



Roj: **STS 2815/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2815**

Id Cendoj: **28079110012021100493**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **07/07/2021**

Nº de Recurso: **4158/2018**

Nº de Resolución: **504/2021**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 4362/2018,**
STS 2815/2021

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 504/2021

Fecha de sentencia: 07/07/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 4158/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 23/06/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 4158/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 504/2021

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile



En Madrid, a 7 de julio de 2021.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona. Es parte recurrente la entidad Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador, representados por la procuradora Carme Cararach Gomar y bajo la dirección letrada de Juan de Dios Torrecillas. Es parte recurrida la entidad Megaplast S.A., representada por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro y bajo la dirección letrada de David Pellisé Urquiza y Juan Carlos Quero Navarro.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Tramitación en primera instancia

1. El procurador Daniel Font Berkhemer, en nombre y representación de la entidad Megaplast S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, contra la entidad Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador, para que se dictase sentencia por la que:

"dando lugar a la demanda y

"A) Declare que:

"1. La compañía demandada Ecoventi Sistemas S.L. y D. Salvador han incurrido en actos de infracción de los derechos de patente europea EP 1.989.044, publicada en España como ES 2.366.871, titularidad de Megaplast S.A.

"2. La compañía demandada Ecoventi Sistemas S.L. ha incurrido en actos de **competencia** desleal respecto de Megaplast S.A.

"B) Y como consecuencia de las declaraciones anteriores:

"1. Condene a la compañía demandada Ecoventi Sistemas S.L. y a Salvador a abstenerse en todo acto de ofrecimiento, fabricación, importación, exportación, comercialización o, en general, explotación de los productos que infrinjan la patente europea EP 1.989.044.

"2. Condene a la compañía demandada Ecoventi Sistemas S.L. a abstenerse de todo acto desleal de confusión, según vienen identificados en el Hecho Cuarto de la demanda.

"3. Condene a la compañía demandada Ecoventi Sistemas S.L. y a Salvador a retirar del mercado cualquiera de los productos que puedan existir a los que alude el apartado 1, y cualquier material comercial o publicitario, inclusive digital, que contenga la presentación confusoria a la que alude el precedente apartado 2.

"4. Condene a la compañía demandada Ecoventi Sistemas S.L. a indemnizar a la actora Megaplast S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a la misma, en cuantía a determinar en el proceso o, en caso de no ser ello posible, en ejecución de sentencia, según las bases de cálculo concretadas en el Hecho Quinto de esta demanda.

"5. Condene a la compañía demandada Ecoventi Sistemas S.L. y a Salvador a comunicar la sentencia fehacientemente a todos y cada uno de los clientes de los demandados a los que se hayan vendido u ofrecido los productos infractores y/o los productos con presentación confusoria.

"6. Condene a la compañía demandada Ecoventi Sistemas S.L. y a Salvador a pagar las costas procesales".

2. El procurador Daniel Font Berkhemer, en representación de la entidad Megaplast S.A., presentó escrito ampliando la demanda y pidió al Juzgado que:

"habiendo presentado este escrito con su documento anexo, se sirva admitirlos y tener por ampliada la demanda de juicio ordinario interpuesta por esta parte demandante el 17 de junio de 2013, en el sentido de ampliar el ámbito objetivo de la acción de infracción de patente europea EP 1.989.044 ejercitada en la demanda inicial, para referir dicha acción también al producto "plus", con imposición de las costas a los demandados para el caso de que opongán a esta ampliación".

3. La procuradora Carme Cararach Gomar, en nombre y representación de la entidad Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador, contestó a la demanda, formuló reconvención, y suplicó al Juzgado que dictase sentencia:



"por la que estimando la demanda reconvenional, se decrete la nulidad en España de la patente europea publicada en nuestro país con el número ES 2 366 871 T3, desestimando íntegramente la demanda principal, en ambos casos, con condena en costas a la actora principal y demandada reconvenional".

4. La representación procesal de la entidad Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador contestó a la ampliación de demanda presentada y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"desestimando íntegramente la demanda principal y la ampliación a la misma, se condene en costa a la actora".

5. La representación procesal de la entidad Megaplast S.A., contestó a la demanda reconvenional y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que desestime íntegramente la demanda reconvenional interpuesta por Ecoventi Sistemas S.L. contra Megaplast S.A. con expresa imposición de costas a la demandante reconvenional".

6. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona dictó sentencia con fecha 22 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: 1.- Estimamos íntegramente la demanda de infracción de derecho de patentes interpuesta por la representación procesal de Megaplast, S.A. contra la sociedad Ecoventi Sistemas, S.L. y contra D. Salvador , y en su virtud:

"1.1.- Declarada la infracción de la reivindicación primera de la patente ES'871, se condena a la compañía demandada Ecoventi Sistemas, S.L. y a D. Salvador a abstenerse en todo acto de ofrecimiento, fabricación, importación, exportación, comercialización o, en general, explotación de los productos que infrinjan la patente ES'871.

"1.2.- Se condena a la compañía demandada Ecoventi Sistemas, S.L. y a D. Salvador a retirar del mercado cualquiera de los productos que puedan existir a los que alude el apartado anterior.

"1.3.- Se condena a la compañía demandada Ecoventi Sistemas, S.L. a indemnizar a la actora Megaplast, S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a la misma, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia, según las bases de cálculo concretadas en el fundamento de derecho cuarto.

"1.4.- Se condena a la compañía demandada Ecoventi Sistemas, S.L. y a D. Salvador a pagar las costas procesales causadas a resultas de la acción de infracción.

"2.- Desestimamos la demanda de **competencia** desleal interpuesta por la representación procesal de Megaplast, S.A. contra la sociedad Ecoventi Sistemas, S.L. y contra D. Salvador , absolviendo a los demandados de las pretensiones de la actora, condenando a esta última al pago de las costas procesales causadas.

"3.- Desestimamos la demanda reconvenional de nulidad de derecho de patente interpuesta por la representación procesal de Ecoventi Sistemas, S.L. y D. Salvador contra Megaplast SA, absolviendo al demandado de las pretensiones de la actora, condenando a ésta al pago de las costas procesales causadas".

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador .

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 14 de mayo de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Ecoventi Sistemas, S.L. y D. Salvador , contra la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2016, que confirmamos íntegramente, sin expresa imposición de las costas de segunda instancia".

Instada la aclaración de la anterior resolución por la representación procesal de la parte apelante, se dictó auto de fecha 19 de junio de 2018 con la siguiente parte dispositiva:

"No ha lugar al complemento o aclaración de la sentencia de referencia".

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

1. La procuradora Carme Cararach Gomar, en representación de la entidad Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador , interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) Infracción del art. 217 LEC.



"2º) Infracción del art. 218 LEC".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción de los arts. 69.1 CPE y 60.1 LP/86 y del protocolo interpretativo del año 1973, por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre las reglas legales y jurisprudenciales en la interpretación del alcance de la protección de la patente recogida en sentencias 598/2014, de 7 de noviembre de 2014, 466/2013, de 12 de julio y 309/2011 de 10 de mayo.

"2º) Infracción de los arts. 64 y 67 CPE y 59 LP/86 en relación con los arts. 5 y 7 RD 2424/1986 de 10 de octubre, por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre determinación del día inicial o a quo desde el que el titular de la patente tiene derecho a la protección provisional recogida en sentencias 431/2012, de 11 de julio y 263/2017, de 3 de mayo".

2. Por diligencia de ordenación de 4 de septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador, representados por la procuradora Carme Cararach Gomar; y como parte recurrida la entidad Megaplast S.A., representada por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro.

4. Esta sala dictó auto de fecha 3 de febrero de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de D. Salvador y Ecoventi Sistemas, S.L., presentó escrito formulando recurso por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 322/2018, de 14 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 129/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 416/2013, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona".

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

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 23 de junio de 2021, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.

Megaplast S.A. es titular de la patente europea EP 1989044 (EP'044), solicitada ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) el 13 de enero de 2006, cuya solicitud fue publicada el 12 de noviembre de 2008. La patente fue concedida el 14 de noviembre de 2012, y el fascículo español ES 2366871 (ES'871) se publicó en el BOPI del 11 de febrero de 2013.

La patente ES'871 comprende catorce reivindicaciones. La primera es independiente y las comprendidas entre los números dos a trece son dependientes.

A los efectos del presente recurso, reproducimos el contenido de las reivindicaciones primera y octava.

El contenido de la primera reivindicación (R1) es el siguiente:

"1. Película de embalaje, que comprende

"- una película principal (1) realizada en un material de película de polímero extensible; y

"- una pluralidad de orificios (2) en la película principal (1);

"caracterizada porque los orificios (2) en la película principal (1) están dispuestos en al menos tres columnas (3) sustancialmente paralelas a lo largo de la dirección principal (X); en la que las columnas (3) de orificios están dispuestas al tresbolillo con respecto a la dirección principal, de tal manera que un centro de un orificio en una columna esté en una línea, transversal a la dirección principal, diferente que los centros de orificios adyacentes en las columnas inmediatamente adyacentes, en la que la película principal está realizada en un material de películas de polietileno estructural o copolímeros del mismo; en la que



- "a. una relación del porcentaje de aireación respecto al peso final es mayor que o igual a 14 metros por gramo;
- "- el porcentaje de aireación está calculado para una longitud predeterminada de la película de embalaje como el área total cubierta por los orificios (2) respecto al área total de la película de embalaje incluyendo el área de los orificios (2), cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);
- "- el peso final es el peso de la película de embalaje por dicho metro de película medido en gramos por metro, cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);
- "b. el ancho de la película de embalaje puede reducirse en menos del 15% entre una condición antes de cualquier estiramiento de la película de embalaje y una condición cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);
- "c. una relación de un valor absoluto de la diferencia de una fuerza de sujeción de la película de embalaje menos una fuerza de sujeción objetivo predeterminada dividida por la fuerza de sujeción objetivo es menor que o igual al 5%, en la que la fuerza de sujeción de la película de embalaje se determina como la fuerza de tracción en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);
- "d. una relación de una elongación a la rotura de la película de embalaje medida a lo largo de una dirección transversal a la dirección principal respecto a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR) es mayor que o igual al 50%"

El contenido de la reivindicación 8 (R8) es el siguiente:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque al menos un elemento de refuerzo (5) está dispuesto y fijado en la película principal (1) a lo largo de la dirección principal (X)".

Megaplast explota la patente ES'871 a través de la gama de productos de embalaje AirOlfilm, del modelo "srecht".

Ecoventi Sistemas S.L. comercializa en España y en otros países un producto de embalaje denominado "Plus reforzado" y otro denominado "Plus". Lo hace a través de su página web y también por medio de distribuidores. Uno de los distribuidores en España de estos productos ("Plus reforzado" y "Plus") es Salvador, que gira comercialmente a través del nombre comercial Globaldis.

2. Megaplast en la demanda que dio inició al presente procedimiento y en su ampliación ejercitó dos tipos de acciones. Unas basadas en la infracción de la patente ES'871, dirigida contra Ecoventi Sistemas y su distribuidor en España Salvador, al entender que los productos "Plus reforzado" y "Plus" invaden el ámbito de protección de la patente. Las otras acciones se fundan en la realización por parte de Ecoventi Sistemas de actos de confusión tipificados en el art. 6 LCD.

Ecoventi Sistemas no sólo contestó a la demanda, sino que formuló reconvención en la que pedía la nulidad de la patente ES'871 por las siguientes razones: a) falta de claridad en las reivindicaciones; b) falta de soporte de las reivindicaciones en la descripción e insuficiencia de la descripción; c) no se define una invención; d) carece de actividad inventiva. Además negaba que sus productos invadieran el ámbito de protección de las reivindicaciones de la patente ES'871. También negó que hubiera incurrido en los actos de **competencia** desleal denunciados.

3. La sentencia de primera instancia analizó la reconvención y la desestimó, al no apreciar ninguno de los motivos de nulidad invocados. Luego, analizó la demanda, apreció que la demandada había infringido la patente de la demandante y, además de declarar la infracción, condenó a la demandada a indemnizar daños y perjuicios en la suma de 858.526,25 euros, de conformidad con los cálculos efectuados por el perito judicial. Conviene advertir, en atención a lo que luego será objeto de recurso extraordinario por infracción procesal y también de casación, que el tribunal estimó la protección provisional prevista en el art. 59 LP, representada por una indemnización razonable, desde la publicación de la solicitud de la patente europea, que entiendo fue realizada el 13 de noviembre de 2013, hasta la publicación de la concesión, el 14 de noviembre de 2013.

Finalmente, desestimó las acciones de **competencia** desleal.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandada y la Audiencia desestima el recurso. La sentencia recurrida confirma la validez de la patente y desestima los motivos de nulidad que se reiteraban en el recurso de apelación. En cuanto a la infracción, analiza y desestima de forma pormenorizada todas las objeciones planteadas por la demandada recurrente y confirma la existencia de la infracción. También



confirma la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios. En la sentencia no se hace ninguna mención sobre la protección provisional, ni en concreto sobre el comienzo de esta protección.

5. Frente a la sentencia de apelación, la demandada formula recurso extraordinario por infracción procesal sobre la base de dos motivos y recurso de casación articulado también en dos motivos.

Las objeciones a su admisión formuladas por la recurrida, en cuanto no afectan a ninguna causa objetiva de inadmisión, no justifican un pronunciamiento previo y serán analizadas, en su caso, al entrar a analizar cada uno de los motivos.

SEGUNDO. *Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal*

1. *Formulación del motivo.* El motivo de formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia la "infracción de las normas reguladoras de la sentencia contenidas en el artículo 217 LEC (vulneración de las reglas de la carga de la prueba en la determinación de la fecha desde que debe calcularse el periodo indemnizatorio)". La infracción se habría producido porque la sentencia confirma el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia que aplica la protección provisional desde la fecha de la publicación de la solicitud de la patente europea EP'044, el 12 de noviembre de 2008, sin que en las actuaciones conste probado por la actora, a quien incumbe la carga de su prueba, que la traducción de la misma al español fuera publicada en el Registro de la Propiedad Industrial ni, en su caso, la fecha en la que lo fue.

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

2. *Desestimación del motivo.* El motivo debe desestimarse por dos razones, apuntadas por la parte recurrida en su oposición al recurso. La primera de ellas, porque el error denunciado afecta a una cuestión, la determinación del comienzo de la protección provisional de la patente, que si bien era objeto de controversia en primera instancia, dejó de serlo en segunda instancia, pues lo resuelto al respecto por la sentencia de primera instancia no fue objeto de apelación. Eso explica que la sentencia de apelación no se pronunciara al respecto, en cumplimiento de lo regulado en el art. 465.5 LEC, cuando prescribe que debe "pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación". Y en consecuencia no cabe discutirla ahora.

En segundo lugar, no es posible que se hubiera podido infringir el art. 217 LEC porque, propiamente, la sentencia de primera instancia no aplica las reglas de la carga de la prueba para considerar acreditado que la solicitud de la patente europea (EP'044) fue publicada en el BOPI el 13 de noviembre de 2008. En realidad, y al margen de si lo hace correcta o incorrectamente, el tribunal de instancia extrae esa conclusión del análisis de la prueba, entre la que se encuentra el documento núm. 10 de la demanda, que es el resultado de una consulta a la base de datos "sitadex", en la web de la OEPM.

En este sentido, cabe recordar, como hemos hecho en otras ocasiones, que "las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria" (entre otras, sentencias 333/2012, de 18 de mayo, y 282/2020, de 11 de junio).

TERCERO. *Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1. *Formulación del motivo.* El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia la "infracción de normas reguladoras de la sentencia contenidas en el artículo 218 LEC (falta de motivación en la determinación del cálculo de la regalía hipotética). La infracción se habría producido porque la sentencia recurrida "no ofrece justificación alguna por la que se considera razonable y prudente aplicar un 20% sobre las ventas de los productos presuntamente infringidos, sin exteriorizar ninguna otra *ratio decidendi* que no sea la arbitraria de que el perito judicial no se ha extralimitado"

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

2. *Desestimación del motivo.* La sentencia recurrida no incurre en falta de motivación, a la vista de cómo ha sido interpretada esta exigencia por la jurisprudencia de esta sala.

Hemos declarado en otras ocasiones que "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado aquella" (sentencias 294/2012, de 18 de mayo, 95/2014, de 11 de marzo, 759/2015, de 30 de diciembre, 184/2019, de 26 de marzo, y 82/2021, de 16 de febrero).

En este caso, la sentencia recurrida motiva la cuantía indemnizatoria en los apartados 55 a 61 de su fundamentación jurídica. En el curso de esa fundamentación la sentencia realiza una valoración del informe



pericial del Sr. Evaristo en relación con el cálculo del beneficio neto obtenido por Ecoventi con los productos afectados por la infracción de la patente, y al hilo de esa revisión asume el empleo del 20% sobre las ventas, sin que una mayor explicación sobre la procedencia de este porcentaje y no otro constituya por sí, en el marco de la justificación del importe indemnizatorio, una infracción del deber constitucional de falta de motivación que determine la nulidad del pronunciamiento judicial.

CUARTO. Motivo primero del recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción de los artículos 69.1 CPE y 60.1 LP de 1986, y del protocolo interpretativo del año 1973, por oposición a la jurisprudencia sobre las reglas legales y jurisprudenciales de interpretación del alcance de la protección de la patente recogida en las sentencias 598/2014, de 7 de noviembre, 466/2013, de 12 de julio, y 309/2011, de 10 de mayo.

La sentencia incurre en un error notorio y en arbitrariedad, afirma el recurrente, porque "siendo manifiesto que tanto la descripción, como todos los dibujos de la patente EP'044-ES'871, prueban la necesidad de que el producto presente al menos una tira de refuerzo, el alcance de la reivindicación primera (R1) no ha sido interpretado de conformidad con aquellos de suerte que, por ello, extiende indebidamente el ámbito de su protección más allá del ámbito justificado por la descripción y los dibujos".

El motivo concluye que "conforme a las reglas legales y jurisprudenciales sobre el alcance de la protección de la patente, en el caso que nos reúne, debe interpretarse que las tiras de refuerzo (R8-dependiente), son en realidad una característica esencial de la R1 (principal) de la invención (conforme a su descripción y dibujos), aun cuando literalmente no haya sido redactada así, por lo que no puede alcanzar su protección a un producto que, notoriamente, ni está formado por una "película", sino más ciertamente por "dos películas principales adheridas", ni tiene tira de refuerzo alguna, porque ha alcanzado sus propiedades (las que fueran), mediante otra técnica inventiva "no equivalente". Las sentencias dictadas en la instancia omiten toda interpretación en relación a los dibujos y la excepcionalidad de la descripción, la convierten en una generalidad".

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

2. Desestimación del motivo. El motivo impugna la interpretación que hace la sentencia de apelación sobre el alcance de la protección que confiere la invención contenida en la reivindicación primera.

El recurrente denuncia que la sentencia recurrida, al interpretar el alcance de la protección de R1 no haya tenido en cuenta la descripción y los dibujos. En concreto, que haya realizado una interpretación literal de R1, al obviar que todas las realizaciones de la invención mencionadas en la descripción de la patente contienen una tira de refuerzo, y que todas las figuras contenidas en la descripción y en los dibujos contienen tiras de refuerzo, esto es, no hay ninguna sin tira de refuerzo.

3. Con carácter previo al análisis de esta interpretación, conviene traer a colación la normativa aplicable y la jurisprudencia sobre la interpretación del alcance de la protección de la patente, condensada en la sentencia 598/2014, de 7 de noviembre:

" *Interpretación del alcance de protección de la patente.* Bajo el marco jurídico que regula la patente nacional y la europea, las reivindicaciones cumplen una doble función: de una parte, definen el objeto para el que se solicita la protección, conforme a los arts. 84 CPE y 26 LP, indicando para ello las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en que consiste la invención, y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y de otra, determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente, de acuerdo con los arts. 69.1 CPE y 60.1 LP, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

"Esta segunda función, de delimitar el ámbito de exclusiva de la patente, es esencial para juzgar sobre la violación de la patente. Si partimos de la consideración de que una patente protege tantas invenciones como reivindicaciones tiene, para determinar si se ha producido invasión de la exclusiva será preciso interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y, ello sentado, una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada.

"Como hemos advertido en otras ocasiones, por ejemplo en la Sentencia 466/2013, de 12 de julio, de acuerdo con la norma legal (el art. 69.1 CPE y el art. 60.1 LP), el alcance de la protección que otorga la patente estará determinado por el contenido de las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas y conocer su contenido.

"Con el fin de aclarar las dudas surgidas sobre el alcance de esta interpretación, el art. 1 del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE proporciona un poco más de precisión a la interpretación del alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones (...): "el art. 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de



la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El art. 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros". (...)

"De este modo, el objeto de la interpretación es el *contenido* de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el *tenor* de las mismas (art. 69.1 CPE), porque éstas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. Sin embargo, la descripción y los dibujos *deben* tenerse en cuenta en la labor interpretativa, para determinar su contenido. Esto equivale a decir que la interpretación es necesaria en todo caso.

"No se trata de una interpretación meramente literal, o estrictamente literalista (como indica el primer inciso del Protocolo, que descarta una opción extrema), sino que se acepta un criterio espiritualista, en la 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.

"Lo anterior no implica asumir un criterio voluntarista o subjetivo, pues 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.

"La interpretación debe ser 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 (...)"

4. A continuación, hemos de tener presente el desglose de las características técnicas (identificadas con la letra c) de R1 que hace la sentencia de primera instancia y reitera la de apelación:

"(a1) Película de embalaje , que comprende

"(c1) - una película principal (1) realizada en un material de película de polímero extensible; y

"(c2) - una pluralidad de orificios (2) en la película principal (1);

"(c3) caracterizada porque los orificios (2) en la película principal (1) están dispuestos en al menos tres columnas (3) sustancialmente paralelas a lo largo de la dirección principal (X);

"(c4) en la que las columnas (3) de orificios están dispuestas al tresbolillo con respecto a la dirección principal, de tal manera que un centro de un orificio en una columna esté en una línea, transversal a la dirección principal, diferente que los centros de orificios adyacentes en las columnas inmediatamente adyacentes,

"(c5) en la que la película principal está realizada en un material de películas de polietileno estructural o copolímeros del mismo; en la que

"(c6) a. una relación del porcentaje de aireación respecto al peso final es mayor que o igual a 14 metros por gramo;

"- el porcentaje de aireación está calculado para una longitud predeterminada de la película de embalaje como el área total cubierta por los orificios (2) respecto al área total de la película de embalaje incluyendo el área de los orificios (2), cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

"- el peso final es el peso de la película de embalaje por dicho metro de película medido en gramos por metro, cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

"(c7) b. el ancho de la película de embalaje puede reducirse en menos del 15% entre una condición antes de cualquier estiramiento de la película de embalaje y una condición cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

"(c8) c. una relación de un valor absoluto de la diferencia de una fuerza de sujeción de la película de embalaje menos una fuerza de sujeción objetivo predeterminada dividida por la fuerza de sujeción objetivo es menor que o igual al 5%, en la que la fuerza de sujeción de la película de embalaje se determina como la fuerza de tracción en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);



"(c9) d. una relación de una elongación a la rotura de la película de embalaje medida a lo largo de una dirección transversal a la dirección principal respecto a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR) es mayor que o igual al 50%".

Y también el contenido de R8:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque al menos un elemento de refuerzo (5) está dispuesto y fijado en la película principal (1) a lo largo de la dirección principal (X)".

La sentencia de primera instancia entiende que entre los elementos caracterizadores de la invención no se encuentra la existencia de tiras de refuerzo intercaladas entre las columnas de orificios, sino que se trata de una posible forma de realización de la invención. Por su parte, la sentencia de apelación, después de advertir que la existencia de tiras de refuerzo aparece como elemento caracterizador de la reivindicación 8 (R8), siendo una de las posibles realizaciones de la invención R1, advierte que "de la lectura de la descripción queda claro que las tiras de refuerzo pueden existir o no, como aparece en la página 3, línea 36, cuando al referirse a las mismas, indica "si los hay".

5. En realidad, lo que subyace al motivo es la pretensión del recurrente de limitar el alcance de la protección de R1 con la incorporación, como elemento caracterizador de esta reivindicación principal, del empleo de tiras de refuerzo, que se menciona en la reivindicación dependiente R8.

Es cierto que, como en alguna ocasión ha tenido en cuenta la Cámara de recursos de la EPO, si del tenor de una reivindicación independiente debe concluirse que la solución del problema de la invención se consigue prescindiendo de un paso que según la descripción no puede suprimirse por ser necesario para lograr la solución del problema, entonces dicha característica puede considerarse un elemento caracterizador esencial de la invención (T 888/87). En otras ocasiones, en que la reivindicación omitía un elemento caracterizador que según la descripción debía formar parte de la invención, la Cámara de recursos, siguiendo el art. 69 CPE y el Protocolo interpretativo, ha entendido que la reivindicación requería este elemento caracterizador esencial, aunque los términos de la reivindicación leídos aisladamente no especificaran la necesidad de ese elemento (T 416/87 y como *obiter dictum* T 717/98).

Pero para que esta doctrina pudiera ser asumida por este tribunal de casación para ser aplicada en un caso como este, sería preciso que en la instancia se hubiera declarado que las tiras de refuerzo intercaladas entre las columnas de orificios constituían una característica esencial para que la invención R1 pudiera lograr la solución del problema técnico especificado al comienzo de la descripción:

"El objetivo de la presente invención es proporcionar una película de embalaje en la que se consiga un control de las variables de producto, en particular, con respecto a resistencia y extensibilidad, con utilización de material óptima. A este respecto no es importante obtener una resistencia o fuerza de sujeción muy altas sino más bien conseguir de manera fiable los valores objetivo con un mínimo de material implicado.

"Además, el objetivo de esta invención es proporcionar una película de embalaje que sea compatible con las envolvedoras existentes y que tenga una estructura que minimice el riesgo de fallo parcial o total de la película durante la producción así como durante la operación de envoltura del palé (es decir, el uso)".

Los tribunales de instancia no han realizado esta consideración y el recurso de casación no permite hacer, a tal efecto, una nueva valoración de la prueba practicada, especialmente de los informes periciales, como la que podría realizarse asumiendo la instancia. De hecho, el recurso lo que pretende es que extraigamos la conclusión del carácter necesario de este elemento caracterizador (la existencia de tiras de refuerzo intercaladas entre las columnas de orificios) directamente de la descripción.

Y aunque los ejemplos mencionados en la descripción incluyan estas tiras de refuerzo y también aparezcan en las figuras, en realidad lo que hacen es mostrar las realizaciones que incorporan la invención R8 como la opción preferible, pero sin excluir otras opciones que no contengan este elemento caracterizador. Así se desprende claramente, como advierte la sentencia recurrida, de la propia descripción de la patente, cuando menciona los requisitos adicionales para una película de embalaje óptima (en orden a la solución del problema técnico), y al hilo de ello afirma: "por tanto, la tensión no se concentra sólo en un área de los elementos de refuerzo, si los hay, sino que se distribuye más uniformemente a lo largo de la estructura".

A la vista de lo anterior, no puede negarse que la sentencia recurrida se haya ajustado a la jurisprudencia mencionada sobre el alcance de protección de la invención, y por lo tanto no apreciamos una infracción de la normativa que se denuncia infringida.

QUINTO. Motivo segundo del recurso de casación



1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la "infracción de los arts. 64 y 67 CPE y el art. 59 LP 1986 en relación con los arts. 5 y 7 RD 2424/1986, de 10 de octubre, por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre determinación del día inicial o a quo desde el que el titular de la patente tiene derecho a la protección provisional recogida en las sentencias 431/2012, de 11 de julio, y 263/2017, de 3 de mayo de 2017".

El recurrente considera que "la sentencia recurrida incurre en error notorio y arbitrariedad, por cuanto siendo manifiesto que el artículo 5 RD 2424/1986, de 10 de octubre, supedita la eficacia de protección provisional dispensada en el artículo 67 CPE (art. 57 LP 1986) en relación con el artículo 93 CPE, a la fecha en la que sea hecha accesible al público, por el Registro de la Propiedad Industrial, una traducción al español de las reivindicaciones, el tribunal de instancia ha aplicado la protección provisional desde la fecha de la publicación de la solicitud europea EP'044 (13 de noviembre de 2008), y no desde la fecha de la publicación en el BOPI de su traducción al español, extremo este que por no haber sido objeto de prueba por la actora, no consta en las actuaciones; en consecuencia, conforme a los citados preceptos y la doctrina jurisprudencial infringida, la protección debe conferirse desde el día 12 de noviembre de 2012, fecha de la publicación de la concesión de la patente europea (...), que surtió efectos en nuestro país, por la publicación de su traducción al español en el BOPI el día 11 de febrero de 2013".

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

2. Desestimación del motivo. No le falta razón a la parte recurrida cuando, al oponerse al motivo, advierte que esta cuestión no fue objeto de pronunciamiento por la sentencia recurrida. Si bien el comienzo de la protección provisional debía entenderse una cuestión litigiosa en primera instancia, el pronunciamiento del tribunal de primera instancia que fijó el inicio de esa protección provisional el 13 de noviembre de 2008, por considerar que fue entonces cuando se publicó la solicitud de la patente europea, no fue objeto de impugnación en apelación. Razón por la cual el tribunal de apelación no se pronunció sobre esta cuestión, en aplicación de lo previsto en el art. 465.5 LEC, según el cual "(...) la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461 (...)". Con la consecuencia de que plantear esta cuestión ahora en casación constituye una cuestión nueva, ajena a lo que puede ser discutido en casación.

SEXTO. Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas correspondientes a ambos recursos (art. 398.1 LEC), con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

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

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 14 de mayo de 2018 (rollo 129/2017), que conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona de 22 de septiembre de 2016 (juicio ordinario 416/2013).

2.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por Ecoventi Sistemas S.L. y Salvador contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 14 de mayo de 2018 (rollo 129/2017), que conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona de 22 de septiembre de 2016 (juicio ordinario 416/2013).

3.º Imponer a la parte recurrente las costas generadas con sus recursos y la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

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

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

Así se acuerda y firma.