (see also T 544/89 )>> (Los ejemplos citados en la descripción no limitaron el alcance de las reclamaciones a menos que se mencionaran explícitamente en ellas)>>.*

Por último, en T 681/01 añade que:

*<<In T 681/01 too it was stressed that Art. 69 EPC 1973 and its Protocol could not be relied on to read into the claim an implicit restrictive feature not suggested by the explicit wording of the claim. See also T 1105/04 and T 299/09 . En T 681/01 también se destacó que el art. 69 EPC 1973 y su Protocolo no pueden ser invocados para leer en la reivindicación una característica implícita restrictiva no sugerida por la redacción explícita de la reclamación. Ver también T 1105/04 y T 299/09 .>>*

15. Es cierto que hemos mantenido en algunos casos, de manera excepcional, que de la descripción y de los dibujos pueden desprenderse características de la invención que no estén expresamente recogidas en la descripción, pero ese es un caso absolutamente excepcional y exige que el elemento omitido en la reivindicación sea esencial para el funcionamiento del invento (Sentencia APB núm. 20/2008, de 24 de enero (ECLI:ES:APB:2008:13451). Pero este no es el caso, ya que la interpretación de la demandada y de su perito se apoya única y exclusivamente en las realizaciones preferentes que describen los dibujos.

16. Las contestaciones del perito Sr. Artemio sobre la posibilidad de introducir el cierre por las parte superior del canal de entrada, se basan exclusivamente en las realizaciones de los dibujos y en las dimensiones de la válvula fabricada por el actor, por eso carecen de valor y son sencillamente parciales. El Sr. Artemio eludió contestar a la pregunta de la juez sobre si, teniendo en cuenta las enseñanzas técnicas de la patente, se podría diseñar otra válvula que introdujera el cierre (u obturador) por la parte superior, que es precisamente lo que ha hecho la demandada.



17. Es cierto que para ello, habría que introducir modificaciones en las realizaciones preferentes, pero eso no es ningún problema, siempre que el cierre se introduzca por el canal de entrada y no por los canales de salida. Que la realización cuestionada sea diferente de las propuestas en el folleto, como ocurre en este caso, no significa que no esté dentro del ámbito de la reivindicación.

18. Por último conviene aclarar que, tal y como el caso ha sido planteado por las partes, no estamos ante un caso de infracción por equivalentes, sino de interpretación del ámbito de protección de la reivindicación primera, ya que la demandada sostiene que el único elemento que no reproduce es el 1.12, puesto que lo interpreta, a nuestro juicio, de forma errónea, como hemos tratado de explicar.

#### **TERCERO. La indemnización por los daños y perjuicios.**

19. La sentencia condena a la demandada a pagar una indemnización de 11.648,58 euros, correspondientes al beneficio neto obtenido por Standard Hidráulica. Este pronunciamiento no ha sido impugnado por lo que ha de mantenerse incólume.

20. Sin embargo, hemos revocado la decisión por la que el juez de primera instancia absuelve al demandado de la infracción derivada de la comercialización del modelo tres vías doble-America referencia 80020, por lo tanto, la demandada ha de ser igualmente condenada a pagar los daños y perjuicios causados. Como en su recurso la actora no hace alegación alguna sobre ese tema, hemos de partir de las de primera instancia, en la que, conforme a lo establecido en el art. 66.2 a Ley 11/1986, de 20 de marzo, ha optado por seguir el criterio de los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado.

21. Dicho precepto no se refiere al beneficio neto derivado de las ventas, sino al margen bruto, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta, informe del perito Sr. Ezequias (folio 891). Lógicamente no se tienen en cuenta los demás costes de la empresa, ya que de lo contrario con esos rendimientos estaríamos sufragado otros costes y beneficiando a la empresa infractora. Por lo tanto, la indemnización hasta el 20 de octubre de 2014 será de 12.957,15 euros, desde ese momento hasta el cese efectivo de la comercialización se determinará en ejecución de sentencia.

#### **CUARTO.- Competencia desleal.**

21. La estimación íntegra de las acciones de patentes, hace inútil entrar en las acciones de competencia desleal, puesto que se estiman íntegramente las pretensiones de la actora, tal y como se expresan en el suplico de la demanda.

#### **QUINTO.- Costas.**

22. Las costas de primera instancia han de imponerse al demandado, al haberse estimado sustancialmente la demanda y, conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

#### **FALLAMOS**

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Válvulas Arco SA contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca parcialmente, y en consecuencia, se estima sustancialmente la demanda y se condena al demandado a cesar en la comercialización de las válvulas objeto de este procedimiento, y a pagar a la actora la suma de 24.605,73 euros, más los intereses de dicha cifra desde la sentencia de primera instancia, así como la suma de margen bruto que la demandada haya obtenido por la comercialización de las válvulas 80020 desde el 20 de octubre de 2014 hasta el cese en su comercialización durante la vigencia de la patente y las costas de primera instancia, sin hacer especial imposición de las costas del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

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