



Roj: **SAP M 15131/2011 - ECLI:ES:APM:2011:15131**

Id Cendoj: **28079370282011100296**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **03/10/2011**

Nº de Recurso: **23/2011**

Nº de Resolución: **283/2011**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 1, 13-04-2010,
SAP M 15131/2011**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00283/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

t6

Rollo de apelación nº 23/2011

Materia: Propiedad Industrial (Patentes)

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 412/2007

SENTENCIA Nº 283/2011

En Madrid, a 3 de octubre de 2011.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 23/2011, los autos del procedimiento nº 412/2007, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, el cual fue promovido por RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) contra KATHREIN-WERKE KG, siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial.

Han actuado en representación y defensa de las partes, la Procuradora Dª. María José Corral Losada y el Letrado D. Carlos Hernández Hernández por RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) y la Procuradora Dª. Mª del Carmen Ortiz Cornago y la Letrada Dª. Patricia Koch Moreno por KATHREIN-WERKE KG.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 31 de julio de 2007 por la representación de RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) contra KATHREIN-WERKE KG en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia por la que:

"(.) se declare la nulidad total de la patente ES 2204679 T4."



SEGUNDO.- A su vez, por la entidad KATHREIN-WERKE KG se planteó reconvencción contra la inicial demandante, RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA), en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia por la que:

" declare:

1.- Que RYMSA está realizando o ha realizado actos que infringen las patentes ES 2174613, ES 2228561 y ES 2204679; y/o

2.-. Que tales infracciones han causado daños y perjuicios a mi representada, incluyendo beneficios dejados de obtener, que han de ser indemnizados;

Y, en consecuencia, condene a la demandada reconvenccional a, directamente, y/o a través de su(s) administrador(es) y/o una compañía sobre la que tenga una participación decisiva y/o una compañía que tenga una participación decisiva en ella:

a) A estar y pasar por la anterior declaración.

b) A cesar y abstenerse en actos de infracción de los derechos de KATHREIN-WERKE KG durante el término de validez de las patentes ES2174613, ES 2228561 y ES 2204679 y, en concreto, cesar en la fabricación y/o comercialización de antenas para telefonía móvil con características conformes a dichas patentes, en especial de la antena TG D3-600TV.

c) A indemnizar los daños y perjuicios sufridos por KATHREIN-WERKE KG, incluyendo la ganancia dejada de obtener.

d) Al embargo y posterior destrucción de los moldes y otros utensilios empleados para la fabricación de los dispositivos y antenas conformes a cualquiera de la reivindicaciones de las patentes ES 2174613, ES 2228561 y/o ES 2204679.

e) Al embargo y posterior destrucción de las antenas y/o sus elementos conformes a las patentes indicadas de mi representada que se encuentren bajo el control de la demandada reconvenccional.

f) A publicar, a su costa, la sentencia que se dicte en un periódico general de ámbito nacional así como en una revista del sector de la telefonía móvil, y mediante comunicación directa de la sentencia a quienes hayan comprado antenas con características conformes a las patentes de KATHREIN a la demandada reconvenccional.

g) A pagar las costas del presente procedimiento."

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid dictó sentencia, con fecha 13 de abril de 2010 , cuyo fallo era el siguiente:

"1) Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda principal interpuesta por RADIACION Y MICROONDAS, S.A. contra la también mercantil KATHREIN-WERKE KG, con expresa imposición de costas a la parte actora.

2) Que debo estimar y estimo en parte la demanda reconvenccional interpuesta por KATHREIN-WERKE KG contra RADIACION Y MICROONDAS, S.A. por lo que DEBO DECLARAR Y DECLARO que RADIACIÓN Y MICROONDAS, S.A. ha realizado actos que infringen la patente ES 2204679 y en consecuencia debo CONDENAR Y CONDENO a RADIACIÓN Y MICROONDAS, S.A.

a) a estar y pasar por la anterior declaración,

b) a cesar y abstenerse en actos de infracción de los derechos de KATHREIN-WERKE KG durante el término de validez de la patente ES 2204679 y en concreto a cesar en la fabricación y comercialización de la antena para telefonía móvil TG D3-600 TV y cualquier otra conforme a las características de dicha patente;

c) al embargo y posterior destrucción de las antenas y/o sus elementos conformes a la patente indicada que se encuentre bajo el control de la demandada reconvenccional;

absolviendo expresamente a RADIACIÓN Y MICROONDAS, S.A. del resto de pedimentos deducidos contra ella y sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas por la demanda reconvenccional."

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por las representaciones de RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) y de KATHREIN-WERKE KG se interpusieron sendos recursos de apelación que, admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma, con oposición a cada uno de ellos de la respectiva contraparte, han dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.



La deliberación por los miembros del tribunal fue celebrada con fecha 15 de septiembre de 2011

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los términos en los que queda planteado en esta segunda instancia, tras la sentencia dictada por el juez de lo mercantil, el debate en materia de propiedad industrial que se ha suscitado entre RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) y KATHREIN-WERKE KG son los siguientes:

1.-la entidad RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) insiste en que debería ser declarada la nulidad de la patente de KATHREIN-WERKE KG, ES nº 2204679 (relativa a un tipo de desfasador que se instala en las antenas de las estaciones base de telefonía móvil), en sus reivindicaciones 1ª y 3ª a 19ª, a las que reprocha la carencia del requisito de actividad inventiva (pues admite ahora, aunque no lo hiciera así al inicio del litigio, que cumplan el requisito de novedad), si bien no cuestiona ya la validez de la 2ª ni de la 20ª a 22; y

2.- por su parte, la otra litigante, KATHREIN-WERKE KG, también plantea recurso, pues considera que habiéndose reconocido en la resolución apelada que con la fabricación y comercialización de la antena modelo TGD3600TV por parte de RYMSA se había producido una actividad infractora de la patente ES nº 2204679, ya que aquélla incorpora el dispositivo desfasador patentado, debería haber sido estimada en su integridad su demanda reconvenzional, es decir, no sólo por las acciones declarativas de la infracción y de cesación de la misma, sino también por la indemnizatoria, la de remoción y la de publicidad. Además, entiende que también deberían haber prosperado las acciones por infracción de sus otras dos patentes, ES 2228561 (antena dotada de específicos elementos de desacoplamiento) y ES 2174613 (conjunto ordenado de antenas), que asimismo habrían sido vulneradas por RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) con la fabricación y comercialización del citado modelo de antena.

SEGUNDO.- La entidad RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) pretende que sea declarada la nulidad de la patente ES nº 2204679 (en sus reivindicaciones 1ª y 3ª a 19ª), de la que es titular KATHREIN-WERKE KG, relativa a un módulo de desplazamiento de fase (desfasador) de alta frecuencia que se instala en antenas de telecomunicaciones, porque considera que no cumplía, al tiempo de su solicitud, el requisito de que implicase actividad inventiva.

No puede decirse, como sostiene la contraparte, KATHREIN-WERKE KG, que la apelante RYMSA carezca de interés legítimo (condición de perjudicado que exige el artículo 113 de la Ley de Patentes) para sostener la acción de nulidad, pues dicha entidad estaba fabricando antenas dotadas de módulos de desplazamiento de fase de alta frecuencia que caen bajo el alcance de la reivindicación 1ª de la patente ES 2.204.679 (como puso de manifiesto el dictamen del perito Sr. Obdulio , aportado por la citada KATHREIN-WERKE KG). RYMSA es consciente de que de mantenerse la patente, puesto que ella incorpora un dispositivo de esas características en la antena TGD3600TV que estaba comercializando, no podría eludir el reproche de infracción que ya ha sido pronunciado en la primera instancia y que ni tan siquiera discute. El panorama sería, sin embargo, muy distinto para ella si se declarase judicialmente que esa patente nunca habría tenido validez en España (artículo 114 de la Ley de Patentes), pues podría haber eludido las consecuencias de la aludida infracción.

Por otro lado, debemos referir la pretensión de nulidad a la reivindicación 1ª de la patente ES nº 2204679, aunque no lo haga así la apelante, pues sus referencias a las reivindicaciones 3ª a 19ª están fuera de lugar, en la medida en que las mismas se mantendrían, aunque se anulase la 1ª, porque son también dependientes, de modo alternativo, de la 2ª (cuya validez ya no se cuestiona en esta segunda instancia) o incluso también de otras ulteriores a ella. En tales circunstancias se aplicaría el artículo 112.3 de la Ley de Patentes , que regula una de las consecuencias de los supuestos de nulidad parcial (es decir, de los casos en los que sólo determinadas reivindicaciones de la patente se vieran afectadas), con lo que seguirían en vigor con respecto a las reivindicaciones de la patente (en este caso, cuando menos, la 2ª) que no hubieran sido anuladas.

TERCERO.- Abordando ya el requisito de la actividad inventiva, hemos de decir que examinarlo supone, como regla general, enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual hay que plantearse si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y en función de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado sin aplicar su ingenio. El Art. 8 de la Ley de Patentes señala que "Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia".

El experto en la materia no tiene que limitarse a analizar de forma aislada las anterioridades (como ocurriría en un examen del requisito de novedad) sino que, aun partiendo de que la invención no se hallase descrita en



el estado de la técnica, habrá de valorar si con el conjunto de la información existente con anterioridad a la solicitud (lo que permite combinar la procedente de distintas fuentes) y con sus propios conocimientos habría él llegado a la misma conclusión que el inventor porque la solución propuesta por éste resultaba obvia. Ahora bien, como se indica en las Directrices de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) para excluir la actividad inventiva no basta con que, en vista de las enseñanzas constitutivas del estado de la técnica, el experto sea capaz de alcanzar la solución propuesta por la patente cuestionada, sino que es necesario, además, que sea capaz de hacerlo por mera inducción y sin necesidad de aplicar su ingenio. Por otra parte, pese al mayor o menor grado de simplicidad que en apariencia pueda presentar la invención, debe evitarse que, en un análisis "ex post facto", el conocimiento ofrecido de manera retrospectiva por la propia reivindicación cuya validez se cuestiona influya en la emisión del juicio de obviedad.

Un método útil para el análisis del requisito de actividad inventiva es el de aproximación al problema y a la solución, que es el que se emplea con frecuencia por el examinador de la Oficina Europea de Patentes (EPO), aunque no se trate del único procedimiento apto para valorar la actividad inventiva. De acuerdo con el mismo hay que dar los siguientes pasos: 1º) establecer cuál es el estado de la técnica más próximo a la fecha de la solicitud; 2º) determinar el problema técnico objetivo que se pretende resolver con la patente (para lo que habrá que identificar la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo, y el efecto técnico que se deriva de esa diferencia; debe partirse de un entendimiento amplio de la expresión problema técnico, pues no es necesario que la solución constituya una mejora en relación con el estado de la técnica, pudiendo ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución alternativa a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares); y 3º) valorar si el experto en la materia habría resuelto el problema técnico modificando o adaptando las anterioridades ya existentes para alcanzar el mismo resultado que la invención porque el estado de la técnica incitaba a llegar a esa solución (sin que baste que pudiera haber optado por la solución propuesta por el apelante, sino que de hecho habría efectuado esa elección - "would-could approach").

Por otro lado, al realizar el análisis de actividad inventiva suele resultar de mucha utilidad analizar los indicios que puedan revelar la concurrencia de circunstancias de cariz objetivo que revelen si lo patentado era o no algo evidente y con ello que pueda merecer el derecho de exclusiva que el legislador pone a disposición del innovador.

En el caso que nos ocupa advertimos un serio indicio a favor de la presencia del requisito de actividad inventiva, cual es que la patente impugnada ha rebasado el filtro que supone la obtención de la patente europea (Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973) con el número de publicación 1208614 (cuya fecha de prioridad es de 17 de agosto de 1999, la cual data de la patente alemana DE 19938862). La patente europea permite obtener la protección de una invención en varios países europeos, para lo que se presenta una solicitud que se tramita de modo unificado ante la Oficina Europea de Patentes, al amparo del Convenio de Munich, y que, tras ser concedida por ésta, debe validarse luego en los países designados de lengua distinta a la del procedimiento de tramitación, mediante la presentación con ese fin, en la oficina de patentes de cada uno de ellos, de una traducción oficial al idioma correspondiente. Pues bien, la patente española de la que aquí tratamos no es sino la versión española de la europea que antes hemos citado, lo que implica que fue previamente sometida a rigurosos requisitos que implicaron el examen de las premisas de patentabilidad, entre ellas el análisis de la actividad inventiva. Consideramos que este hecho debe ser valorado como una apariencia de concurrencia de dicho requisito que debería resultar contundentemente desvirtuada por aquél que pretendiera conseguir su nulidad aduciendo la carencia de aquél.

Constatamos que cada de una las partes en litigio ha apoyado sus alegatos con el dictamen de su respectivo perito, ambos con titulación de ingeniero superior y conocimientos acreditados en materia de electromagnetismo, por lo que no cabe discutirles su idoneidad para colocarse en la posición de experto en la materia, categoría a la que se refiere la ley como la adecuada para, desde ella, acometer el juicio de obviedad. Cada uno de ellos alcanza, sin embargo, conclusiones distintas en cuanto a la concurrencia del requisito de actividad inventiva en la patente ES nº 2204679. Ahora bien, a la hora de valorar dichas pruebas con arreglo a la sana crítica, que es la labor que debe realizar este tribunal con las peritaciones (artículo 348 de la LEC), descubrimos en el dictamen aportado a instancia de RYMSA, elaborado por el ingeniero Sr. Alberto (folios nº 38 a 84 de autos), que éste se limita en su condición de experto, en lo relativo al análisis de actividad inventiva, a proclamar un juicio de evidencia según su criterio, es decir, a participarnos el resultado de sus reflexiones, pero prescindiendo en su informe (en el que, además, no discierne en ocasiones de si está abordando el análisis de otra premisa distinta como lo es la novedad, que criticaba entonces dicho perito y que ya ni siquiera la parte que lo propuso defiende que no concurriese) de realizar una evaluación del requisito de actividad inventiva según el método de aproximación al problema y a la solución. Este tribunal considera respetable el parecer de dicho perito, a tenor de su brillante currículum, pero ello no nos basta para considerarlo como prueba decisiva si no se ajusta a un método que podamos someter a valoración jurídica, pues de lo contrario nos estaríamos



plegando de modo acrítico a un argumento de autoridad y estaríamos dejando la solución de la contienda en menos de un sujeto ajeno al juzgador. Por otro lado, nos parece evidente el riesgo de que al actuar de ese modo el perito, que hace continuas referencias a lo que considera sobradamente conocido, pudiera estar incurriendo, de modo inconsciente, en un análisis "ex post facto", lastrado por la realización de una mirada retrospectiva hacia lo inventado desde los conocimientos que ya se tienen años después del momento en el que se solicitó el registro de la patente.

Por el contrario, advertimos que el dictamen emitido por el ingeniero Don. Obdulio (folios nº 1128 a 1160 de los autos) cumple mejor esa función probatoria, pues enfoca el análisis de actividad inventiva según el método de aproximación al problema y a la solución. A tenor del mismo resulta posible comprender: 1º) cuál era el estado de la técnica más próximo al mes de agosto de 1999 (fecha de prioridad asignada a la solicitud de patente europea), barajando, mediante la oportuna combinación entre sí, los precedentes que suponían las patentes US 4241352 (diciembre de 1980), US 5917455 (junio de 1999), JP 09246846 (septiembre de 1997), JP 5121915 (mayo de 1993) y el artículo del ingeniero americano Bacon M.A. (publicado en 1946); 2º) que el problema técnico objetivo que se pretendía resolver con la patente era conseguir un módulo de desplazamiento de fase mejorado en el ámbito de las antenas con caída ajustable electrónicamente del diagrama de radiación y aplicación en comunicaciones móviles, que controlase la fase de al menos cuatro antenas de forma independiente, mediante un dispositivo que ocupase el menor volumen y presentase un alto grado de eficiencia mecánica y electromagnética; asimismo revelaba la existencia de diferencias técnicas con lo preexistente que conllevaban efectos debidamente identificados, significadamente, que la solución inventada emplea al menos dos líneas de banda que funcionan conjuntamente con un único elemento de toma (con forma de aguja indicadora), sencillo desde el punto de vista mecánico, pero muy complejo desde el electromagnético, con lo que se consigue mejorar el funcionamiento de los módulos de desplazamiento (que son dispositivos que ya se conocían) mediante una estructura simple, que reduce tamaño y mejora la integración, lo que resulta crucial para su instalación en antenas de telefonía móvil, y permite un mayor ancho de banda de las señales transmitidas, disminuye contactos que puedan dar lugar a pérdidas de potencia, posibilita el mejor control y ajuste de los distintos emisores (que puede ser igual o mayor a cuatro) y consigue de modo simultáneo el control de potencia entre ellos; y 3º) cabe descartar, a la vista de lo señalado por el citado perito, el reproche de obviedad, pues éste no obtenía de las anterioridades ni de su combinación enseñanzas suficientes para solucionar, por mera inducción y sin necesidad de aplicar su ingenio, el problema objetivo que se planteaba, al que hemos aludido, y que solventa la patente mediante el dispositivo inventado.

En consecuencia, no podemos considerar desvirtuada la presencia de actividad inventiva en la patente litigiosa, lo que conduce inevitablemente al fracaso del recurso de apelación en cuanto combate el pronunciamiento desestimatorio de la demanda principal que tenía por objeto conseguir la declaración de nulidad de aquélla conforme al artículo 112.1.a de la Ley de Patentes .

CUARTO.- La entidad KATHREIN-WERKE KG también ha planteado recurso, pues considera que habiéndose reconocido en la resolución apelada que con la fabricación y comercialización de la antena modelo TGD3600TV por parte de RYMSA se había producido una actividad infractora de la patente ES nº 2204679, lo que ya no se controvierte en esta segunda instancia, debería haber sido estimada su demanda reconventional no sólo por las acciones declarativas de la infracción y de cesación de la misma, sino también por la indemnizatoria, la de remoción y la de publicidad, pues de lo contrario obtendría una tutela parcial de su derecho.

Debemos matizar que aunque en el acto del juicio la defensa de RYMSA varió su estrategia inicial y se allanó en lo que hacía referencia al reconocimiento de que estaba infringiendo la patente ES nº 2204679, las aclaraciones que al respecto le pidió el juzgador en la fase de conclusiones conllevan que quedase fijado que dicha parte se avenía a soportar la declaración de infracción y la orden de cesación, pero quedaba pendiente el problema de la indemnización y de las demás consecuencias que en la demanda se pretendían ligar a aquéllas.

Comenzando por la primera de dichas acciones que no fueron acogidas en la primera instancia, nos referiremos a la pretensión indemnizatoria. Lo que KATHREIN-WERKE KG exigía en el suplico de su escrito de demanda era que se le resarciesen los daños y perjuicios que ésta había sufrido por haber explotado otro su patente (derecho éste que le confiere el artículo 63.1.b de la Ley de Patentes , en relación con los artículos 66 y siguientes del mismo cuerpo legal), que ceñía a la ganancia dejada de obtener, la cual debía calcularse mediante la aplicación de un canon del 5 % que debería satisfacerle la contraparte.

La denominada regalía hipotética, como se denomina doctrinalmente a tal criterio alternativo para fijar la cuantía del lucro cesante, que es una de las opciones indemnizatorias que la ley reconoce para compensar las ganancias dejadas de obtener, supone, mediante una ficción legal, el derecho a percibir del infractor, en concepto de ganancia dejada de obtener, el precio que éste hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo la regular utilización, de modo lícito, del derecho ajeno.



El legislador ya ha tenido en cuenta (en el artículo 66.2.b de la Ley de Patentes, reformado por Ley 19/2006 de 5 de junio) que no se trata de un otorgamiento voluntario de la misma y pese a ello establece esta ficción legal porque la considera un modo razonable de cuantificar el lucro cesante sufrido por la parte demandante, suavizando así las dificultades probatorias con las que éste se podría encontrar para acreditar lo que habría dejado de ganar por causa de la infracción. De manera que a lo que deberá atenderse es a lo que resulte probado como justo precio por tal concepto.

No deberán perderse de vista, al realizar tal cálculo, los criterios que remarca la ley, como lo son la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en el que comenzó la violación y el número y clase de las licencias concedidas en ese momento.

Pues bien, discrepamos de la solución desestimatoria seguida al respecto en la resolución apelada, pues entendemos que la petición de la demandante era suficientemente clara (exigía una regalía del 5 %, que, a tenor de lo que exponía en el relato de hechos de su demanda, debía aplicarse sobre el volumen de las ventas realizadas por RYMSA en relación con el producto infractor, que lo es la antena modelo TGD3600TV) y tenía cabida en los términos del artículo 219 de la LEC , en la medida en que quedaban sentadas las bases indemnizatorias, a resultas de llenarlas con los datos numéricos que arrojase la facturación de RYMSA por el mencionado producto, lo que convertiría el cálculo en una mera operación aritmética.

Por otro lado, la cifra del 5%, que la demandante señalaba tomando como referencia, a falta de otro dato más objetivo, las retribuciones que para inventores había extraído de publicaciones alemanas en el sector de electrónica y de las telecomunicaciones, nos parece una valoración prudente, cuyo trasvase al mercado español no se ha revelado como equivocado (se trata, al fin y al cabo, de referencias atinentes al mercado de la tecnología en el seno de países avanzados y miembros de la Unión Europea) ni desajustada a la lógica económica y de mercado de una operación de esta índole. Por otro lado, la demandante justifica con acierto que ese 5%, que es el límite superior de la horquilla de valoración que exponía en su demanda, resulte aceptable a tenor de los siguientes patrones, que se ajustan a lo que prevé el legislador en el artículo 66.2 de la Ley de Patentes : 1º) el prestigio del que goza KATHREIN-WERKE KG como empresa internacional, con noventa años de existencia, más de 6.300 empleados, cincuenta y cinco filiales, cuatro plantas industriales en Alemania y catorce en otros lugares del mundo, que es innovadora en la ingeniería de las telecomunicaciones y dispone de líneas de productos en un mercado que ha estado en auge en los años precedentes, como lo es el de la telefonía móvil, habiendo alcanzado una facturación que ronda 1.300 millones de euros, siendo la patente de invención de la que aquí tratamos un componente de antenas que se instalan en todo el mundo; 2º) que al tiempo de iniciarse la infracción la patente tenía todavía escasa antigüedad y le quedaba por delante la mayor parte de su duración; y 3º) que la demandante no otorgaba ninguna licencia para la explotación de su patente, con lo que la infracción habría conllevado la desestabilización de una legítima estrategia empresarial que se estaba llevando a la práctica, pues se habría conseguido imponer por la vía de hecho una suerte de diversificación en el uso de la invención que su titular había pretendido evitar al no conceder licencias a terceros; lejos de parecernos una contradicción, como se da a entender en la resolución apelada, la opción de la demandante por este criterio se revela como legítima, en la medida en que resulta perfectamente compatible que un empresario que no tenga en su ánimo conceder licencia de determinada tecnología padezca, sin embargo, una infracción de sus derechos que le lleva a reaccionar exigiendo como indemnización, al que se la tomó por la vía de hecho, el pago de lo que le hubiera cobrado si se la hubiera otorgado.

Consideramos, por lo tanto, que un canon del 5 %, aplicado sobre el volumen de las ventas realizadas por RYMSA en relación con el producto infractor, que lo es la antena modelo TGD3600TV (de la que el dispositivo infractor de la invención constituía, tal como se comercializaba, parte esencial - artículo 67 de la Ley de Patentes), hubiera podido ser razonablemente exigido por el titular del derecho al interesado en la concesión de una autorización; luego resulta admisible que calcule con esa referencia la indemnización por lucro cesante que merece percibir según el criterio de la regalía hipotética.

QUINTO.- La entidad KATHREIN-WERKE KG considera que también debió decretarse en la sentencia estimatoria de la situación de infracción la orden de embargo y posterior destrucción de los medios y utensilios empleados para la fabricación de los dispositivos infractores de la patente. La sentencia apelada no accedió a tal pretensión porque consideró que se trataba de una petición genérica y difusa, pues debería haberse explicitado por la demandante cuáles fueran los mismos.

También aquí discrepamos de la solución adoptada en la primera instancia, en la medida en que entendemos que en ésta se debió haber optado por el criterio de otorgar a la parte demandante la tutela de su derecho con toda la amplitud que la ley prevé, en lugar de optar por una protección en exceso restringida, que pueda dar lugar a resquicios para que persistan los efectos de la infracción del derecho de exclusiva que confiere el certificado de patente de invención.



Precisamente, entre las medidas de remoción que se contemplan en las letras c y e del artículo 63 de la Ley de Patentes se encuentran las interesadas, siendo su finalidad impedir que, de algún modo, puedan persistir los efectos de la violación de la patente o se reincida en ella.

En el caso concreto, consideramos que aquellos medios y utensilios que estén principalmente destinados para la fabricación de los dispositivos infractores de la patente deben ser objeto de embargo y de posterior destrucción para evitar la reincidencia. La individualización de dichos instrumentos, cuyo señalamiento pudiera no estar inicialmente al alcance de la parte demandante (salvo que hubiese realizado una inicial diligencia de comprobación de hechos infractores -artículo 129 de la Ley de Patentes - que podría no justificarse exclusivamente con ese fin), es susceptible de ser objeto de concreción en una diligencia a practicar en fase de ejecución.

SEXTO.- La entidad KATHREIN-WERKE KG exigía asimismo la publicación de la sentencia, a costa de la contraparte, en un periódico general, en una revista del sector de la telefonía móvil y mediante comunicación directa a los compradores de antenas. El juez no lo concedió al considerar que, pese a detectar la comisión de infracción, no se trataba de una medida que hubiera de decretarse de modo automático y que la actora reconvenzional no había revelado motivo que la justificase.

La publicidad de la resolución judicial, que el titular del derecho de propiedad industrial infringido tiene derecho a interesar (artículo 63, nº 1, letra f, tras la reforma 19/2006, de la Ley de Patentes), es una medida que tradicionalmente se ha situado a caballo entre el ámbito de la acción de remoción que persiguiere eliminar el estado de cosas creado por la vulneración del derecho que motivó la acción judicial y el del resarcimiento al titular del derecho infringido. Debe responder, por lo tanto, a un doble objetivo, reparador e informador, pues habrá de cumplir no sólo la finalidad de, en la medida de lo posible, contribuir a restablecer la situación de la empresa perjudicada, deshaciendo posibles equívocos, o proporcionar un resarcimiento, siquiera de índole moral, al perjudicado, sino también la de poner en conocimiento de determinados interesados o, en su caso, del mercado (resto de empresarios y consumidores) el resultado del conflicto. Además, hay que recordar que no se trata de una consecuencia automáticamente anudada por la ley a la infracción de un derecho de propiedad industrial. Por el contrario, en el indicado precepto legal se señala que tal medida sólo será aplicable cuando la propia sentencia así lo aprecie, por lo que el juez habrá de valorar las circunstancias de cada caso, considerando motivadamente si la publicidad de la resolución judicial del conflicto (más allá de su preceptiva notificación a las propias partes) va a constituir un modo adecuado de contribuir al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados (que habrían podido acarrear descrédito al demandante o afectación al prestigio, etc), calibrando entonces su proporcionalidad con la entidad de la infracción sufrida y si se justificaría la procedencia de informar adecuadamente de lo acaecido a determinados interesados, mediante notificaciones al efecto, o a los profesionales del sector o al público en general, mediante anuncios, de cuál hubiese sido el resultado de la contienda.

Es importante que el grado de publicidad exigido deba ajustarse al criterio de la buena fe (artículo 7 del C. Civil), a fin de no incurrir en una desproporción entre la entidad de la infracción y el tenor del medio empleado para hacer desaparecer o compensar sus efectos.

Guiados por tales criterios, nos vemos forzados a discrepar de la opinión del juez de lo mercantil, pues consideramos que, en efecto, puede no comprenderse el interés que pueda tener para el público en general el resultado del presente litigio, pero sí puede tenerlo la difusión de su resultado entre los empresarios de un sector de tecnología puntera como lo es el de la telefonía móvil y entre el sector de clientes destinatarios de los productos propios de dicho ramo (en este caso, las antenas de las estaciones base), que lo son las empresas operadoras de telefonía móvil. En consecuencia, la publicidad de la sentencia sí estaría justificada en el presente caso y resultaría una medida idónea y proporcionada a la finalidad perseguida, al menos mediante la inserción de su fallo en una revista del sector de la telefonía móvil y mediante la realización de comunicaciones directas a las empresas operadoras de telefonía móvil que hubieran podido realizar adquisiciones de antenas que contuvieran dicho material. Supone un interés legítimo de la actora reconvenzional el que les llegue a todos ellos noticia de lo ocurrido y además la publicidad permitirá dar proporcionada difusión a la resolución del conflicto en favor de la parte demandante. En consecuencia, consideramos que debe procederse de ese modo, a cargo de la parte contraria, a la publicación del fallo de la sentencia (en su versión final, resultado de integrar el de primera instancia y el de la apelación).

SEPTIMO.- La entidad KATHREIN-WERKE KG alega además que debió también apreciarse la infracción de las otras dos patentes que señalaba en su demanda, las identificadas con los números ES 2228561 (antena dotada de específicos elementos de desacoplamiento) y ES 2174613 (conjunto ordenado de antenas), que asimismo habrían sido vulneradas, en su opinión, por RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) con la fabricación y comercialización del modelo de antena TGD3600TV.



Para apreciar si la conducta de un demandado es constitutiva de infracción a la patente de invención ajena debe determinarse cuál es el objeto protegido por ella, pues es el título definidor de un derecho de exclusiva. Se trata en una labor jurídica no exenta de complejidad que ha de realizarse según los criterios que expondremos a continuación. Como ha tenido ocasión de señalar este tribunal en pronunciamientos precedentes (últimamente en los autos de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 16 de abril de 2008 y 31 de octubre de 2008 y en las sentencias de 27 de febrero de 2009 y 10 de marzo de 2009) el Derecho de patentes, que garantiza al inventor la explotación exclusiva de su invención durante un determinado tiempo, no ha optado por un sistema en el que los pormenores de la invención puedan permanecer secretos, pese a que ello redundaría en una mayor facilidad para que la explotación de la invención fuera exclusiva para su titular. Por el contrario, la publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal publicidad implica, en nuestra Ley de Patentes y el Reglamento que la desarrolla, la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior y las concretas características técnicas de la invención que se protege, entre otros extremos (artículo 21 y siguientes de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y artículo 4 y siguientes del Real Decreto 2245/1986, de 10 octubre 1986, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes).

Esta publicidad tiene como finalidad básica que quienes actúan en un determinado sector de la tecnología puedan hacerlo con seguridad jurídica, esto es, que sepan con claridad cuál es la invención protegida por la patente o el modelo y, por tanto, cuándo infringen y cuándo no ese ámbito de protección. De manera que si no quieren pagar al inventor la regalía que éste solicita por una licencia o el inventor no desea licenciar la patente o el modelo, puedan producir y comercializar sus propios productos sin infringirlos, bien por haber investigado por su cuenta o haber licenciado otras soluciones innovadoras, bien por afrontar el problema técnico con medios que ya se encuentran en el estado de la técnica de dominio público, puesto que el derecho de exclusiva que aquellos suponen no pueden conllevar una restricción absoluta de la competencia en ese sector del mercado.

Para comprobar si ha mediado infracción de una patente la operación a realizar es la de confrontar las reivindicaciones de ésta con el objeto fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. Se considerará que la realización controvertida del demandado vulnera la patente de la parte actora si en ella se dan simultáneamente todos los elementos de la reivindicación de la actora. Si la realización cuestionada incorpora todas y cada una de las características técnicas protegidas por la patente de la parte demandante mediará infracción del derecho de exclusiva concedido a la misma. La fabricación, comercialización o utilización de objetos que vengan a ser una reproducción, en cuanto a sus características técnicas, de la patente que tiene registrada la demandante permitirá invocar a ésta la protección que el ordenamiento jurídico otorga a las patentes (artículos 50 y 63 de la Ley de Patentes). Lo relevante es si la realización cuestionada cae dentro del alcance de la protección de la patente de la actora, concretamente de su parte caracterizadora, constituida por las reivindicaciones.

Consecuencia lógica de lo expuesto es que no basta cualquier comparación entre la invención reivindicada y la realización controvertida para resolver si existe infracción de aquélla sino que ha de realizarse una comparación elemento por elemento entre ambas (sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de abril de 2005 y sentencias de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006, 27 de febrero de 2009, 10 de marzo de 2009 y 1 de julio de 2011, entre otras), de modo que sólo cuando todos los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada, por identidad o por equivalencia, se habrá producido una vulneración del derecho conferido por aquélla (regla de la simultaneidad de todos los elementos).

El mero hecho de que un competidor haya actuado "a la vista" de una patente ajena no hace que su comportamiento sea ilícito, salvo que haya infringido el derecho de su titular o licenciataria mediante realizaciones que reproduzcan, elemento por elemento, las características técnicas reivindicadas, por identidad o equivalencia. Si el tercero ha dado una solución distinta al problema que la patente intenta resolver, bien sea innovadora, bien se trate de una solución que se encuentra en el estado de la técnica no protegido por patente alguna, de tal modo que alguno de los elementos de la invención reivindicada no es reproducido por identidad ni por equivalencia, no se ha producido vulneración de la patente.

La posibilidad de vulneración de la patente por equivalencia se da cuando la realización cuestionada no reproduce por identidad todos los elementos de la invención patentada sino que se sustituye alguno de los elementos caracterizantes de la invención reivindicada por la patente por otro que ha de considerarse equivalente. En todo caso, ha de tenerse en cuenta, como ha declarado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 7 de junio de 2005, cuál es la finalidad la doctrina de los equivalentes: "evitar



infracciones de una invención frente a variaciones que pretenden sustraerse del alcance de la protección de dicha patente, o frente a alteraciones irrelevantes en la medida que puedan entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de la patente".

El objeto protegido por la patente, conforme al artículo 26 de la Ley de Patentes (al igual que en el artículo 84 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas) está definido por las reivindicaciones (que han de ser claras y concisas - lo que resulta imprescindible para determinar la concurrencia de los requisitos de patentabilidad, es decir, que existe novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial - y fundarse en la descripción). La determinación de qué es objeto de la patente o del modelo es fundamental para decidir si se ha producido su infracción, por cuanto que la extensión de la protección conferida también se determina por el contenido de las reivindicaciones (artículo 60.1 de la Ley de Patentes), interpretadas con ayuda de la descripción y los dibujos. Así lo hemos remarcado en las sentencias de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 19 de abril de 2006, 25 de octubre de 2007, 16 de mayo de 2008 y 10 de marzo de 2009.

Dada la práctica identidad entre el artículo 60.1 de la Ley de Patentes y el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, resulta de necesaria observancia como guía de interpretación lo dispuesto en el Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio de Patente Europea (CPE), elaborado, fundamentalmente, para superar las dificultades derivadas de las discrepancias en las tres traducciones oficiales del artículo 69 del convenio en torno a lo que en España se traduce como tenor (inglés, terms -términos; francés, teneur - tenor; y alemán, Inhalt - contenido).

Efectivamente, el artículo 69.1 del CPE establecía que: "El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas."

En la última revisión del Convenio, efectuada por Acta hecha en Munich del 29 de noviembre de 2000 (BOE de 25 de enero de 2003), que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007, se reproduce el anterior texto suprimiendo, precisamente, la palabra tenor, de modo que la vigente redacción es la siguiente: "El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones."

El Protocolo de Interpretación del artículo 69 del CPE, que en virtud del artículo 164 CPE, es parte integrante del mismo, señala que "El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros."

La revisión del 2000 mantiene esta redacción del Protocolo de Interpretación del artículo 69 del CPE, sin más modificación sustancial que sustituir "según opinión de una persona de oficio" por la de "en opinión de una persona experta", además de añadir un artículo 2º que alude a la teoría de los equivalentes al señalar que "Para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones".

Pues bien, del Protocolo de Interpretación del artículo 69 CPE, aplicable para la interpretación del artículo 61.1 de la Ley de Patentes, cabe extraer las siguientes reglas: 1ª) no debe efectuarse una interpretación literal y estricta de las reivindicaciones; 2ª) las reivindicaciones deben siempre interpretarse teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, sin que estos sólo sirvan para disipar dudas o ambigüedades; 3ª) las reivindicaciones no son meras líneas directrices, de modo que la protección se extienda a lo que un experto en la materia deduzca que el titular ha querido proteger a la vista de la descripción y los dibujos; y 4ª) la interpretación de las reivindicaciones debe buscar un punto de equilibrio entre la protección equitativa del solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros.

El artículo 7 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (aprobado por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre) y el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre Concesión de Patente Europea regulan la forma y contenido de las reivindicaciones, y a tal efecto prevén que contengan un preámbulo (o parte precharacterizante) indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinados entre ellos, forman parte del estado de la técnica, y una parte caracterizante que exponga las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el preámbulo se desea proteger.



Es decir, la parte caracterizante aporta los elementos inventivos, expone las características técnicas que se presentan como nuevas y para las que se reivindica especialmente la protección, mientras que el preámbulo es el contexto en el cual se incardinan los elementos caracterizadores de la invención.

Para determinar el objeto de la invención deben analizarse las características técnicas de la parte caracterizante, relacionándolas naturalmente con las características contenidas en el preámbulo en cuanto que introducen y contextualizan la parte caracterizante, que determina cuáles son las características novedosas de la invención y el concreto y preciso alcance de protección de la misma, es decir, la extensión y límites de la protección al derecho protegido por la patente o el modelo. Por tanto, solamente si la solución técnica incorporada por la parte demandada a sus productos se encuentra incluida en la parte caracterizante de las reivindicaciones puede considerarse que ha sido infringido el derecho de patente de la actora.

Para que medie infracción, en el caso de que existan varias reivindicaciones, bastará con que se vulnere cualquiera de ellas, pues cada una supone por sí misma una invención legalmente protegida. Si están estructuradas como una reivindicación más amplia y otras denominadas dependientes (artículo 7 del RD 2245/1986, de 10 de octubre, del Reglamento para ejecución de la Ley de Patentes) resultará suficiente la constatación de que existe vulneración de alguna de ellas para que prospere la acción por infracción.

OCTAVO.- Si efectuamos el cotejo elemento por elemento, entre cada una de las patentes registradas, individualmente consideradas, y la realización cuestionada que comercializa la contraparte (la antena modelo TGD3600TV), el resultado es que se constatan coincidencias en múltiples elementos, pero no se dan en el objeto cuestionado todas y cada una de las características técnicas ni del preámbulo ni de la primera reivindicación de cada una de las patentes. Vamos a referirnos por separado a cada una de las dos patentes que invoca la apelante para poner de manifiesto el sustento concreto de nuestra precedente afirmación.

Si afirmamos que no se produce en la antena modelo TGD3600TV una reproducción de todas las características técnicas de la patente ES 2228561, es porque, al margen de las coincidencias, no se dan las siguientes:

1º) según se enuncia en el preámbulo de la reivindicación primera, y por dependencia en las siguientes, de la patente y que resultaba remachada antes en la descripción de la misma, la primera característica técnica del objeto patentado, a la que se incorpora luego lo novedoso (para configurar en su conjunto la invención), es que se trate de una "antena con al menos un emisor (3) polarizado dualmente o varios emisores (3) polarizados dualmente, dispuesto delante de un plano reflector (5) o bien dispuestos delante de un plano reflecto (5) ."; en cambio, en el caso de la antena modelo TGD3600TV no existen emisores dispuestos delante de un reflector, sino que su configuración consiste en una base y cuatro paredes laterales que configuran un espacio delimitado en el que actúan unos excitadores insertos en él, lo que determina que funcionen como antenas de cavidad; por más que en ambos casos se trate de antenas, ello no es suficiente para que se advierta coincidencia, pues la tecnología mediante la que funciona una antena de reflector como la patentada es diferente de la que hace funcionar una antena de cavidad, ya que su operativa electromagnética es totalmente distinta, pues en un caso, el de la patente, radia el emisor (dipolo) emplazado delante de un plano reflector y en el otro, el de la antena modelo TGD3600TV, al ser excitada por los dipolos lo que radia es la propia cavidad que para ello ha sido adecuadamente configurada; la diferencia de concepción es muy relevante y el ingeniero Sr. Víctor , cuyo parecer pericial fue recabado por RYMSA, señaló en su dictamen dos datos científicos de enorme interés para comprenderla: que la antena modelo TGD3600TV no funcionaría del modo en que lo hace sin su configuración de cavidad y que, según las mediciones que efectuó, la radiación es la misma según la cavidad que corresponda, aunque se varíe el elemento excitador; advertimos, por lo tanto, una primera discrepancia en cuanto al propio objeto de la invención, pues el contexto de referencia no es coincidente, que es algo que el perito Don. Obdulio , que intervino a instancia de KATHREIN-WERKE KG, admitió en el acto del juicio que no había tomado en principio en consideración al elaborar su dictamen;

2º) la configuración de los elementos de desacoplamiento en la realización cuestionada es diferente de la señalada en la parte caracterizante de la reivindicación primera de la patente y a la que se aludía en la descripción de la misma como la propuesta que resultaba distinta del estado de la técnica; en concreto, debía, según el preámbulo de la patente, tener " el elemento desacoplamiento (17) una base (21) que está unida con el reflector (5) eléctricamente de forma galvánica o capacitiva y presentado el elemento de desacoplamiento (17) en una dirección una extensión máxima, con lo que queda definida su dirección de extensión principal" y según la reivindicación primera (las demás son dependientes de ella) debía caracterizarse por las siguientes particularidades: "la dirección de extensión principal del elemento de desacoplamiento (17) a) está dispuesta en perpendicular al plano del reflector (5), o bien b) abarca con una vertical que se encuentra en la zona de la base (21) del elemento de desacoplamiento (17) perpendicularmente respecto al plano del reflector (5), un ángulo (.) que es inferior a 45°." Esta característica no concurre en la antena modelo TGD3600TV, pues en ella, según se advierte en las fotografías que obran en autos, los desacopladores son horizontales o paralelos en



relación con la base de las cavidades o tienen forma de "L", aunque ésta se constituya mediante el soldado de dos piezas, pues lo relevante es el formato final del elemento desacoplador que debe producir una determinada incidencia en las ondas electromagnéticas, siendo su dirección de extensión máxima la horizontal o paralela en relación con la base y no la perpendicular a la misma ni en el ángulo que indica la patente (que la antena modelo TGD3600TV se advertiría, en su caso, en la dirección de extensión no principal); hay que tener en cuenta que el desacoplador ya era un elemento conocido en el estado de la técnica, por lo que resulta particularmente relevante exigir, al realizar el cotejo, una coincidencia estricta en la configuración específica que a dicho componente se le confiere en la patente, no bastando para apreciar que medie reproducción de lo patentado con el hecho de que la antena de la contraparte también incorpore elementos de desacoplamiento; para que hubiese coincidencia los desacopladores deberían tener en la realización cuestionada las características precisas que les asigna la patente (no debe olvidarse, además, que, en el campo del electromagnetismo una pequeñísima variación física puede resultar trascendental para ocasionar unos efectos diferentes), estando fuera de lugar, de lo contrario, invocar la doctrina de los equivalentes por el mero hecho de que en ambos casos haya desacopladores, ya que KATHREIN-WERKE KG no inventó tales dispositivos, sino que les dio en su invención una configuración determinada que no concurre en la realización cuestionada; y

3º) tampoco concurre en la realización cuestionada la característica enunciada en el preámbulo de la patente de que "la dirección de propagación principal de la onda electromagnética de cada emisor (3) polarizado dualmente, en consideración del campo a distancia, se encuentre perpendicular respecto del plano reflector (5) en la zona del pie del emisor", ya que las mediciones que efectuó el perito Don. Obdulio evidenciaron que para algunas frecuencias la radiación principal no era perpendicular al plano (si equiparamos éste, aunque sea de modo impropio, a la base de la cavidad a la que antes nos hemos referido), pues constató desviaciones de hasta 9,5 grados; aunque aquél introduce en su dictamen unas consideraciones para tratar de salvar lo que ya no sería una infracción literal de la patente, invocando la doctrina de los equivalentes, consideramos que carece de utilidad abundar en este aspecto, pues las diferencias que ya hemos relacionado con respecto a lo patentado convierten en baldío el esfuerzo del citado ingeniero por encajar el caso que nos ocupa en un supuesto de infracción de patente.

Si hacemos extensiva la afirmación de la falta de reproducción en la antena modelo TGD3600TV de todas las características técnicas de la otra patente, la ES 2174613, es porque:

1º) en el preámbulo de las reivindicaciones 1ª y 2ª (el resto son dependientes de ellas) se menciona que se trata de un "conjunto ordenado de antena" formado por radiadores dispuestos "delante de un reflector", por lo que entendemos de nuevo aplicables al caso las diferencias que ya hemos explicado entre el funcionamiento de las antenas de reflector, a lo que se refiere la patente, y las antenas de cavidad, como la del modelo TGD3600TV; pese al riesgo de ser demasiado reiterativos, recordamos, con vocación de que nuestra argumentación resulte esclarecedora, que el ingeniero Sr. Víctor procedió a realizar mediciones de esta última y comprobó (folio nº 1037 de autos) que al intercambiar los dos dipolos (los había de tipo V con parche y en cruz) en la misma cavidad no se producía variación relevante del diagrama de radiación, demostrando así que lo que radiaba era la propia cavidad (el conjunto del plano conductor y sus cuatro paredes laterales, en cuyo centro se emplaza el dipolo, que cumple la función de excitador), y no el dipolo frente a un reflector, que es el principio que, en cambio, inspira la patente; y

2º) tampoco se cumple la característica, reivindicada en la parte caracterizante del título de patente, relativa a que "el al menos uno o los varios módulos radiadores primarios o el al menos un primer radiador (1) de un primer tipo muestran con respecto al al menos un segundo radiador (3) de un segundo tipo, una anchura de lóbulo horizontal diferente, mediante la cual se puede alcanzar una anchura de lóbulo horizontal conjunta diferente de ella de la antena en conjunto", si interpretamos el texto de la reivindicación primera de la patente (peculiar en su redacción, que hemos transcrito en su literalidad) a la luz de lo que se expone en la descripción que la precede (tal como hemos explicado en el fundamento jurídico anterior que debe hacerse), pues como con corrección señala el perito Don. Víctor en su dictamen, ya que no puede pensarse que el propósito del inventor fuese patentar la leyes de Maxwell (las cuales describen los fenómenos electromagnéticos), debe entenderse que lo que se proponía con la disposición del conjunto de antenas ("array") era conseguir una anchura de lóbulo horizontal mayor para los módulos radiadores de un tipo, menor para los del otro y una intermedia determinada para el conjunto. Las mediciones del citado perito revelan que en la antena modelo TGD3600TV eso no ocurre, pues al combinar radiadores supuestamente diferentes no se obtiene precisamente un efecto intermedio conjunto determinado.

En consecuencia consideramos que, sin perjuicio de que la demanda fuese acogida en lo relativo a la violación de la patente ES nº 2204679 (referida a un tipo de desfasador), las pretensiones relativas a la alegada infracción de las patentes ES 2228561 (antena dotada de específicos elementos de desacoplamiento) y ES 2174613 (conjunto ordenado de antenas) fueron correctamente desestimadas en la primera instancia.



NOVENO.- En cuanto a las costas correspondientes a esta segunda instancia, hemos de distinguir: 1º) la desestimación del recurso de RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) acarrea la imposición a dicha parte de las costas que haya ocasionado con su apelación, según lo establecido en el nº 2 del artículo 398 de la LEC ; y 2º) la estimación, siquiera parcial, de la apelación de KATHREIN-WERKE KG conlleva la no imposición de las que de su recurso se hayan derivado, al amparo de lo establecido en el nº 2 del artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

FALLO

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) contra la sentencia dictada el 13 de abril de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 412/2007 , e imponemos a la apelante las costas derivadas de dicho recurso.

Y estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de KATHREIN-WERKE KG contra la sentencia dictada el 13 de abril de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 412/2007 , por lo que revocamos en parte dicha resolución, en concreto, en el sentido siguiente:

1º.- adicionamos los siguientes pronunciamientos a los que ya contiene la decisión parcialmente estimatoria de la demanda reconvenzional planteada por KATHREIN-WERKE KG contra RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA):

1.1.- condenamos a RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) a indemnizar a KATHREIN-WERKE KG en la cuantía resultante de aplicar un canon del 5 % sobre el volumen de las ventas realizadas por la primera de ellas en relación con el producto infractor, que lo es la antena modelo TGD3600TV que incluía el dispositivo objeto de la patente ES nº 2204679;

1.2.- ordenamos el embargo y posterior destrucción de los medios y utensilios que estén principalmente destinados por RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA) para la fabricación de los dispositivos infractores de la citada patente; y

1.3.- acordamos que debe procederse, a cargo de RADIACIÓN Y MICROONDAS SA (RYMSA), a la publicación del fallo de la sentencia (en su versión final, resultado de integrar el de primera instancia y el de la apelación) de las siguientes maneras: a) mediante su inserción en una revista del sector de la telefonía móvil; y b) mediante la realización de comunicaciones directas a las empresas operadoras de telefonía móvil que hubieran realizado adquisiciones de antenas que contuvieran dicho dispositivo infractor;

2º.- desestimamos las restantes pretensiones planteadas en apelación por la representación de KATHREIN-WERKE KG y confirmamos los demás pronunciamientos de la resolución apelada; y

3º.- decretamos que no procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de dicho recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.