



Roj: **SAP BI 2777/2010 - ECLI:ES:APBI:2010:2777**

Id Cendoj: **48020370042010100613**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Bilbao**

Sección: **4**

Fecha: **17/11/2010**

Nº de Recurso: **200/2010**

Nº de Resolución: **867/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ANA BELEN IRACHETA UNDAGOITIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Bilbao, núm. 1, 09-12-2009,
SAP BI 2777/2010**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4ª

BARROETA ALDAMAR 10 3ªplanta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016665

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.04.2-08/009841

R.apela.merca.L2 200/10

O.Judicial Origen: Jdo. de lo Mercantil nº 1 (Bilbao)

Autos de Pro.ordinario L2 117/08

|

|

|

|

Recurrente: COMERCIAL FRUCOSOL S.L.

Procurador/a: ALFONSO BARTAU ROJAS

Recurrido: SAMMIC S.L.

Procurador/a: GERMAN ORS SIMON

SENTENCIA Nº 867/10

ILMOS. SRES.

D.ª ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

D. IGNACIO OLASO AZPIROZ

D. JOSÉ ÁNGEL ODRIUZOLA FERNÁNDEZ

En BILBAO (BIZKAIA), a diecisiete de noviembre de dos mil diez.



La Sección 4ª de la Audiencia Provincial de esta villa, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Proc.ordinario 117/08, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, entre: como parte apelante la demandada **COMERCIAL FRUCOSOL, S.L.**, representada por el Procurador Sr. Bartau Rojas y dirigida por el Letrado. Sr. Pérez Álvarez. Como apelada que se opone al recurso **SAMMIC, S.L.** representada por el Procurador Sr. Ors Simón y dirigida por los Letrados Sres. Riera Blanco y Velasco García-Cuevas.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La Sentencia de instancia de fecha 9 de diciembre de 2009, es de tenor literal siguiente:

" **FALLO** : 1.- **DESESTIMAR** la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. ALFONSO BARTAU ROJAS, en nombre y representación de COMERCIAL FRUCOSOL S.L. frente a SAMMIC S.L.

2.- **ESTIMAR** la reconvenición formulada por el Procurador D. GERMAN APALATEGUI CARASA en nombre y representación de SAMMIC S.L., frente a COMERCIAL FRUCOSOL S.L. y declarar que las reivindicaciones de la patente española 200002508 de la que es titular COMERCIAL FRUCOSOL S.L. carecen de validez por falta de novedad y/o actividad inventiva, y la nulidad de la patente de invención 200002508.

3.- **CONDENAR** a COMERCIAL FRUCOSOL S.L. a estar y pasar por esta declaración.

4.- **NOTIFICAR** a la Oficina Española de Patentes y Marcas esta sentencia una vez sea firme.

5.- **CONDENAR** a las partes al pago de las costas de la demanda y reconvenición causadas a su instancia y las comunes, si las hubiere, por mitad."

SEGUNDO .- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 200/10 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO .- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votación y fallo.

CUARTO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada D.ª **ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA** .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- La mercantil Frucosol SL, titular de la patente de invención n P 20002508 que fue solicitada el 19 Abril 2000 y concedida el 23 Enero 2006, y que ampara una máquina secadora y abrillantadora de cubiertos y artículos metálicos de mesa, formula demanda contra la mercantil Sammic SL, que fabrica y vende una máquina secadora y abrillantadora con lámpara germicida, que permite la incorporación de un ventilador de aire caliente de serie o como elemento opcional, en la que ejercita acciones acumuladas de defensa de derecho de propiedad industrial y de competencia desleal y postula el dictado de sentencia que declare la titularidad de la actora de la patente de invención P20002508 y consecuente derecho de utilización exclusiva de la patente, que las máquinas secadoras-abrillantadoras de cubiertos fabricadas y comercializadas por Sammic SL, que incluyen un ventilador de serie o permiten su acoplamiento como elemento opcional constituyen una violación de los derechos exclusivos de propiedad industrial de la demandante sobre la patente de invención reseñada, que la fabricación y comercialización por la demanda de las máquinas secadoras abrillantadoras que incluyen ventilador o permiten su acoplamiento constituye un acto de imitación y aprovechamiento del esfuerzo ajeno y que se condene la demanda a cesar de inmediato en la fabricación y comercialización de las máquinas secadoras abrillantadoras que infringen el derecho de propiedad de la actora sobre la patente P20002508, a transformar las máquinas secadoras abrillantadoras en su poder que infringen el derecho de propiedad exclusiva de modo que no puedan incluir el ventilador de serie ni proceder a su acoplamiento opcional y, en caso, de no ser posible la transformación, se proceda a su destrucción, a abonar a la demandante a la actora, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, la cantidad que resulte de aplicar el 6% a la facturación por la venta de máquinas abrillantadora secadora infractora del derecho en concepto de indemnización de daños y perjuicios y a publicar la sentencia condenatoria en el periódico "El País" y en uno de los diarios de mayor difusión de Vizcaya. La mercantil demandada, que se opuso a la demanda, alega la no concurrencia de los requisitos de patentabilidad en la máquina de la actora, en concreto, la carencia de novedad y de actividad



inventiva, y la existencia de diferencias entre la máquinas secadoras de Frucosol y la de Sammic y formula reconvencción con la pretensión de que se decrete la nulidad de la patente que fundamenta la demanda.

La sentencia de instancia desestima la demanda y estima la reconvencción al considerar que aun cuando la maquina de la actora amparada por la patente presenta aspectos novedosos, la novedad que incorpora carece de actividad inventiva en el grado requerido para la concesion de la patente y añade que la prestación novedosa en el proceso de secado y abrillantado que aporta la máquina de la actora no figura en las reivindicaciones de la patente y, frente a la misma, se alza la demandante que solicita la revocación de la resolución recurrida y el dictado de nueva sentencia que desestime la reconvencción y estime la demanda, con base en las alegaciones que se examinan en los fundamentos siguientes

SEGUNDO- Como primer motivo del recurso se alega falta de fundamentación de la resolución recurrida por incongruencia entre la fundamentación jurídica y el Fallo. En concreto, se aduce que el FD Tercero de la sentencia dice que "...se alcanza la convicción de que efectivamente es novedoso el procedimiento que reivindica la patente de la actora...", mientras que el Fallo declara que "las reivindicaciones de la patente española 20002508 carecen de validez por falta de novedad y actividad inventiva". También se denuncia en el mismo motivo que la afirmación que se realiza en la sentencia referente a que "... las ventajas que reporta el sistema se ponen en evidencia en otro lugar pero no en la reivindicación..." es errónea puesto que el hecho de incluir en una reivindicación las ventajas que proporciona el dispositivo es motivo para suspender la tramitación de la patente obligando al solicitante a la eliminación de las ventajas, de manera que si la eliminación no se efectúa, la patente es denegada directamente.

Si bien la denunciada infracción de las disposiciones sobre el contenido de la sentencia no va seguida del postulado de nulidad- la parte se limita a solicitar la revocación de la sentencia de instancia una vez examinadas las cuestiones de fondo planteadas- lo que hace innecesario un estudio específico de las alegaciones que sustentan el motivo, se considera conveniente poner de manifiesto que la lectura de los razonamientos de la sentencia apelada en su integridad evidencia que la contradicción denunciada es meramente aparente pues la afirmación de falta de novedad de la patente que se efecta en el Fallo debe entenderse con el significado que resulta del conjunto de los razonamientos que se vierten en el F.D. Tercero, que sostiene que la novedad que aportan el dispositivo al que se refiere la patente y la actividad inventiva desarrolla en su caso para la introducción de la novedad son de mínima entidad y que por su nimiedad carecen de patentabilidad.

Y asimismo carece de incidencia en la suficiencia de la motivación las consecuencias de orden jurídico que anuda la sentencia a la afirmación de la no inclusión en las reivindicaciones de la patente de las ventajas que reporta el dispositivo objeto de la patente, cuestión que atañe, en su caso, al ámbito de protección de la patente y que, por tanto, debe abordarse con los temas de fondo planteados en el recurso de apelacin.

TERCERO- La STS 18 Nov. 1991 señala que la importancia de la propiedad industrial viene determinada por los vertiginosos avances de la técnica e investigación industrial en estos tiempos y la competitividad que se crea con los ingenios o productos obtenidos para conseguir mercados y despertar el interés adquisitivo de los consumidores

La protección de las invenciones industriales se articula a través de los títulos de Propiedad Industrial patentes de invención y certificados de protección de modelos de utilidad- cuya concesión requiere la existencia de novedad y actividad inventiva. Así, respecto a las patentes de invención , el art. 4 de la Ley 11/1986 de Propiedad Industrial dice que son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, y con relación a los modelos de utilidad el art. 143.1 determina que serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. El art.6 concreta que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica y precisa que el estado de la técnica esta constituido por todo lo que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio y que se entiende comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieran sido publicadas en aquella fecha o lo sean en una posterior. Y el art. 8 determina que se considera que una invención implica actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Y sobre las dos modalidades de protección que otorga el registro de la propiedad industrial, dice la STS 18 Nov.1991 antes citada, que los inventos gozan de protección jurídica mediante las Patentes y su afloramiento



a la disponibilidad social obedece, bien a una inspiración inventiva de talento humano y otras como resultado de una larga y compleja tarea investigadora de expertos, que tienen a su disposición los medios y adelantos técnicos para cada caso, pero siempre se está en el plano de invención-descubrimiento, como actividad de idear, concebir, sacar, crear algo nuevo y progresivo en cuanto signifique avance científico y utilidad provechosa y con relación a los modelos declara que...pueden ser encuadrados en el concepto plural de medio-inventos o inventivas menores, ya que representan una mejora, perfección de algún objeto, instrumento o elemento ya existente, de tal manera que se progresa en su mejor y más adecuado uso, función o se le hace más rentable o de mayor eficaz rendimiento, presentándose como novedosos y con claras notas diferenciales de otras similares y anteriores. Por su parte, la STS 7 Enero 1991, considera que hay actividad inventiva con relevancia suficiente para merecer protección registral como patente de invención la ventaja novedad o utilidad en la combinación de una serie de elementos que ya eran conocidos que debido a su disposición reportaban una serie de ventajas, así, con relación al caso de aquel recurso dice la sentencia que "todos los técnicos coinciden en afirmar que los elementos mecánicos utilizados son de dominio público o tradicionalmente conocidos y utilizados pero la novedad identificativa no esta en la originalidad de los elementos componentes sino en la ventaja de conjunto debido a su especial yuxtaposición.

Respecto al ámbito de protección que otorga el registro de la Propiedad Industrial es conveniente recordar que el que el art. 26.2 L 11/1986, de Patentes, dispone que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección, que deben ser claras y concisas y que han de fundarse en la descripción y el art. 27, que el resumen de la invención debe servir exclusivamente para una finalidad técnica y que no podrá ser tomado en consideración a ningún otro fin. Por su parte, el RD 2245/1986, de 10 Octubre, por el que se aprueba Reglamento para la ejecución de la Ley, determina en el art 5 que las ventajas que proporciona una invención con relación al estado anterior de la técnica deben indicarse en la descripción. Y es que el contenido de las reivindicaciones define el ámbito de protección de la patente, así el art. 60 de la Ley (también de aplicación a los modelos de utilidad por disposición del art.152.1) establece que la extensión de la protección concedida por la patente o por la solicitud de la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. En este sentido, la SAP Barcelona, Sección Décimoquinta, 18 Oct.2002, dice que la (STS 26 Nov.1983 declara que "la protección queda subordinada a la certeza de que el inventor o descubridor introduce con las reivindicaciones un resultado industrial nuevo, lo que se concreta mediante las llamadas reivindicaciones encargadas de definir el objeto para el que se solicita la protección y que habrán de ser claras concisas y estar fundadas en la descripción (art. 26 y 84 Convenio de Munich).

TERCERO- La patente con número de solicitud P 200002508 y de publicación 2.221762 de la que se es titular Comercial Frucosol SL, fue concedida con el siguiente contenido "máquina secadora y abrillantadora de cubiertos y utensilios metálicos de mesa que comprende una cámara contenedora apoyada sobre resortes y relacionada con un dispositivo vibrador, cuya cámara incluye una tolva central de carga a través de la que se introducen los cubiertos y utensilios a tratar y una boca lateral de salida, definiendo el fondo de la cámara entre la desembocadura de la tolva y la boca de salida un canal que contiene un producto secante en partículas y a lo largo del cual se desplazan los cubiertos o utensilios por efecto de la vibración de la cámara, en la que la desembocadura de la tolva y la boca lateral de salida están situadas a diferente altura, quedando la boca de salida situada por encima de la desembocadura de la tolva y finalizando en un tramo superior, adyacente a la boca de salida, de fondo perforado, con orificio de dimensión suficiente para permitir el paso de las partículas del material secante, discurriendo este tramo por encima de la zona continuada de la rampa que queda situada en un nivel inferior, caracterizada porque incluye un ventilador situado por encima de dicho tramo superior perforado con impulsión de aire en sentido descendente. 2. Máquina según la reivindicación 1, caracterizada porque incluye una lámpara germicida que va dispuesta por encima de la rampa sobre un tramo de la misma carente de orificios 3. Máquina según la reivindicación 1, caracterizada porque en la desembocadura de la tolva van montadas láminas flexibles que permiten el paso de los cubiertos y utensilios e impiden la salida de aire y partículas de material secante.

Del resultado de las pruebas que se han practicado se extrae la convicción discrepante en aspectos relevantes de la del Juzgador "a quo" de la existencia de novedad y existencia de actividad inventiva en la patente de Frucosol cuya nulidad se postula. En este sentido, se destaca que dos de los informes periciales que se han emitido, los que lo ha sido por el perito D. Oscar designado por la actora y por D. Luis Angel designado judicialmente, han coincidido en la existencia de novedad que implícitamente admite incluso el perito de la demanda D. Tomás . El perito D. Oscar , tras examinar los distintos documentos que se señalan en la contestación a la demanda y que se refieren en sus reivindicaciones a un ventilador, reivindicación primera y principal de la patente cuestionada -PCTV WO 02/28265, Patente Europea ES 2028921, Patente Europea EP 0880935 y Modelo de Utilidad Español ES 1036311- y los referentes a la máquina Hippocampus AS 300, señala en su informe que la característica novedosa que presenta la máquina que fabrica Frucosol que se recoge en la patente de invención es la especial disposición de un ventilador en la zona superior de la máquina que actúa



sobre los cubiertos a la salida de los mismos y que elimina los posibles residuos del producto secante que hayan quedado adheridos a los mismos, sin que esta característica aparezca en ninguno de los antecedentes utilizados tanto en el informe sobre el estado de la técnica de dicha patente de invención como en la búsqueda retrospectiva efectuada por la Oficina de Patentes y Marcas. Por su parte, el perito D. Luis Angel, manifiesta en su informe que en las distintas patentes que se han presentado al proceso para demostrar que la inclusión de un ventilador en la patente de invención de la que es titular Frucosol -ventilador situado por encima del tramo superior del perforado con impulsión de aire en sentido descendente - el único nexo de unión es el movimiento de aire que se realiza con distintos tipos de generadores de aire o bien ventiladores de media presión o por aspiración sacando y dejando salir el aire libremente al exterior de la máquina pero que se aplican de manera diferente al de la patente de Frucosol, que incluye un ventilador de baja presión y que sólo tiene que hacer circular el aire dentro de la máquina. Así, como dice la sentencia apelada los ventiladores que se contemplaban en las patentes anteriores servían para secar los útiles y/ o para distribuir la sustancia secante mientras que en la disposición que se describe en la patente de la actora, el ventilador (el impulso del aire) sirve para limpiar los cubiertos de la sustancia secadora y para que la sustancia no salga de la máquina. Tal novedad presenta una evidente utilidad consistente en ventaja de tiempo y menor necesidad de mano de obra, pues hace innecesaria una actividad posterior sobre los cubiertos que se han sometido al proceso de secado y abrigantado para eliminar las adherencias de la sustancia aplicada para el secado.

Los dos peritos reseñados también han coincidido bien que con algunas diferencias de matiz, en la existencia actividad inventiva, parecer del que ha discrepado el perito de la demandada D. Tomás . Y es precisamente en la valoración de las concreciones o especificaciones respecto a la actividad inventiva desarrollada en la patente de Frucosol aportadas por D. Luis Angel donde radica sustancialmente la discrepancia respecto a las conclusiones de la sentencia de instancia, que acepta la existencia de actividad inventiva en la patente de Frucosol, en cuanto que no existen documentos anteriores en los que se haya previsto un sistema final de los cubiertos una vez secos , en concreto para la eliminacin de posibles residuos de producto secante que queden adheridos. El Sr. Luis Angel en las ampliaciones y aclaraciones que ha aportado en juicio ha insistido en que los antecedentes no incorporan ningún ventilador con las características y en la ubicación y posición que figuran en la patente de Frucosol, que es lo que determina que el funcionamiento sea completamente distinto al de los ventiladores que figuran en las antecedentes estudiados, que el recorrido del aire es distinto y que aire circula a distinta presión, que es como un ligero soplado y ha reiterado que la solución aportada supone un pequeño invento que ha exigido una pequeña actividad inventiva, a lo que añadido que teniendo en cuenta lo que se patenta hoy en día es perfectamente patentable y que la actividad inventiva desarrollada en los antecedentes examinados no es mayor , que en su opinión todas ellas debieran de haberse acogido a la protección de la figura del modelo de utilidad porque en la fecha en la que se presentaron el nivel de novedad no era suficiente para el acogimiento de la patente pues en aplicaciones de otros sectores de máquinas pueden encontrarse soluciones similares, también ha manifestado si el nivel de novedad que es similar en todas las analizadas se considera bastante para unos, debe concederse a otros de la misma manera y que la aplicación de las distintas tecnologías a cada maquina requiere un trabajo de adaptación, pruebas y puestas a punto.

Aplicadas las disposiciones referentes los requisitos de patentabilidad a la luz del art. 3.1CC, se concluye que se cumplen en la patente de Frucosol con número de solicitud P 200002508 (reivindicación primera principal), pues implica novedad y actividad inventiva que aún cuando no sea de gran magnitud alcanza el nivel de invención de otras de patentes concedidas a inventos del mismo sector y, como dice el perito judicial, no hay razón para negar la patentabilidad de un invento por insuficiencia de actividad inventiva cuando se ha concedido a otros con nivel semejante.

En consecuencia, se desestima la acción de nulidad ejercitada por vía reconvencional.

CUARTO- La patente de invención concede al titular registral el derecho al uso del objeto sobre el que versa con carácter exclusivo y el derecho a impedir a cualquiera que no cuenta con su consentimiento la fabricación, ofrecimiento introducción en el comercio del objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para los fines mencionados, la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento cuando el tercero sabe que la patente esta prohibida sin el consentimiento del titular de la patente, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados (art. 50 Ley Patentes), asícomo el derecho a impedir que cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en marcha de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla (art. 51 LP).

Los dictámenes periciales emitidos por los dos peritos que han actuado a instancia de la actora coinciden en que la máquina secadora abrigantadora que comercializa la demandada, Sammic SL, reproduce las características que recoge la primera de las reivindicaciones de la patente de Frucosol. En el informe emitido



por el perito de designación judicial, Sr. Luis Angel , se dice que el ventilador que incorpora de serie o como opción Sammic queda situado como lo describe y sitúa Frucosol y en términos semejantes se expresa D. Oscar . Por el contrario, el perito D. Tomás que ha actuado a instancia de la demandada, sostiene que la máquina secadora abrillantadora de Sammic SL es diferente a la que fabrica Frucosol SL y, por tanto, no infringe en ningún aspecto los derechos de la demandante, pero el parecer contrario de este perito no puede tomarse en consideración pues, como se ha dicho, el perito ha negado la existencia de actividad inventiva en la patente de Frucosol y parte de un examen comparativo de las características físicas de las dos máquinas abrillantadoras secadoras - dimensiones, componentes empleados en las mismas, ubicación de la entrada y salida de cubiertos en una y otra, tipo de aparatos germicidas, potencia de los ventiladores etc.-, sin entrar a examinar si la máquina de Sammic incorpora un dispositivo que reproduce la reivindicación primera e independiente de la patente de Frucosol (las reivindicaciones 2 y 3 son derivadas y dependientes de la primera), que es el dato relevante al efecto de determinar la existencia o no de infracción del derecho de propiedad industrial de la demandante.

Por tanto, apreciándose la existencia de violación del derecho de exclusiva de la demandante a la utilización de la patente con el número de solicitud P 200002508 por parte de la demanda Sammic SL, mediante la fabricación y comercialización de las máquinas secadoras y abrillantadoras que incorporan un ventilador de serie o disponen de un dispositivo que permite el acoplamiento del ventilador, ,procede, al amparo de lo dispuesto en el art 62 LP y 63 apartados a) y c) del mismo cuerpo legal, condenar a la demandada Sammic SL. a que cese de inmediato en la fabricación y comercialización de las máquinas abrillantadoras secadoras que infringen el derecho de exclusiva de Frucosol, al embargo a su costa de las máquinas secadoras abrillantadoras que se encuentren en su poder, así como a la transformación de las referidas maquinas de modo que no pueda incorporarse a las mismas de serie el ventilador ni acoplarse como dispositivo opcional y, en el caso de que no fuera posible, a proceder a su destrucción.

QUINTO- La demandante Frucosol SL reclama, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, con base en el art. 66,2 b), el 6% del importe de la facturación correspondiente a fabricación y comercialización de las máquinas abrillantadoras secadoras de cubiertos que infrinjan el derecho de exclusiva de la patente P 200002508, con sustento probatorio en el dictamen pericial emitido por la Agente de Propiedad Industrial D.ª Loreto .

Al inicio del informe expone la perito que ante la carencia de datos sobre licencias para fabricación de maquinaria de hostelería, ha tomado en consideración los datos facilitados por ADEMA respecto a los cánones utilizados para licencia de marcas de instrumental médico y quirúrgico y el de confitería industrial y a la vista de tales datos sitúa el canon para la maquinaria de hostelería entre el 4% y 10% de la facturación, que considera coherente con un beneficio neto del 30% sobre la maquinaria aportado por la demandante. Y valorados los parámetros que relaciona en el informe- fortaleza del producto patentado desde el punto de vista jurídico, apartado en el que pondera la ausencia de licencia y el esfuerzo inventiva, y la fortaleza comercial del producto- concluye que, dentro de la horquilla, la indemnización debe fijarse en el 6% de la facturación. También señala la perito en el informe que el porcentaje habitual en el sector de la electromecánica está entre el 4% y el 6%.

Pues bien, atendida la horquilla en la que se mueven los porcentajes habituales del canon para la concesión de licencias en los sectores de actividad que destaca la perito y , singularmente, el de electromecánica, de mayor aproximación respecto a la máquina secadora abrillantadora, la entidad de la actividad inventiva desarrollada, cuestión sobre la que se ha tratado ampliamente en el precedente, la complejidad del invento, calificado como simple por el perito de designación judicial, la no concesión de licencias para fabricación del producto, la duración de la patente en el momento en el que se inicio la violación de los derechos del titular, se considera procedente fijar la indemnización en el importe que resulte de aplicar el porcentaje del 5% desde el 25 Oct. 2006, que es la fecha del requerimiento extrajudicial, que se determinará en tramite de ejecución de sentencia.

SEXTO- En la demanda se solicita también al amparo del apartado f) del art. 63, la publicación de la sentencia en un diario de cobertura nacional y en otro de cobertura provincial. Como dice SAP Burgos, Sección Tercera, de 21 Abril 2010, la acción de difusión de la Ley de Patentes, a difencia de la contemplada en la Ley de Competencia Desleal, no es una forma de resarcimiento ni requiere la concurrencia de dolo o mala fe en el demandado y dado que se trata de una medida cuya aplicación no es consecuencia obligada de la apreciación de infracción y que no se ha justificado ni alegado por el demandante la necesidad de la adopción de la medida para la salvaguardía de su derecho, la petición no va a ser atendida.

SÉPTIMO- Por ultimo, debe abordarse la acción de competencia desleal por proceder contrario a la buena fe, art.5 de la Ley de Competencia Desleal, y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, art.11 del mismo cuerpo legal.



Sobre el ejercicio acumulado de acciones de derechos de propiedad industrial y competencia desleal, la STS 13 Junio. 2006, dice que "no cabe desconocer la relación existente entre la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos de exclusiva, así como la posibilidad de que la Ley 3/1.991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial (...) el artículo 11 de la Ley 3/1.991 rechaza expresamente la ilicitud de una libre imitación de las prestaciones empresariales ajenas cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva (1) y cuando sea desleal (2 y 3). Pero ello no significa que dicho artículo desplace a su ámbito, sustituya o duplique la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan". En el mismo sentido la ulterior de 17 Jul.2007 declara que "...la posible operatividad de las Leyes de Patentes y Marcas excluye la protección complementaria de la LCD, y recientemente, en relación a un modelo de utilidad y el art. 11 LCD, la Sentencia de 4 de septiembre de 2.006 declara que "el art. 11 LCD no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan.

Por tanto, en aplicación de la doctrina expuesta debe desestimarse la acción de competencia desleal dado que la misma se fundamenta en la imitación del dispositivo amparado por el derecho de exclusiva derivado de la patente n P200002508 de la demandante, conducta que está sancionada en la Ley de Patentes

OCTAVO- En aplicación de lo dispuesto en los arts 394 y 398 LEC se imponen a la demanda Sammic SL las costas causadas por la reconvención y no se efectúa especial pronunciamiento respecto a las costas devengadas por la demanda ni por el recurso de apelación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberana Popular y en nombre de S.M. el Rey,

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Bartau Rojas, en representación de Frucosol SL, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, en los Autos nº 117/08 de que este rollo dimana, debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, y en su lugar, estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Sr. Bartau Rojas, en representación de Frucosol SL, contra Sammic SL, y desestimando la reconvención declaramos:

Que las máquinas secadoras abrillantadoras de cubiertos que fabrica y comercializa Sammic SL, que incorporan un ventilador de serie o permiten su acoplamiento como elemento opcional infringen el derecho de exclusividad de Frucosol SL sobre la patente de invención P20002508 y que la fabricación y comercialización de tales máquinas constituyen una infracción del derecho de exclusividad de la demandante.

Y en consecuencia, condenamos a la demanda.

A cesar de forma inmediata en la fabricación y comercialización de las máquinas secadoras abrillantadoras de cubiertos que incorporen de serie o dispongan de mecanismos que permitan la incorporación del dispositivo protegido por la Patente de Invención P20002508.

Al embargo a su costa de las máquinas secadoras abrillantadoras de cubiertos que incorporen de serie o dispongan de mecanismos que permitan la incorporación del dispositivo protegido por la Patente de Invención P20002508 y a su posterior transformación, de modo que se suprima el ventilador y no sea posible la incorporación posterior ni su acoplamiento, así como a su destrucción en el caso de que no fuera posible la transformación.

A abonar a Frucosol SL la suma que resulte de aplicar el cinco por ciento (5%) del importe de la facturación procedente de la comercialización de los productos ilícitos desde la fecha del requerimiento que se determinará en ejecución de sentencia.

Se imponen a la demandada las costas devengadas por la demanda reconvencional y no se efectúa especial pronunciamiento respecto a las causadas por la demanda ni a las devengadas en esta apelación.

Contra la presente sentencia podrá interponer recurso de **CASACIÓN** ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, si se acredita interés casacional.

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de **CINCO DÍAS** hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículos 477 y 479 de la LECn).



También podrán interponer recurso extraordinario por **INFRACCIÓN PROCESAL** ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los **CINCO DÍAS** siguientes a la notificación (artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn).

Para interponer los recursos será necesario la **constitución de un depósito** de 50 euros si se trata de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 4704 0000 00 0200 10. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al **preparar** los recursos (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDO