



Roj: **SAP BU 734/2017 - ECLI:ES:APBU:2017:734**

Id Cendoj: **09059370032017100314**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Burgos**

Sección: **3**

Fecha: **27/07/2017**

Nº de Recurso: **32/2017**

Nº de Resolución: **392/2017**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **MARIA ESTHER VILLIMAR SAN SALVADOR**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00392/2017

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio : PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10

Telf : 947259950

Fax : 947259952

MPA

Modelo : SEN000

N.I.G.: 09059 42 1 2014 0002864

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000032 /2017

Juzgado procedencia : JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS

Procedimiento de origen : ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000140 /2014

RECURRENTE : ITALGREEN SPA

Procurador/a : ELENA CANO MARTINEZ

Abogado/a : ULPIANO CERDAN CIFUENTES

RECURRIDO/A : GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL

Procurador/a : MARIA CARMEN VELAZQUEZ PACHECO

Abogado/a : CARLOS PALMOU CIBEIRA

La Sección Tercera de la Audiencia provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados **don Ildefonso Barcala Fernández de Palencia** , Presidente, **doña María Esther Villímar San Salvador** , y **don José Ignacio Melgosa Camarero** ha dictado la siguiente.

SENTENCIA Nº. 392

En Burgos, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

VISTO Por esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos el **Rollo de Sala núm. 32/2017** , dimanante del Juicio Ordinario 140/2014, procedentes del Juzgado de de lo Mercantil nº 1 de Burgos, sobre violación



de patente, en recurso de apelación interpuesto contra Sentencia de fecha 5 de octubre de 2016 , en los que aparece como parte apelante, **ITALGREEN SPA**, representado por la Procuradora de los tribunales, doña Elena Cano Martínez, asistido por el Abogado don Ulpiano Cerdán Cifuentes, y como parte apelada, **GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL** , representado por la Procuradora de los tribunales, doña María Carmen Velázquez Pacheco, asistido por el Abogado don Carlos Palmou Cibeira siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Doña María Esther Villímar San Salvador, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

< b>1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: "Que desestimando como desestimo la Demanda presentada por la Procuradora Sra. Cano Martínez, en nombre y representación de la Mercantil "ITALGREEN, S.PA", debo absolver y absuelvo a la Sociedad "GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L.", de los pedimentos ejercidos en su contra, con expresa imposición de costas a la parte demandante."

2º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de ITALGREEN SP, se presentó escrito interponiendo recurso de apelación. Y dado traslado a la otra parte, presentó escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3º : Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 28 de marzo de 2017 en que tuvo lugar.

4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia que desestima la demanda sobre violación de patente europea con n º de solicitud E 09180696 y n º de publicación EP 2189573, cuyo título y objeto es "una estructura de césped artificial y procedimiento para producción de la misma " que interpone su titular, la mercantil " **ITALGREEN S.A.P** " de **nacionalidad** italiana contra la mercantil española " **GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL** " (en adelante GALITEC).

Por la parte demandada se alega, básicamente, que no ha infringido los derechos de patente de la demandante, al limitarse a ejecutar la obra consistente en la instalación de un pavimento de hierba artificial para el campo municipal de fútbol de la localidad de Villares de la Reina (Salamanca) , conforme al Modelo de utilidad n º 1074013 de titularidad de la mercantil GREENPOINT NATURA SL que lo tiene registrado en la OEPM, frente a lo cual la entidad actora sostiene que dicho modelo de utilidad es nulo de pleno derecho al encontrarse su objeto dentro de las reivindicaciones de la patente de la demandante, al carecer del requisito capital de la novedad.

La sentencia de instancia afirma que la patente, conforme a los artículos 50 y 64 de la Ley sobre Régimen Jurídico de patentes de Invención y modelos de utilidad, confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero la utilización de un producto protegido por la patente, pero desestima la demanda al considerar que la entidad demandada carece de legitimación pasiva. Argumenta en los siguientes términos:

" ..no basta con alegar la nulidad del modelo de utilidad , sino que se debería haber ejercitado la acción oportuna de nulidad para determinar si el mismo infringe o no el derecho de exclusiva del que goza la actora. Esta acción sería el presupuesto habilitante (en caso de sentencia que estimare la nulidad) para poder entrar a resolver si la actuación de la ahora demandada supone, igualmente, una vulneración de la patente titularidad de la actora.

Por lo tanto, la demandada carece de legitimación pasiva para ser demanda, que se ha limitado a ejecuta un modelo de utilidad hasta ahora plenamente valido y eficaz, por lo que la violación de los derechos de la actora, se produciría como consecuencia del modelo de utilidad y nunca, en lo que atañe a este procedimiento ordinario, a la actuación que se imputa a la demandada, lo que determina la desestimación integra de la demanda".

El recurso que interpone la entidad actora se funda en que el pronunciamiento de la sentencia de instancia es contrario a derecho y va contra lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Patentes (LP en adelante) en relación con el artículo 154 del mismo texto legal que dice que el titular de una patente (modelo de utilidad) no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya". Y que el juzgador contravine dichos preceptos al decir que el hecho de ampararse en un modelo de utilidad con fecha de prioridad de 2011, basta para eludir una acción de violación de una patente con fecha de prioridad de 2005 y, en consecuencia, solicita por aplicación innegable



del artículo 55 LP que este Tribunal entre a resolver si la actividad realizada por el demandado invade o no los derechos de patente de la entidad actora.

SEGUNDO .- La entidad actora ejercita una acción de violación de la patente europea con nº de solicitud E 09180696 y nº de publicación OEPM 2354720, cuyo título y objeto es "una estructura de césped artificial y procedimiento de fabricación de la misma" (doc. 1 de la demanda).

La patente europea de la que es titular la actora ha sido solicitada y concedida conforme al Convenio sobre la Concesión de patentes Europeas (CPE), aprobado en Munich el 5 de octubre de 1973, incorporado a nuestro ordenamiento mediante Real Decreto 2424/1986 , de 10 de octubre.

Las patentes solicitadas y concedidas conforme a este Convenio (patentes europeas) solo adquieren la condición de patentes españolas a partir de la producción de sus efectos en España. La solicitud de patente europea confiere una fecha de presentación al solicitante. Desde el momento de su publicación, la solicitud de patente europea confiere protección provisionalmente al solicitante en los Estados contratantes designados (artículos 64 y 67.1 del CPE). No obstante, el aseguramiento de la protección de la solicitud de patente europea en España está condicionado a que se presente una traducción al español de las reivindicaciones (artículo 67.3 del CPE y artículos 5 y 6 del RD 2424/1986 de 10 de octubre).

En este sentido el **artículo 67.3 del convenio de Munich** establece : " *Cualquier Estado Contratante que no tenga como lengua oficial la lengua del procedimiento podrá establecer que la protección provisional a que se refieren los párrafos 1 y 2 solo se asegurará a partir de la fecha en que una traducción de las reivindicaciones, bien en una de las lenguas oficiales de ese Estado, a elección del solicitante, o cuando el Estado en cuestión haya impuesto la utilización de una lengua oficial determinada, en esta última: a) se haya hecho accesible al público en las condiciones previstas por su legislación nacional, o b) se haya comunicado a la persona que estuviera explotando en aquel Estado la invención que constituye el objeto de la solicitud de patente europea* " .

Estableciendo el **artículo 5 del RD 2424/1986** que " *las solicitudes de patente europea , después de su publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 93 del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales de patentes, a partir de la fecha en que sea hecha accesible al público, por el Registro de la Propiedad Industrial, una traducción al español de las reivindicaciones*".

Por lo tanto, a la vista del documento 1 de la demanda y 7 de la contestación, siendo la fecha de aportación de la traducción de la patente europea del demandante solicitando la protección provisional de fecha 10 de enero de 2011 y fecha de publicación el 17/3/2011, cuando el titular del modelo de utilidad nº 1074013 solicita la protección con fecha 26 de octubre de 2010 y fecha de publicación el 14/3/2011, la patente europea del demandante todavía no disponía de protección en España , y en consecuencia , las reivindicaciones del modelo de utilidad tendrían preferencia a las de la patente del demandante por ser anteriores a ésta.

En este sentido señala el artículo 10.3 de la LP que cuando una misma invención hubiera sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquél cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32. Y en el apartado 4 se establece la presunción iuris tantum, de que el solicitante ante la OEPM, y por tanto, promotor del expediente, es la persona legitimada para ejercer el derecho a la patente. Para desvirtuar los efectos de esta presunción, quien se considere con derecho a la patente debe promover la correspondiente demanda ante la jurisdicción civil.

La entidad demandada GALIETC ejecutó el modelo de utilidad de Greenpoint natura SL en virtud de contrato de licencia para la explotación, es decir se trata de un simple ejecutor de una invención que se presenta con idénticos rasgos de validez y legalidad que la patente de la demandante, al estar ambas invenciones registradas en la OEPM, por lo que no puede ser considerado más allá que un simple tercero de buena fe.

En definitiva , por lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada que declara que la demandada carece de legitimación pasiva para soportar la acción de violación de la patente europea ejercitada en la demanda en cuanto considera que " se ha limitado a ejecutar un modelo de utilidad hasta ahora plenamente valido y eficaz " , y , por tanto estima que es necesario que la parte actora ejercite previamente la oportuna acción de nulidad para determinar si el modelo de utilidad infringe o no el derecho de exclusiva de que goza la actora.

TERCERO .- la desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas procesales a la parte recurrente (artículo 398.1 LEC).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.

FALLAMOS



Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por **ITALGREEN SPA** frente a la sentencia de fecha 5 de octubre de 2016 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos en el juicio ordinario núm. 140/2014 procede su confirmación con imposición de las costas procesales a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, **no** tificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ