



Roj: **SAP V 1976/2008 - ECLI:ES:APV:2008:1976**

Id Cendoj: **46250370092008100170**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **14/05/2008**

Nº de Recurso: **135/2008**

Nº de Resolución: **172/2008**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **GONZALO MARIA CARUANA FONT DE MORA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Valencia, núm. 1, 03-09-2007,
SAP V 1976/2008**

ROLLO núm. 135/08 - K -

SENTENCIA número 172/08

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION NOVENA

Ilmos. Sres.:

D. Gonzalo Caruana Font de Mora

D^a M^a Antonia Gaitón Redondo

D^a Purificación Martorell Zulueta

En la ciudad de Valencia, a 14 de mayo de 2008.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Caruana Font de Mora, el presente Rollo de Apelación número 135/08, dimanante de los Autos de Juicio Ordinario, promovidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, entre partes; de una, como demandado apelante, MANUEL BOU, SL, representado por la procuradora Eva Domingo Martínez, y de otra, como demandante apelado, OCME, SRL, representado por la procuradora Celia Sin Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de lo Mercantil número 1 de Valencia, en fecha 3 de septiembre de 2007, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo parcialmente la demanda promovida por el procurador Sra. Sin Sánchez, en la representación que ostenta de su mandante OCME, SRL, contra la entidad mercantil MANUEL BOU, SL, y desestimando como desestimo la reconvencción deducida, se efectúan los siguientes pronunciamientos:

Se declara, a todos los efectos pertinentes en Derecho, que OCME, SRL, en cuanto titular de la **patente** europea núm. EP 0999157, ostenta el derecho exclusivo a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la fabricación, el ofrecimiento o la introducción en el comercio del producto objeto de la presente.

Se declara que MANUEL BOU, SL, en cuanto que ha fabricado y/o comercializado o fábrica y/o comercializa, sin consentimiento de OCME, SRL, un dispositivo paletizador que se encuentra dentro del ámbito de la **patente** europea núm. EP 0999157, ha infringido o está infringiendo el derecho de exclusiva que OCME, SRL ostenta sobre la citada **patente**.



En su virtud, se condena a la compañía MANUEL BOU, SL a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a cesar, con prohibición de reanudación futura, en la fabricación y/o comercialización de dispositivos paletizadores que pudieran infringir la **patente** europea núm. EP 0999157.

Se condena a la compañía MANUEL BOU, SL a indemnizar a OCME, SRL en la suma de TREINTA MIL EUROS (30.000 euros), con más los intereses legales de la misma desde la fecha de esta sentencia y hasta el completo pago.

Se absuelve a la entidad mercantil OCME, SRL de las pretensiones deducidas en su contra.

Todo ello con imposición a la demandada MANUEL BOU, SL del pago de las costas procesales causadas."

SEGUNDO.-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, remitiéndose los autos a esta Audiencia, tramitándose la alzada, con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.-Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-La entidad OCME SRL titular de la **patente** europea EP 0999157 (traducción española, con nº 217592) para "dispositivo de paletización para conjuntos de productos asociados de distintos tamaños y formas" entabla demanda contra MANUEL BOU SL con apoyo en la normativa de **patentes** al infringir la interpelada los derechos de tal **patente**, pidiendo la declaración de que la demandada ha infringido el derecho de exclusiva de Ocme al fabricar y comercializar un dispositivo paletizador inmerso en el ámbito de su **patente** europea y se condena a la demandada a: 1º) Cesar en esa fabricación o comercialización de dispositivos paletizadores que infringen tal **patente** y en especial aquel en su día suministrado a DAMM SA; 2º) Indemnizar a OCME SRL por la ganancia dejada de obtener, tomando como base el beneficio que la demandada haya obtenido de la explotación del invento patentado; 3º) Indemnizar a Ocme SL con 5.409 euros por daño emergente.

La entidad Manuel Bou SL se opuso a la pretensión de contrario alegando en esencia y sumario como defensas, la aplicación del artículo 54 de la Ley **Patentes** , así como la carencia de actividad inventiva en la **patente** europea, planteando reconvencción para que se declarase la nulidad total o parcial de dicha **patente**.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia desestima la pretensión reconvenccional de nulidad de la **patente**, estima parcialmente la demanda al considerar que la demandada fabrica y/o comercializa dispositivos paletizadores que infringen los derechos de la **patente** de la demandante y además de ordenar el cese en tal actividad le condena al pago de 30.000 euros, rechazando el daño emergente, no obstante, impone las costas de la instancia a la parte actora.

La parte demandada interpone recurso de apelación alegando como motivos según el orden expositivo de su pliego, tras exponer el objeto litigioso, 1º) Respecto a la patentabilidad, Manuel Bou desde 1985 venía fabricando y comercializando un paletizador con unos principios de sujeción, agarre exterior e interior del producto exactamente iguales, tanto estructural como funcionalmente al objeto reivindicado, revelando la carencia de actividad inventiva y novedad de la **patente** europea, invocando la doctrina de la equivalencia o esencialidad no tratada en la resolución apelada; basando su decisión el Juez en la mejor impresión personal causada por el perito del actor Sr Arturo frente al dictamen de la demandada elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia, sin explicar el razonamiento fáctico o motivos de tal "endeble impresión"; 2º) Falta de apreciación de la prueba testifical vertida en juicio ni de la documental aportada por la demandada; e incorrecta valoración de la pericial, 3º) Inapreciación de la prueba en la desestimación de la pretensión reconvenccional; 4º) Falta de apreciación en la aplicación del artículo 54 de la Ley **Patentes** , razones por las que interesaba la revocación de la sentencia del Juzgado por otra que declare el derecho de Manuel Bou de seguir explotando lo que constituye el objeto de la **patente** por haberlo venido explotando con anterioridad a la fecha de prioridad o haber realizado actos **preparativos** serios y **efectivos**, desestimando la pretensión indemnizatoria y en relación a la reconvencción se declare la nulidad de la **patente** titulada por Ocme ES 217592, procediéndose a su cancelación en la Oficina Española de **Patentes** y Marcas y subsidiariamente a lo anterior declare la nulidad parcial de la **patente** mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por esa declaración.

La parte demandante apelada formalizó oposición al recurso de apelación y además impugnó la sentencia en dos puntos; el primero ceñido al importe de la indemnización por ganancia dejada de obtener, invocando la incongruencia de la sentencia del Juzgado al otorgar un concepto no pedido en la demanda, debiendo conforme a lo petitionado y resultado de la pericial del auditor de cuentas, fijarse en la cuantía de 59.926,84 euros y en segundo lugar, la procedencia de la indemnización por daño emergente en la suma de 5.409 euros, interesando la revocación parcial de la sentencia para ser acogido esos dos pedimentos.



SEGUNDO.-El Tribunal, en cumplimiento del artículo 456-1º de la Ley Enjuiciamiento Civil, revisado por el contenido de los autos, pruebas practicadas y visto los diversos soportes de grabación audiovisual (el referido a la audiencia previa carece de audición), no puede acoger los argumentos de la parte demandada apelante y ha de concluir de igual manera que el Juez mercantil de que Manuel Bou SL fabrica y comercializa un dispositivo paletizador que reproduce la primera y esencial reivindicación de la **patente** europea titulada por OCME SRL, la cual si reporta los requisitos necesarios por los que se otorgó **patente**, por cierto sin oposición alguna, siendo la normativa aplicada por el Juez de la instancia pertinente y correcta, no existiendo error alguno en la valoración probatoria.

En cuanto al defecto en la proposición de la demanda planteado en la audiencia previa, que no en el pliego de contestación como impone el artículo 405 de la Ley Enjuiciamiento Civil, fue rechazada en tal momento y también explicitado en sentencia y la Sala acepta los razonamientos del Juez, pues los escritos rectores de las partes, en el caso de la actora, cumplen con las exigencias legales. El argumento en esta cuestión de la apelante se basa en la contradicción entre los dos informes periciales aportados por la demandante al proceso y en el cambio por el segundo de la interpretación del objeto de protección de **patente**, aspectos ajenos por completo al marco de la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda que viene conceptuada en el artículo 416.1.5ª Ley Enjuiciamiento Civil, como falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o en la petición que se deduce, elementos sobre los que no versa la denuncia de la parte ceñido a conductas contradictorias entre dos periciales aportadas por la demandante, cuando además, ello no es más que valoración de tales pruebas y por otro lado, es de precisar, la parte demandante sólo ha aportado al procedimiento civil un dictamen pericial pues el informe del Sr. Millán dispuesto como perito en unas Diligencias de Comprobación de hechos practicada por otro juzgado (nombrado por éste conforme al artículo 130.1 Ley **Patentes**), se trae al presente proceso, vía testimonio de tales actuaciones; no es un dictamen pericial en los actuales trámites de proceso civil, pues no cumple para tal consideración los requisitos del artículo 335 de la Ley Enjuiciamiento Civil, la actora no lo adjunta como tal y por todas esas razones ha de reputarse como prueba documental.

TERCERO.-La normativa referida en la sentencia recurrida basada en el Convenio de Múnich sobre concesión de **Patente** Europea es correcta y confiere al titular de tal **patente** los mismos derechos que le conferiría una **patente** nacional. El artículo 69-1 del Convenio sobre la **Patente** Europea de Múnich de 5 octubre 1973 al que España se adhirió en 24-7-1986 (publicado en BOE 30 - 9-1986) y con vigor interno desde 1-10-1986, no obstante no se incluyó la adición del Protocolo interpretativo (aprobado el 29 noviembre 2000) establece que la extensión (alcance) de la protección conferida por la **patente** se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven para la interpretación de las reivindicaciones. Precepto reproducido en el artículo 60 de la Ley **Patentes** de 1986. Luego, es la invención tal como aparece determinada por las reivindicaciones lo que resulta objeto del derecho de propiedad industrial. Las reivindicaciones conforme al artículo 26 de la Ley **Patentes** y artículo 7 del Reglamento para la ejecución de tal ley, aprobado por Real Decreto 2245/1986 de 10 de Octubre, definen el objeto por el que se solicita la protección y se fundan en la descripción. Por tanto, cumplen una doble función; por una lado, definen la propia invención (lo que delimita la invención protegida es la reivindicación, no la descripción) y por otro lado, determina la extensión conferida por la **patente** al circunscribir la regla técnica protegida. Por consiguiente, el tenor de las reivindicaciones interpretadas conjuntamente con los dibujos y descripción permitirá conocer el significado y alcance exacto de la protección. A tal efecto la interpretación de las reivindicaciones no ha de basarse en criterios rigurosos de estricta literalidad de la reivindicación, ni tampoco en vía que determinen una ampliación del contenido de la inventiva, sino dentro del contexto que aporta la descripción y los dibujos. El artículo 7. 2 del Reglamento mencionado posibilita la reivindicación dependiente que distingue de la esencial, en cuanto acompaña a ésta para mayor claridad y comprensión de la reivindicación independiente y principal.

Teniendo presente tal doctrina, de entrada, es necesario subrayar en primer lugar que la **patente** europea EP 0999157 de la demandante, titulada "dispositivo de paletización para conjuntos de productos asociados de distintos tamaños y formas", fue solicitada en fecha de 13-10-1999, concedida por resolución de 26 junio 2002, publicándose una traducción al castellano en el BOPI 16 enero 2003 nº 217592. Conforme a la reivindicación primera consiste en:

"dispositivo de paletización para conjunto asociados de distintos tamaños que comprende una estructura de soporte de carga que consiste en una placa con la cual están asociados unos elementos laterales de pared, que se extienden en sentido descendente de manera que definen una zona a modo de caja invertida abierta hacia abajo para recibir una cantidad determinada de productos de distintos tamaños y formas dispuestos uno al lado del otro para conformar una capa, siendo desplazables dichos elementos laterales de pared por medio de por lo menos un accionador..... caracterizado porque por lo menos un elemento que cuelga hacia abajo consiste en un elemento plano rígido que puede ser desplazado por medio de un conjunto de accionamiento dentro de la zona a modo de caja invertida de manera que adopte cualquier posición".



El resto de las reivindicaciones descritas (hasta el ordinal 7) son accesorias en cuanto todas ellas vienen en su descripción vinculadas a la primera.

Luego de tal descripción resulta dada la reseña y énfasis de la caracterización así igualmente dispuesto por la regla 29 b del Reglamento de ejecución del Convenio que esa caracterización expositiva de esas características técnicas es lo esencial que reporta la invención al paletizador patentado.

Resulta acreditado amen de no controvertido que el robot paletizador existente en la fábrica de SA DAMM sita en el Prat de Llobregat en fecha de 29-octubre 2004, lugar donde se efectuó la Diligencia judicial de comprobación de hechos con la asistencia del ilmo. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 1 Barcelona y un perito (Sr. Millán), fue fabricado por la demandada Manuel Bou SL, al aparecer, vendida en junio de 2004 y reproduce por completo la caracterización de la reivindicación primera de la **patente**. En momento alguno por la demandada se defiende que dicho dispositivo sea diferente o se distinga de la **patente**, por ende en tal sentido la prueba de tal infracción por copia es meridiana y el ius prohibendi que se otorga por el artículo 62 de la Ley **Patentes** al titular de la **patente** se impone imperativamente cuando se reproduce sin su autorización la regla inventiva, con la aplicación de la misma configuración, constitución o estructura aplicada, constitutiva de la infracción literal o por identidad (reproducción simultánea de todos los elementos esenciales reivindicados).

La defensa esencial de la demandada es la carencia por completo de actividad inventiva de la mentada **patente** europea pues ya desde el año 1980, Manuel Bou SL fabrica y comercializa un paletizador que tenía como principio estructural y funcional de agarre exterior e interior, el mismo sustentado hoy, por esa **patente**, que no es más que la actualización tecnológica de aquel y por ende, el robot paletizador habido en la fábrica de DAMM SA no es más que la actualización por la demandada de aquello que venía fabricando y comercializando desde 1980. Resulta obvio y evidente dado que la demandante es titular de una **patente**, por cierto, concedida sin oposición, la carga de la prueba de tal defensa fáctica conforme al artículo 217 -3 de la Ley Enjuiciamiento Civil corresponde a la parte demandada. Para ello se basa y reitera en la alzada el informe pericial por tal parte aportado elaborado por D. Pedro Enrique , profesor titular de la Universidad del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, por la existencia de un robot paletizador suministrado sobre 1985 a la empresa Refrescos Envasados del Sur SA ("Rendelsur") de Málaga, el acta de declaración notarial del Director de tal empresa a la sazón testigo en el acto del juicio y otras dos declaraciones de técnicos empleados de la propia demandada. Pues bien, de su apreciación podemos determinar las siguientes conclusiones:

1º) La maquinaria habida en Málaga, con la mera contemplación fotográfica obrante en autos, no es idéntica, no sólo a la **patente** sino incluso a los paletizadores hallados en la fábrica de DAMM SA y de hecho tal falta de identidad viene incluso afirmada en el dictamen pericial de la parte demandada, que habla de similitudes, no de identidades.

2º) En segundo lugar esta Sala no puede compartir las afirmaciones expuestas en el recurso de apelación sobre la mayor trascendencia solutiva del informe de la demandada por el hecho de estar elaborado por la Universidad Politécnica con mención a los méritos de su autor sobre el informe pericial de la actora elaborado por Ingeniero Industrial, pues, tal alegato carece de cobertura legal. La Ley Enjuiciamiento Civil 1/2000 , fija la regla de valoración de las pruebas periciales de forma igual para todas ellas, es decir, ya sean periciales de parte como periciales de designación judicial, ya sea cualquiera la categoría profesional de quien los emite y ya sea un informe de persona física como un informe de una institución, academia o persona jurídica: se valoran por el Juez conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 Ley Enjuiciamiento Civil) que el Tribunal Supremo viene calificando como elementales normas racionales o de lógica o raciocinio humana. No es criterio determinante para la convicción del Juez la categoría profesional de quien emite el dictamen; el artículo 340.1 exige para ser perito tener título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen, condición cumplida por quienes han informado. Si bien, ciertamente, no es la impresión personal que al Juez causa tales expertos, lo que debe sentar esa sana crítica sino el conocimiento, método, máximas aplicadas, datos recabados y observados etc... por cada experto lo que debe determinar la motivación del Juez a la hora de apoyarse en un dictamen frente a otro. Pero es de precisar que el Juez opta por la pericial de la parte actora y no por la de la demandada, no por una impresión personal de las personas autoras de los mismos ni tampoco por una mejor oratoria o exposición de los expertos en el acto del juicio, sino porque considera endeble la tesis del perito de la parte demandada y ello por optar positivamente por el dictamen pericial del Sr. Arturo , en el contexto de otras pruebas (informe del Sr. Grau) y sobre todo en relación, así enunciado en el inicio del párrafo del fundamento, porque la actividad inventiva fue reconocida por la Oficina europea dado el trámite necesario en tal proceso de examen de novedad e inventiva. En consecuencia se ha cumplido con la norma del artículo 348 de la Ley Procesal .

3º) En este sentido y en un mayor análisis de tales dictámenes, la Sala observa que si bien ambos peritos están conformes que la inventiva esencialmente reivindicada en la **patente** no es de altura, lo cierto, es que



no se ha demostrado que la misma estuviese en el estado de la técnica cuando se produce su solicitud registral. Examinadas ambas periciales así como la importante declaración de los peritos en el acto del juicio, efectuada de forma simultánea y todo ello conforme a las reglas de la sana crítica, el Tribunal llega a la conclusión de no desvirtuarse por la demandada con su pericia la actividad inventiva reconocida en la **patente** otorgada. Del dictamen obrante a folios 385 y siguientes en el que su autor hace examen personal de los paletizadores sitos en Málaga (Rendelsur), por una parte se evidencia que éstos no son idénticos a la **patente**, no obstante, reitera su autor la falta de inventiva de la **patente** por responder al mismo principio por la necesidad de presionar lateralmente las cajas hacia un tope o elemento sustentador que puede adoptar distintas formas y posiciones modificables. En la declaración conjunta en el acto del juicio se inicia con la conformidad por ambos peritos sobre la concreta inventiva establecida en la **patente** (minuto 57 y siguientes, CD 1) residenciada en la reivindicación primera y a partir de la caracterización, con una claridad meridiana, pues el Sr Arturo explica que la novedad e inventiva radica en la existencia en el paletizador de una pared intermedia móvil y orientable en cualquier posición según las piezas que va a recoger. El perito Sr Pedro Enrique está conforme con tal descripción pero entiende que no reporta inventiva tal pared intermedia al haber ya en el paletizador, otros elementos movibles y desplazables, por lo que la disposición de otro en tal sentido no puede reputarse aportación novedosa. El primer perito afirmó la ventaja de tal inventiva al ser posible paletizar diversos productos no homogéneos y adaptable a cualquiera circunstancias, dato conformado igualmente por el perito Pedro Enrique (minuto 3, Cd 2), así mismo puesto de relieve por el informe de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas (tercer párrafo de la pagina 18, folio 544). La falta de identidad entre el paletizador de Rendelsur y la **patente** es expresamente reconocido por el Perito de la demandada, al afirmar que en aquel no existe esa pared intermedia móvil, pero existen otros elementos similares (minutos 7 y 9, CD 2). Es decir, en tal pericial se mantiene la firme conclusión de que si bien el objeto de la **patente** no se reproduce en el paletizador de Rendelsur, pues no existe esa pared intermedia móvil y orientable, si existen elementos similares que en la combinación del denominado en el proceso dispositivo azul y rojo de dicho paletizador fijan una regla o principio para la necesidad del agarre de la pieza que se aplica de igual manera en la **patente**. Pero tal aseveración pericial en el campo que ahora nos movemos de propiedad industrial no resulta atinente, pues una cosa es que en tales dispositivos siempre tenga que aplicarse un principio de agarre interior y exterior al ser un paletizador que contiene un soporte de carga y otra muy diferente la forma en que se desarrolla y ejecuta tal principio y las ventajas que conforma. El elemento colgante plano, rígido y movable, no estaba dispuesto en paletizador alguno hasta su acceso registral y con la nota obviada por el recurrente de que no es un elemento dispuesto centralmente sino movable lo que conlleva la ventaja de que la carga puede efectuarse sobre cualquier tipo de producto, homogéneo o no, mejora de la que carecía el paletizador ubicado en Málaga. Por consiguiente, la **patente** no se limita a mero cambio de elementos esenciales de lo conocido sino que introduce una variación esencial con un resultado que implica una mejora por lo que resultan inaplicables las defensas de la demandada. Por tanto, de manera alguna se acredita con tal prueba que la regla inventiva protegida esté anticipada en tales paletizadores, pues ni contiene los mismos dispositivos, ni cumplen la misma función ni reportan las mismas ventajas, por lo que ciertamente la no acogida de la tesis de tal pericial por el Juzgador es acertada y esta Sala comparte plenamente dicha decisión judicial.

4º) Las invocaciones a la prueba testifical, si bien prueba silenciada en la sentencia del Juzgado, nada varían en la conclusión adoptada. Valorada tal prueba conforme los dictados del artículo 376 de la Ley Enjuiciamiento Civil es de efectuar las siguientes consideraciones: a) Cosme , ex director técnico de Rendelsur SA, manifiesta como apunta el recurrente que antes de adquirir la máquina de Manuel Bou eran poseedores de otro paletizador de fabricación alemana cuyo cabezal portaba elementos móviles intermedios, declaración insuficiente por sí sola para acreditar que en el estado de la técnica era conocida el objeto de protección de la **patente**, pues no se aporta elemento objetivo alguno del que siquiera hacer la comprobación personal o pericial sobre dicha máquina existente en 1973: b) Los testigos Baltasar , director del Departamento Técnico de Manuel Bou SL y Luis Enrique , integrante del dicho Departamento de Manuel Bou SL son empleados de la propia parte demandada y con un interés en el litigio evidente, por lo que su testimonio precisamente al incidir en las propias máquinas fabricadas por la demandada carece de la objetividad necesaria.

CUARTO.-La nulidad por reconversión de la **patente** ES 217592 se planteó por su carencia inventiva y estar comprendida en el estado de la técnica sobre la base de los paletizadores fabricados y vendidos sobre 1985 por Manuel Bou SL a la empresa Rendelsur de Málaga; responder, en esencia, el cabezal de ese paletizador con el patentado a la misma regla técnica o principio de sujeción exterior e interior del producto a paletizar aplicando igual función y básicamente igual estructura; siendo de aplicación el principio de esencia y doctrina de las equivalencias, con el apoyo del dictamen pericial del Sr Pedro Enrique en cuanto respondería la **patente** a la misma función y esencia y por la existencia de dos **patentes** precedentes como son la US 3468436 y US 2841433.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil rechaza la reconvención porque la **patente** cumplía con los requisitos de patentabilidad así adverbado por el informe de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas, no teniendo razón de ser la invocación de la doctrina de los equivalentes.

Conforme a lo establecido en el artículo 138 del Convenio de 1973 la **patente** europea puede ser declarada nula cuando su objeto no sea patentable con arreglo a los artículos 52 a 57 y el artículo 52-1 exige para la patentabilidad, entre otros requisitos, ser novedosa y suponer actividad inventiva. Por su parte el artículo 112 1. a) de la Ley de **Patentes**, declara la nulidad de la **patente** cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la **patente**, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de la citada Ley. El artículo 54 .1 del Convenio considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado actual de la técnica (redacción idéntica en el art 6 de Ley **Patentes**) añadiendo el artículo 54.2 del Convenio que "el estado actual de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de **patente** europea se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio". El artículo 56 define la actividad inventiva: "Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia." y con idéntica redacción en el artículo 8 Ley **Patentes**. Del tenor de los mentados artículos se colige la existencia de tres requisitos para la validez de una **patente**: 1) la novedad, que supone que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal el constituido por lo que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de **patente** se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero en los términos que señala el artículo 54.1, y 6 citados sin que se exija que sea conocido, bastando con que haya habido la posibilidad de conocerlo, aunque sea fuera de España, ya que las **patentes** exigen novedad a nivel mundial; 2) la actividad inventiva, que existe cuando la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia de modo que no será nuevo lo que habiéndose hecho accesible al público, pueda ser deducido del estado de la técnica por un experto en la materia; y 3) ser susceptible de ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

En aplicación de tal doctrina legal, la Sala ha de ratificar por completo los acertados razonamientos del Juez de instancia. Ya se ha expuesto que los apoyos de la demandada reconviniendo para justificar la falta de actividad inventiva de la **patente** con los paletizadores indicados por Manuel Bou SL, no acreditan esa falta de inventiva. Igualmente tampoco acredita que esa regla técnica dentro del paletizador objeto de protección registral estuviese en el estado de la técnica cuando fue solicitada. La oficina europea ya examinó la **patente** americana US 2.8411.433 a la hora de examen de tal estado y a pesar de ella otorgó la **patente**, es decir, apreció su novedad y actividad inventiva. Pero es que además como certeramente valora el Juez en autos precisamente ante la acción de nulidad se ha practicado el informe de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas cuyo dictamen es claro, meridiano y rotundo afirmando que la invención de la **patente** traducida al castellano implica actividad inventiva y definida en su descripción (folio 541); también examina el contenido de la **patente** US 3468436 y dictamina su diferencia con la traducida ES 2179592, centrada precisamente en la movilidad del elemento colgante que además subraya no ser obvia para un experto en la materia lo que lleva a concluir con el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y por tanto su actividad inventiva.

No es aplicable al caso presente ni el principio de la esencia ni la doctrina de los equivalentes. Esta última si bien no exige la identidad entre los objetos comparados, concurre cuando estamos en presencia de objetos que presentan semejanzas pero no identidad pero cuyas diferencias son meramente accidentales o no esenciales, pues en tal supuesto la mera mutación de aspectos accidentales o secundarios, nada modifican la regla que ya es conocida. La aplicación de la doctrina de los equivalentes no es de reciente apreciación porque ya el Tribunal Supremo (Sala 3ª, sentencia 10 junio 1968) conceptuó los equivalentes a todas las variantes de forma, tamaño, disposición de elementos e incluso sustitución de esos elementos por otros, cuando con ello no se altere el principio fundamental de la invención descrita, reivindicada y amparada por la **patente**.

Como establece la sentencia Audiencia Provincial Barcelona, sección 15ª, de 18 enero 2007 "Para valorar la existencia de una actividad inventiva, podemos seguir el criterio de la evidencia de la utilización de soluciones técnicas equivalentes a las ya conocidas en el estado de la técnica... En este sentido, la Cámara de recursos de la EPO considera que dos medios son equivalentes si a pesar de tener realizaciones diferentes, cumplen la misma función en relación con el mismo resultado. Ambos medios cumplen la misma función si comparten la misma idea básica; es decir, si aplican el mismo principio de la misma manera. El resultado es la totalidad de los efectos técnicos generados por los medios. Para que puedan considerarse como equivalentes, los medios tienen que alcanzar el mismo resultado en cuanto a tipo y calidad. Así, un medio no es equivalente si debido a su diferente realización, condujera a un resultado del mismo tipo pero de diferente calidad o grado de eficacia. Ni siquiera es necesario que el resultado sea mejor; bastaría con que fuera diferente, dado que no sería el resultado el que sería por sí patentable, sino los medios a través de los cuales se alcanzó (T 697/92 y T 818/93)".



En el caso de autos la regla técnica protegida por la **patente**, comparada con los poletizadores reseñados vistos en Málaga, es aplicada, ejecutada y desarrollada de forma diversa, las funciones son diferentes y el resultado alcanzado es dispar y reporta por una eficacia superior al conllevar una notoria ventaja, por lo que resulta inaplicable la doctrina de los equivalentes y de esencialidad.

QUINTO.-El apoyo del recurrente en el artículo 54 de la Ley **Patentes** para que se le permite seguir fabricando o comercializando el paletizador que contiene el objeto reivindicado, no puede ser acogida porque no concurren los requisitos para tener el amparo conferido en ese precepto legal.

Dice el mentado precepto: "1. El titular de una **patente** no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la **patente** hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho **preparativos** serios y **efectivos** para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los **preparativos** y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas."

Sin discutir la capacidad técnica de la entidad Manuel Bou SL ni por supuesto poner en duda su prestigio comercial invocado en el recurso de apelación, para por sus propios medios desarrollar procesos de investigación en el perfeccionamiento técnico de tales maquinas, lo cierto es que a fecha de presentarse la solicitud de **patente** europea, fecha de prioridad, Manuel Bou SL no tenía preparado o explotado un paletizador que contuviese el objeto protegido de la **patente** y de hecho, la máquina de la demandada que reproduce tal **patente**, hallada en la sede de DAMM SA fue vendida en el año 2004, es decir con posterioridad a tal data de prioridad . No es que la demandada veinte años antes de la solicitud registral fabricase maquinaria de palatización, dato fáctico indiscutido, sino que debía acreditar y no lo ha conseguido que a tal época venía fabricando o comercializando o al menos desplegando actos con tal finalidad, el objeto de la **patente** que ya se ha expuesto difiere respecto al paletizador sito en Málaga. Si el fundamento del precepto es que el inventor de una regla técnica aplicada industrialmente ausente de inscripción no pueda ser impedido en su explotación por quien posteriormente inscribe como **patente**, al caso, quiebra, pues Manuel Bou SL no demuestra que antes de tal acceso a la prioridad estuviese trabajando en la aplicación de tan singulares máquinas con esa regla inventiva. En consecuencia no existe motivo para aplicar la excepcionalidad del artículo 54 de la Ley **Patentes** .

Por todas las consideraciones expuestas, el recurso de apelación de la parte demandada ha de ser rechazado.

SEXTO.-Examinado el recurso de apelación de la parte demandante, dos son los motivos en que se centra; a) el importe de la indemnización por lucro cesante y b) la indemnización por daño emergente.

En cuanto al primero con la demanda se pidió el beneficio que la demandada haya obtenido de la explotación del invento patentado con apoyo en el artículo 66.2 b) de la Ley **Patentes** , anunciando para su determinación ya en dicho escrito una pericial de designación judicial. Dicha pericial fue llevada a cabo por el Sr. Evaristo fijando el beneficio de explotación obtenido por la demandada con la comercialización de paletizadores que reproducían la **patente** (que en el acto del juicio aclaró fueron designados por la propia demandada) en 59.926,84 euros.

La sentencia otorga como indemnización 30.000 euros al seguir el criterio adoptado en la pieza de medidas cautelares como regalía hipotética y con apoyo en el artículo 66-2 c de la Ley **Patentes** .

Ciertamente a pesar de que el Juez afirme que tal proceder no es incongruente, estimamos asiste razón a la parte demandante impugnante de no ajustarse ese pronunciamiento al artículo 209-4º y 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil pues se concede una indemnización por un concepto no pedido con la demanda y la sentencia ha de ser congruente con la demanda y pretensiones de la parte actora(artículo 218-1 Ley Enjuiciamiento Civil). Si precisamente el artículo 66-2 Ley **Patentes** deja a "elección del perjudicado" (no al arbitrio judicial), el criterio de determinación de la indemnización por lucro cesante o ganancia dejada de obtener y en la demanda se opta por uno concreto y determinado, cual fue el del apartado 2.b), se practica prueba (pericial) expresa para su determinación y resulta que la sentencia fija otro criterio legal (el apartado 2.c), no pedido del que por otra parte no se ha practicado prueba alguna en estos autos principales, es clara la incongruencia de la resolución judicial y la infracción del principio dispositivo rector en el proceso civil, razón suficiente para su revocación. Como queda acreditado el importe de tal ganancia dejada de percibir conforme a la prueba pericial, el montante del concepto peticionado por la actora se fija en 59.926,84 euros.

El segundo punto del recurso es el daño emergente pedido en la suma de 5.408 euros centrados en los gastos habidos en la práctica de las Diligencias de comprobación de hechos aportándose como documentos 9 y 10 de la demanda, en concreto, facturación de honorarios de abogados y perito actuantes en dichas diligencias.

La sentencia rechaza tal pretensión al no integrar tal daño y sin perjuicio de su posible cabida en tasación de costas.



En la impugnación se alega que tal concepto no fue objetado de contrario y que la Ley 19/2006 al reformar el artículo 66.1 de la Ley **Patentes** no trata de incluir un concepto antes no existente sino de aclarar las dudas que se habían planteado.

La Sala no puede acoger este motivo de impugnación de la sentencia y ha de ratificar su desestimación. Al ser daño reclamado por la actora la falta de posicionamiento por el contrario, no exime a la demandante de acreditar que lo reclamado corresponde a daño emergente, es decir, conforme al artículo 66.1 Ley **Patentes** pérdida sufrida consecuencia de la infracción de su **patente** que es la acción entablada, cuando se piden gastos desembolsados por actuaciones procesales promovidas voluntariamente por la parte demandante antes del actual juicio, no integrantes de ese concepto y sin perjuicio de la salvedad afirmada por el Juez sobre su derivación a tasación de costas, no siendo esta resolución momento de solucionarla. El apoyo en la reforma legal operada sobre el artículo 66 .1 de la Ley de **patentes** por L. 19/2006 de 5 de junio , facultando a incluir en la indemnización, los gastos de investigación incurridos para obtener pruebas razonables en la comisión de la infracción, de manera alguna puede ser de aplicación en el presente supuesto, al no estar vigente a fecha de demanda y no se comparte la tesis del recurrente de que el legislador con tal precepto aclara las dudas ya existentes en tal sentido (por cierto no referenciadas), sino que introduce un precepto novedoso que no puede ser objeto de aplicación retroactiva de acuerdo con el artículo 2.3 del Código Civil , al no disponerse en tal Ley lo contrario.

SEPTIMO.-En orden a las costas procesales causadas en la alzada en aplicación del artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil , las causadas por el recurso de apelación que se desestima en su totalidad se imponen a la parte apelante. No se efectúa pronunciamiento de las costas de la impugnación dada su parcial estimación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte demandada y estimando en parte la impugnación entablada por la parte demandante contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia en autos juicio ordinario 43/2005 , revocamos parcialmente dicha resolución, en concreto, el pronunciamiento 4 de su fallo y se condena a la compañía Manuel Bou SL a indemnizar a OCME SL en la suma de 59.926,84 euros con más los intereses legales de la misma desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta su completo pago; se ratifican el resto de pronunciamientos del fallo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

Las costas causadas en la alzada por el recurso de apelación se imponen a la parte apelante. No se efectúa pronunciamiento de las costas causadas por la impugnación

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin ulterior declaración, procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio al Juzgado de procedencia para constancia y ejecución, uniéndose certificación al Rollo.

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

PUBLICACION.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando audiencia pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.