



Roj: **SAP M 15144/2011 - ECLI:ES:APM:2011:15144**

Id Cendoj: **28079370282011100309**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **07/11/2011**

Nº de Recurso: **109/2011**

Nº de Resolución: **317/2011**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **GREGORIO PLAZA GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 2, 10-06-2010,
SAP M 15144/2011**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00317/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 109/2011.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 557/2009.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Parte recurrente: SOCIETÀ ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL' ELETTRONICA S.I.S.V.E.L., S.p.A.

Procurador: D. Aníbal Bordallo Huidobro

Letrado: D. Jesús Arribas

Parte recurrida: ALECHIP SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.

Procuradora: D^a Mercedes Caro Bonilla

Letrado: D. Javier Maestre

SENTENCIA nº 317/2011

En Madrid, a siete de noviembre de dos mil once.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Alberto Arribas Hernández, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 557/2009 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día diez de junio de dos mil diez.

Ha comparecido en esta alzada la demandante SOCIETÀ ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL' ELETTRONICA S.I.S.V.E.L., S.p.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Aníbal Bordallo Huidobro y asistida del



Letrado D. Jesús Arribas, así como la demandada ALECHIP SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales D^a Mercedes Caro Bonilla y asistida del Letrado D. Javier Maestre.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que apreciando de oficio la falta de litisconsorcio necesario, debo absolver y absuelvo a la mercantil Alechip Soluciones Informáticas, S.L. en la instancia, sin entrar a conocer del fondo del asunto, con expresa imposición de costas a la mercantil actora."

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintisiete de octubre de dos mil once.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Le entidad SOCIETÀ ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL' ELETTRONICA S.I.S.V.E.L., S.p.A. (en adelante, SISVEL) interpuso demanda contra ALECHIP SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. (en adelante, ALECHIP), por infracción de los derechos de patente de los que la actora es licenciataria exclusiva, solicitando los siguientes pronunciamientos:

1. Que se declare que la demandada ALECHIP ha violado los derechos de propiedad industrial de SISVEL (patentes de invención europeas 402.973, EP 660.640 y EP 559.824) al importar, ofrecer, distribuir y comercializar los Dispositivos DSTT retenidos por la Aduana de Madrid, los productos aportados como Documento 14.1, 14.2 y 14.3, los "productos MPEG AUDIO ofertados por ALECHIP" según han sido definidos en la pág. 6 de este escrito, así como, en general, los "Productos MPEG Audio" que han sido fabricados sin licencia de la actora.
2. Que se condene a ALECHIP a estar y pasar por la anterior declaración.
3. Que se condene a ALECHIP a cesar en la importación, ofrecimiento, comercialización, distribución y cualquier otro acto de explotación de Dispositivos DSTT retenidos por la Aduana de Madrid, los productos aportados como Documento 14.1, 14.2 y 14.3, los "productos MPEG AUDIO ofertados por ALECHIP", así como, en general, los "Productos MPEG Audio" que han sido fabricados sin licencia de la actora y a abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier acto de explotación en infracción de las patentes de invención europeas 402.973, EP 660.640 y EP 559.824.
4. Que se ordene el embargo de los Dispositivos DSTT retenidos por la Aduana de Madrid, los productos aportados como Documento 14.1, 14.2 y 14.3, los "productos MPEG AUDIO ofertados por ALECHIP", así como, en general, los "Productos MPEG Audio" que han sido fabricados sin licencia de la actora que obren en poder de ALECHIP, y se ordene su posterior destrucción.
5. Que se condene a ALECHIP a indemnizar a SISVEL por los daños y perjuicios causados por la infracción de sus derechos de propiedad industrial, en la cuantía que se determine en el momento procesal oportuno de conformidad con las bases fijadas en el Fundamento de Derecho V del presente escrito de demanda.
6. Que se condene a ALECHIP a publicar el fallo de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, a su costa, en los diarios de tirada nacional EL PAÍS y EXPANSIÓN todo ello en el modo indicado en el Fundamento de Derecho VII del presente escrito de demanda.
7. Que se condene a ALECHIP a abonar a la actora las costas del juicio.

Los hechos en que, en lo sustancial, se funda la demanda, son los siguientes:

SISVEL es licenciataria en exclusiva de las patentes europeas EP 402.973, 660.540 y 599.824, validadas en España con el número de publicación ES 2.066.954, ES 2.148.418 y ES 2.171.164 respectivamente. Estas patentes son esenciales y necesarias para fabricar cualquier tipo de producto que incorpore medios y sistemas de recepción y descompresión de audio en formato MPEG audio (productos MPEG Audio). ALECHIP comercializa una serie de productos con capacidad para decodificar y reproducir sonido en formato MPEG Audio, como receptores DVB, reproductores MP3 y MP4, reproductores multimedia de imagen y sonido y Dispositivos DSTT.



En lo que se refiere a los sistemas de compresión de audio, la industria estableció los llamados Estándares MPEG-1 (publicado con el número de referencia ISO/IEC 11172, cuya tercera parte especifica la parte de audio del Estándar MPEG-1 y con tres niveles, cuyo nivel III se conoce como MP3) y MPEG-2 (publicado con el número de referencia ISO/IEC 13818, cuya tercera parte especifica la parte de audio del Estándar MPEG-2, que a su vez también considera tres niveles), que garantizan la compatibilidad e interoperabilidad de los aparatos que reproducen sonido comprimido en formato MPEG Audio. De este modo, los aparatos capaces de reproducir sonido en formato MPEG Audio (productos MPEG Audio) son fabricados necesariamente conforme a los referidos Estándares técnicos, en los que se incluyen las invenciones reivindicadas por las citadas patentes. La necesidad de servirse de estos Estándares técnicos implica la inevitable utilización de las patentes de las que SISVEL es licenciataria exclusiva. Para acreditar la relación entre las patentes y los Estándares técnicos MPEG-1 y MPEG-2 se aporta como doc. nº 8 de la demanda el dictamen elaborado por el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Cataluña (Dictamen UPC). En concreto, la relación es la siguiente:

- a) Todo receptor que decodifique el formato propio de los Estándares MPEG-1 y MPEG-2 utiliza las características técnicas protegidas por las reivindicaciones 1, 2, 4 y 21 de la patente ES 2.066.954.
- b) Todo decodificador capaz de decodificar el formato propio de los Estándares MPEG-1 y MPEG-2 utiliza las características técnicas protegidas por las reivindicaciones 1, 2, 3 y 6 de la patente ES 2.148.418. Todo receptor capaz de decodificar dicho formato utiliza las características técnicas protegidas por la reivindicación 19 de dicha patente. El método de decodificación usado en los citados Estándares es un método que utiliza las características técnicas protegidas por la reivindicación 23 de dicha patente.
- c) Todo decodificador capaz de decodificar el formato propio de los Estándares MPEG-1 y MPEG-2 en modo estéreo en intensidad, es un decodificador que reproduce las características técnicas protegidas por la reivindicación 17 de la patente ES 2.171.164. Todo receptor capaz de decodificar dicho formato en modo estéreo en intensidad, es un receptor que reproduce las características técnicas protegidas por las reivindicaciones 1 y 11 de dicha patente.

SISVEL es licenciataria exclusiva de las mencionadas patentes:

1. EP 402.973, de la que son titulares Koninklijke Philips Electronics N.V., France Telecom, Teledifusión de France S.A. e Institut für Rundfunktechnik GmbH, validada en España con el número de publicación ES 2.066.954, bajo el título "Sistema de transmisión digital, transmisor y receptor para el uso en el sistema de transmisión, y soporte de grabación obtenido por medio de un transmisor con la forma de un dispositivo de grabación" (documento nº 10 de la demanda). Se trata de un sistema que permite comprimir (codificar), transmitir y descomprimir (descodificar) la información de audio digital. Consta de un transmisor y de un receptor que emite y recibe, respectivamente, la señal de audio digital codificada con las características de un formato concreto. Las reivindicaciones relevantes son las indicadas 1, 2, 4 y 21.
2. EP 660.540, de la que son titulares Koninklijke Philips Electronics N.V., France Telecom, Teledifusión de France S.A. e Institut für Rundfunktechnik GmbH, validada en España con el número de publicación ES 2.148.418, bajo el título "Decodificador para la decodificación de una señal digital codificada, y receptor que comprende el decodificador" (documento nº 11 de la demanda). La invención protegida se refiere a los detalles técnicos del decodificador, dispositivo integrante del receptor del sistema de transmisión de la señal. Su misión es descomprimir la información comprimida, es decir, obtener una réplica de la información de audio digital original. Este decodificador interpreta el formato específico utilizado para transmitir la información comprimida. La patente describe y reivindica también los detalles técnicos del método de decodificación que ha de seguir el decodificador. Las reivindicaciones relevantes son las indicadas 1, 2, 3, 6, 19 y 23.
3. EP 599.824, de la que son titulares Koninklijke Philips Electronics N.V., France Telecom, Teledifusión de France S.A. e Institut für Rundfunktechnik GmbH, validada en España con el número de publicación ES 2.171.164, bajo el título "Codificación y decodificación en intensidad-estéreo dentro de un sistema de transmisión" (documento nº 12 de la demanda). La invención protegida consiste en un sistema que permite comprimir (codificar), transmitir y descomprimir (descodificar) la información de audio digital teniendo al menos un primer y segundo componente, por ejemplo, una señal estéreo. Consiste en que dos componentes al menos, por ejemplo los componentes izquierdo y derecho de una señal estereofónica, compartan parte de la información comprimida mientras que otra parte, también comprimida, continúa siendo independiente para cada componente. Las reivindicaciones relevantes son las indicadas 1, 11 y 17.

La demandada comercializa diversos productos MPEG Audio (documento nº 4 bis), fabricados sin la autorización de SISVEL, haciendo referencia a su capacidad para decodificar o reproducir sonido en formato MPEG Audio o MP3 (formato de sonido codificado según el nivel III del Estándar MPEG-1 Audio).



A fin de acreditar que los productos comercializados por ALECHIP utilizan la tecnología protegida por las patentes se aporta informe pericial elaborado por D. Jose Ignacio , ingeniero técnico electrónico y técnico en patentes (documento nº 16 de la demanda). El informe analiza una muestra de productos:

- Reproductor multimedia de imagen y sonido modelo "Grab¿n¿Go CSM3PL" fabricado por la compañía CONCEPTRONIC. Es un receptor de un sistema de transmisión de audio digital que debe incluir un decodificador capaz de decodificar el formato propio de los Estándares MPEG-1 Audio y MPEG-2 Audio.
- Reproductor MP3 1 GB mini. Incluye, al igual que el aparato anterior, un decodificador capaz de decodificar el formato de audio propio de los Estándares MPEG-1 Audio y MPEG-2 Audio.
- Receptor digital DVB por satélite modelo "FIFTA+" fabricado por la compañía SATYCON. Es un receptor satélite digital. Procesa las ondas de radio recibidas y obtiene una secuencia de datos digitales comprimidos con el formato de audio MPEG-2, de modo que contiene un decodificador capaz de decodificar el formato propio de los Estándares MPEG-1 Audio y MPEG-2 Audio.
- Dispositivos DSTT. Aparatos cuya función es facilitar el uso de tarjetas de memoria microSD en las consolas de videojuego NINTENDO DS y NINTENDO DS lite. Se trata de un dispositivo adaptador que aloja la tarjeta de memoria y que se inserta en una de las ranuras de la consola para facilitar el acceso al programa almacenado en la memoria. Este dispositivo, en conjunción con otros elementos, conforma un receptor capaz de reproducir sonido en formato MP3. Únicamente es necesario descargar de forma gratuita dos programas informáticos (Moonshell y Kernel) que facilitan la ejecución de cualquier programa almacenado en la tarjeta de memoria y la reproducción del sonido en formato MP3. En este caso se considera una infracción indirecta de las patentes ex artículo 51 LP .

El perito concluye afirmando que cada uno de los aparatos:

A) comprende un decodificador (en el caso del aparato DSTT se trata de un elemento esencial para ejecutar un decodificador) que utiliza las características técnicas reivindicadas en las reivindicaciones 1, 2, 3 y 6 de la patente ES 2.148.418 y en la reivindicación 17 de la patente ES 2.171164.

B) Es un receptor (en el caso del aparato DSTT se trata de un elemento esencial para ejecutar un receptor) que utiliza las características técnicas reivindicadas en la reivindicación 21 de la patente ES 2.066.954, en la reivindicación 19 de la patente ES 2.148.418 y en la reivindicación 11 de la patente ES 2.171.164. Cada aparato forma parte de un sistema que utiliza las características técnicas reivindicadas en las reivindicaciones 1, 2 y 4 de la patente ES 2.066.954 y en la reivindicación 1 de la patente ES 2.171.164.

C) Usa un método de decodificación sujeto a la reivindicación 23 de la patente ES 2.148.418. En el caso del aparato DSTT se trata de un elemento esencial para ejecutar un sistema que utiliza dicho método.

Considera la demanda que la producción de daños y perjuicios es consustancial al hecho infractor derivado de la importación, ofrecimiento, comercialización y distribución de productos que han sido fabricados con la tecnología protegida por las patentes, interesando para el cálculo de la indemnización el criterio de la regalía hipotética previsto en el artículo 66.2.b) LP. A fin de determinar su importe acude al contrato de licencias tipo que SISVEL tiene establecido al efecto (doc. número 18 de la demanda), incrementando en un 15% el royalty (0,30 US\$) que la demandada debe abonar por cada "producto MPEG Audio" que haya puesto en el mercado, de manera que resulta una cantidad de 0,345 US\$ por unidad, a lo que se añade la suma de 5.000 US\$ en concepto de cuantía de entrada prevista en el apartado 4.01 del contrato.

Por último solicita la publicación de la sentencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 63.f) LP en dos diarios de difusión nacional en un día laborable, ocupando un cuarto de página e incluyendo íntegramente el fallo.

SEGUNDO. En su contestación a la demanda alega ALECHIP en primer lugar que, conforme a lo dispuesto en el art. 124 LP , el licenciatario debe notificar al titular de la patente el ejercicio de acciones, titular que podrá personarse e intervenir en el procedimiento.

Añade que las patentes de las que es licenciataria en exclusiva la actora se encuentran dentro de la prohibición contenida en el art. 4 de la Ley de Patentes , ya que no pueden ser patentables los métodos matemáticos y los programas de ordenador. Lo que se reivindica es algo, dice la demandada, que parece más bien software o algoritmos (métodos matemáticos), cuya protección no se encuentra amparada por la Ley de Patentes. Por ello no se identifica de forma clara y precisa la concreta reivindicación de la patente que se entiende violada por la demandada. A este respecto señala que si el objeto de la patente son ceros y unos, al aplicarse a entornos digitales, es inevitable considerar que lo que se pretende proteger es un programa de ordenador o un método matemático. Por otra parte los titulares de los derechos tienen un sistema de licencias donde se prevé expresamente la utilización de las patentes por programas de ordenador exclusivamente (se refiere a la página web "mp3licensing.com"). Se trata de patentes de software prohibidas por la Ley de Patentes.



Por cuanto se refiere a los Dispositivos DSTT, señala que no concurren los requisitos para observar la existencia de violación indirecta de la patente, puesto que se trata de dispositivos que se encuentran de forma ordinaria en el mercado, pudiendo ser adquiridos en multitud de establecimientos. El Dispositivo DSTT no está específicamente destinado a la puesta en práctica de la invención patentada, pues sus funcionalidades superan la de permitir la reproducción de los archivos en formato MP3 y para conseguir ese resultado es necesario una consola NINTENDO, una tarjeta de memoria, un sistema operativo ("Kernel") y un programa de ordenador que permita reproducir el formato. Por otra parte el dispositivo no se refiere a ningún elemento esencial de la patente ni se identifica una sola reivindicación concreta cuya tutela se pretende.

En cuanto al resto de aparatos concluye que no se ha analizado ninguno para comprobar si realmente incluyen alguna de las invenciones patentadas.

TERCERO. La demandante SISVEL presentó escrito de contestación a la excepción de nulidad de las patentes cuya protección invocaba, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 408 LEC .

Considera SISVEL que la demandada no realiza un mínimo examen técnico de lo que protegen las patentes ni el objeto de las reivindicaciones, afirmando que las patentes serían "ininteligibles", al tiempo que sostiene que no podrían ser patentables. Añade que el escrito de demanda y los informes periciales acompañados a dicha demanda identifican y explican las reivindicaciones de las patentes que se invocan. La nulidad que alega como excepción la demandada se funda sin más en que, al aplicarse a entornos digitales y referirse a "ceros y unos", el objeto de protección serían programas de ordenador. Por una parte, el que la patente se relacione con el entorno digital no quiere decir que sea nula. Por otra, a título de ejemplo, la patente EP 402.973 protege un sistema de transmisión de señales digitales de banda ancha que incluye: (i) un transmisor, (ii) un receptor (un aparato con decodificador), y (iii) una señal digital.

Añade que las patentes MPEG Audio de SISVEL son patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes, cuya concesión se realiza previo examen de los requisitos de patentabilidad. A tal efecto aporta las Resoluciones dictadas por la EPO acordando la concesión de las tres patentes MPEG Audio (ff. 339 a 341).

Destaca que las patentes MPEG Audio de SISVEL no se refieren a meros métodos matemáticos o programas de ordenador, como afirma la demandada sin ninguna argumentación técnica, y miles de empresas en todo el mundo como MICROSPFT CORPORATION, APPLE COMPUTER, INC., SANYO o NOKIA están pagando royalties de explotación (se aporta listado de licenciarios en el documento número 13 de la demanda).

Se refiere a continuación SISVEL a cada una de las patentes y las reivindicaciones que se invocan:

1. Patente EP 402.973 (validación ES 2.066.954). Reivindicaciones 1, 2, 4 y 21.

La invención protegida describe un sistema de transmisión que consta de: i) un transmisor, (ii) un receptor (un aparato con decodificador), y (iii) una señal digital de banda ancha de una frecuencia específica. Cada uno de los elementos tiene sus propias características técnicas descritas y protegidas en las reivindicaciones que se analizan en el informe pericial elaborado por la UPC en relación a las tres patentes (documento número 8 de la demanda). Tal formato consiste en que la estructura de la señal (tramas) se configura en paquetes de información en lugar de bits, que es como se configuraban las tramas de las señales digitales en los sistemas de transmisión conocidos previamente. Esta nueva estructura permite incluir información sobre el sistema junto con información necesaria para el transmisor y el receptor (pg. 19 del informe).

2. Patente EP 660.540 (validación ES 2.148.418). Reivindicaciones 1, 2, 3, 6, 19 y 23. La invención protegida se refiere a los detalles técnicos del decodificador, dispositivo que forma parte del receptor del sistema de transmisión de la señal de audio digital. La patente describe y reivindica los detalles técnicos del método de decodificación. El decodificador se caracteriza por tener una entrada para recibir la señal digital codificada en una réplica de la señal digital de banda ancha y tener una salida para suministrar dicha réplica (pg. 25 del informe).

3. Patente EP 599.824 (validación ES 2.171.164). Reivindicaciones 1, 11 y 17. La invención protegida se refiere a un sistema de transmisión para transmitir una señal digital de banda ancha, que comprende al menos un primer y un segundo componentes de señal (por ejemplo, una señal estereofónica comprende dos componentes de señal, uno para el canal izquierdo y otro para el canal derecho), mediante un medio de transmisión. También se refiere a un transmisor y a un receptor en el sistema de transmisión y a un soporte de registro obtenido por medio del transmisor que está en la forma de un dispositivo para registrar una señal en un soporte de registro (por ejemplo, un disco CD). Asimismo, también se refiere a un codificador para codificar la señal digital de banda ancha y a un decodificador correspondiente (pg. 32 del informe). La patente incluye las características técnicas de este sistema de transmisión, compuesto de (i) un transmisor, (ii) un receptor (que incluye un decodificador que combina las subseñales que recibe) y (iii) una señal digital que, en este caso, comprende al



menos un primer y un segundo componentes de señal (para sonido estéreo, esto es, la señal que comprendería, por ejemplo, los componentes izquierdo y derecho de una señal estereofónica).

Considera SISVEL que las alegaciones de ALECHIP son infundadas y temerarias. Aunque invoca el artículo 4 LP, la normativa aplicable para enjuiciar la nulidad de una patente europea es el CPE (artículo 138) y no la Ley de Patentes. No obstante, ambos preceptos son prácticamente idénticos. Reitera que el hecho de que nos encontremos ante una patente aplicada al campo de la tecnología digital no implica, per se, su nulidad, sin que las patentes vengan limitadas por el campo de la tecnología (artículos 27.1 ADPIC y 52.1 CPE). Se aportan al efecto resultados de búsqueda sobre el término "digital" de más de 100.000 patentes y del término "digital audio" de unas 6.500 patentes, de las cuales aproximadamente 140 han sido solicitadas por PHILIPS (ff. 342 a 353). Respecto al objeto de las patentes MPEG Audio reitera que no se limitan a un software o a un algoritmo o método matemático, según lo expuesto.

En cuanto a la alegación relativa a que "los titulares de los derechos tienen un sistema de licencias donde se prevé expresamente la utilización de las patentes por programas de ordenador exclusivamente" la página web a la que se refiere la demandada (mp3licensing.com) pertenece a la compañía THOMSON, que licencia sus registros de patente, que nada tiene que ver con las que son objeto de este procedimiento. En todo caso dicha compañía licencia patentes, no programas de ordenador.

CUARTO. La sentencia dictada en la primera instancia resultó desestimatoria de la pretensión. Aprecia el Juzgado que no se acreditó que por la demandante se notificara a la titular de la patente (debe entenderse a los titulares de las patentes, pues son tres las patentes europeas que se invocan), de la cual es licenciataria, el ejercicio de las acciones entabladas en el presente procedimiento a los efectos previstos en el artículo 124.3 de la Ley de Patentes. Tras rechazar que ello determine la inadmisión de la demanda, destaca que se ha excepcionado la nulidad de la patente y la necesidad de traer al proceso a todos los interesados para evitar sentencias contradictorias, por lo que entiende que nos encontramos ante una situación de "litisconsorcio necesario", refiriéndose a continuación a la doctrina relativa al litisconsorcio pasivo necesario.

Frente a dicha resolución se alza la parte demandante, que analiza en su recurso en primer lugar las cuestiones procesales que determinaron la desestimación de la demanda. Es síntesis, sostiene la apelante que el artículo 124.3 LP establece una obligación inter partes que no constituye un requisito de procedibilidad, al margen de que no concurra ninguna circunstancia prevista en la LEC como supuesto de inadmisión de la demanda, efecto pretendido por la parte demandada. La intervención del titular de una patente no es preceptiva, sino facultativa, de manera que de ninguna forma puede considerarse apreciable la existencia de un litisconsorcio activo necesario, rechazado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Por otra parte el fundamento del litisconsorcio es evitar las condenas a personas que no han sido oídas y vencidas en juicio, y la invocada nulidad por vía de excepción en ningún caso afectaría a los titulares de las patentes, pues su estimación solo tendría efectos inter partes.

Considera la apelada que el incumplimiento del deber de notificar al titular el ejercicio de la acción previsto en el art. 124.3 LP no puede quedar sin consecuencia, y que se podría haber optado por la inadmisión de la demanda conforme a lo previsto en el art. 269.2 LEC, a cuyo tenor no se admitirán las demandas que no vayan acompañadas de los documentos que menciona el art. 266 LEC. Pone como ejemplo de este tipo de requisitos la obligación del propietario de encontrarse al corriente de pago de las deudas vencidas o la previa consignación para poder impugnar los acuerdos de la Junta de propietarios (artículo 18 LPH). Añade que lo que pretende la citada norma de la Ley de Patentes es una adecuada constitución de la litis en cuanto a que en la misma intervengan las personas cuyos intereses van a verse ventilados en el litigio. Al margen de los efectos de la excepción de nulidad a los que se refiere la apelante, considera que la afectación del titular de la patente es directa, afectación que justifica: "al dejar de percibir las cantidades que le correspondieran por los pagos que debiera, en su caso, hacer mi mandante". Como efecto añadido a la "declaración de nulidad" menciona el que numerosos comerciantes se negarían a pagar las licencias que comercializa la actora sobre esta tecnología, de manera que los titulares de las patentes dejarían de percibir dinero en España por la utilización de la tecnología de las patentes. Concluye señalando que la inexistencia del litisconsorcio activo necesario no es tan pacífica como la apelante pretende y que, con independencia de su calificación como activo o pasivo en este caso, el litisconsorcio debe considerarse necesario.

Para interpretar adecuadamente el artículo 124 de la Ley de Patentes hemos de tener en cuenta la legitimación que otorga al licenciataria en exclusiva, que podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, a diferencia de la legitimación subsidiaria que se reconoce al licenciataria no exclusivo. El apartado tercero de dicho precepto impone, en ambos casos, a quien "ejercite una acción", el deber de notificárselo al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el proceso.



La finalidad del citado deber de notificación no es otra que facilitar que el titular decida sobre su intervención. La Ley contempla un supuesto específico de intervención adhesiva, de manera que en ningún caso equivale esta situación a un pretendido litisconsorcio activo necesario. El artículo 12.2 LEC regula solo el litisconsorcio necesario pasivo y el Tribunal Supremo ha rechazado reiteradamente el litisconsorcio activo como necesario. Así, en la Sentencia de 3 de noviembre de 2005 afirma lo siguiente: "[.] reiterada doctrina de esta Sala rechaza que, en rigor, sea necesario un litisconsorcio activo, ya que nadie puede ser obligado a demandar, de suerte que la denominada falta de litisconsorcio activo necesario es en realidad un defecto de legitimación activa "ad causam" o una legitimación incompleta de la misma naturaleza (SSTS 11-5-00 ; 5-12-00 ; 11 de Abril 2003)."

Ya hemos advertido, por otra parte, que la legitimación de la demandante deriva del reconocimiento expreso previsto en el apartado primero del artículo 124 LP como licenciataria en exclusiva.

Tampoco puede afirmarse que el citado deber de notificación se constituya en requisito de procedibilidad que diera lugar a la inadmisión de la demanda o, en su defecto, a su desestimación. En primer lugar, porque el supuesto de hecho que contempla el apartado tercero del artículo 124 LP parte del ejercicio de una acción por el licenciataria, no de que proyecte ejercitar una acción. En segundo lugar porque, de acuerdo con lo anterior, la personación e intervención del titular implica que el proceso ya se ha iniciado, pues toda intervención va referida a personas que no eran inicialmente ni demandantes ni demandados. Difícilmente, pues, puede configurarse la notificación como un requisito de procedibilidad. Este mismo motivo impide considerar que nos encontremos ante un supuesto de inadmisibilidad de la demanda, al margen de que no se requiera en el precepto ninguna aportación documental junto con la demanda, ni la notificación se refiere a otro extremo que al ejercicio de la acción (por ser un hecho ya acaecido), lo que no necesariamente implica que deba efectuarse documentalmente.

Descartados estos supuestos, más peregrino resulta que de dicho precepto pueda resultar un litisconsorcio pasivo necesario, pues obviamente plantea el ejercicio de una acción por parte del licenciataria contra el infractor, de lo que es imposible que resulte un litisconsorcio pasivo en relación al titular de la patente.

Obsérvese que, ya al margen del precepto, que no contempla el hipotético planteamiento de excepciones por el demandado, la sentencia conecta realmente el litisconsorcio con la excepción de nulidad. El Tribunal Supremo ya se había planteado (y rechazado) la obligada intervención como demandante de un tercero en función de que pueda resultar afectado por el pronunciamiento, diferenciando con claridad ambas cuestiones: ".así como nadie puede ser obligado a formular demanda por si o con otros, desde un mal entendido litisconsorcio activo necesario, nadie puede ser condenado sin haberle dado oportunidad de defenderse de la pretensión deducida respecto a relación material en litigio que le afecta." (STS de 14 de febrero de 2000). Añade dicha resolución: "Es cierto que esta posibilidad (.), puede producir a la contraparte la consecuencia negativa de no poder reconvenir con éxito contra aquél o aquéllos incompletos demandantes porque, desde la ya postura litisconsorcial pasiva necesaria que esa reconvencción generaría respecto del interés presentado en la demanda, habría de dirigirse tal reconvencción contra todos los interesados y esto, por ausencia de alguno desde el modo de formular la demanda, sería imposible."

La cuestión se suscitaba por la imposibilidad de interponer la reconvencción frente a tercero, lo que por otra parte resulta factible en la actualidad (artículo 407.1 LEC). Como vemos, la situación litisconsorcial derivaba del ejercicio de acciones por vía reconvenccional, posibilidad que en la actualidad tiene a su alcance la demandada sin inconveniente alguno. Sin embargo, el planteamiento de la nulidad por vía de excepción ni determina que concurra un litisconsorcio activo necesario, rechazado como hemos visto sea cual sea la actitud de la demandada al contestar, ni supone que deba apreciarse una especie de litisconsorcio pasivo necesario, puesto que el pronunciamiento no afecta a la titularidad ni a la validez de la patente, tal y como aparece registrada. En ningún caso nos encontramos, de admitirse la excepción, ante un pronunciamiento constitutivo, quedando limitados los efectos a las partes que intervienen en el proceso, y dicho pronunciamiento a la desestimación de la demanda. Los ejemplos que expone la apelada no solo plantean efectos que serían reflejos o indirectos sino incluso hipotéticos o inciertos. En definitiva, la demandada tiene en su mano plantear la nulidad como crea conveniente y si no acude a la reconvencción no cabe apreciar la ausencia de intervención del titular de la patente como defecto litisconsorcial, ni el pronunciamiento comportaría en ningún caso la declaración de nulidad prevista en el art. 114 LP .

Debe destacarse también que el especial tratamiento que confiere la LEC a la excepción de nulidad en su artículo 408 , no altera su carácter de excepción material y los efectos que comportaría su apreciación, limitados a la absolución del demandado.

Por último, en relación a semejante previsión a la aquí analizada prevista para los cotitulares de la patente en el artículo 72.1.d) LP , el Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de mayo de 1996 , declaró que "en ningún caso dispone la Ley que la notificación sea previa, ni que se acredite de modo fehaciente antes de demandar; muy



al contrario el precepto habla de notificar "la acción emprendida" y el comunero tiene la facultad de sumarse o no a dicha acción, sin que pueda obligársele a hacerlo", de manera que el incumplimiento de dicha obligación no afecta al proceso en curso.

A la vista de lo expuesto, las consecuencias que se desprenden de la ausencia de la notificación prevista en el apartado tercero del artículo 124 de la Ley de Patentes no trascienden de la relación entre licenciante y licenciataria, dada la finalidad del precepto, que no es otra que facilitar la intervención del titular de la patente, de lo que no deriva defecto alguno en la constitución de la relación jurídico-procesal ya entablada.

Considera la apelada que la falta de apreciación por la Sala del defecto contemplado en la sentencia recurrida debe dar lugar a declarar la nulidad de la misma, a fin de que el Juzgado dicte otra en su lugar entrando a conocer el fondo del asunto. Sin embargo, en estos casos, el órgano ad quem debe actuar como órgano de primera instancia, dado que, no habiéndose limitado por el apelante el objeto del recurso, la apelación se extiende a todo lo que fue o pudo ser objeto del proceso en el primer grado jurisdiccional, de manera que el órgano ad quem tiene competencia para conocer de todas las cuestiones que fueron deducidas oportunamente en la primera instancia y, consecuentemente, del fondo del asunto, aunque quedara imprejuizado. Estas son las cuestiones que debemos examinar a continuación, comenzando por la excepción de nulidad de las patentes alegada por la parte demandada.

QUINTO. La nulidad de las patentes de las que es licenciataria exclusiva SISVEL.

Analiza el recurso la excepción de nulidad de las patentes invocadas por SISVEL considerando, en primer lugar, que se trata de una excepción abiertamente temeraria. A pesar de lo alegado por ALECHIP, destaca SISVEL que las reivindicaciones de cada una de las tres patentes invocadas aparecen perfectamente identificadas tanto en el escrito de demanda como en los informes periciales aportados con la demanda (documentos nº 8, en especial, y nº 16). La excepción no contiene un solo argumento técnico o legal en que pueda sustentarse, y parte de manifestar simplemente que las reivindicaciones eran ininteligibles. Por otra parte no existe en el procedimiento ningún informe pericial de la demandada que aporte un mínimo criterio o razón técnica que sustente la supuesta nulidad de las patentes. Se remite la apelante a los extremos expuestos en su escrito de contestación a la excepción de nulidad al que hemos hecho referencia, y añade que los peritos Sr. Octavio (Informe UPC) y Sr. Jose Ignacio confirmaron en el juicio sin duda alguna que las invenciones reivindicadas no son mero software o meros algoritmos.

La apelada se remite en su oposición a su escrito de contestación a la demanda y a las grabaciones del juicio donde constan las conclusiones de los letrados.

La regulación contenida en el CPE sobre los aspectos contemplados en dicho Convenio debe ser aplicada al margen de que dichos aspectos sean o no coincidentes con la normativa prevista en las leyes de los Estados contratantes (que lo son en este caso en relación a nuestra Ley de Patentes). En concreto, las normas reguladoras de la nulidad de la patente europea se contienen en el art. 138 CPE y, entre las causas de nulidad previstas en su apartado primero a), se establecen los supuestos en que el objeto de la patente no sea patentable con arreglo a lo dispuesto en los arts. 52 a 57 CPE. A tal efecto el art. 52 excluye de la consideración de invención patentable, en su apartado segundo, los métodos matemáticos y los programas de ordenador.

En primer lugar debe destacarse que no aporta la demandada prueba al respecto. El informe del perito Sr. Carlos José (ff. 425 y ss) está destinado a analizar el dispositivo DSTT, es decir, uno de los supuestos dispositivos que se alegan como infractores de las patentes. Así se muestra en el contenido del informe y en sus conclusiones. En relación a las mismas hay que advertir que el perito se refiere a un programa informático (Moonshell) que, en conjunción con otros medios, permitiría utilizar la consola NINTENDO como reproductor MP3. Pero, como se aprecia en la conclusión, no se analizan las reivindicaciones de las patentes invocadas por SISVEL, sino que se destaca que los algoritmos de compresión se basan en procesos matemáticos, necesarios para la compresión del audio, objeto de los estándares MPEG y de las patentes. Como vemos, se trata en primer lugar de un análisis desenfocado y superficial de las patentes, cuyas reivindicaciones no son en realidad objeto del informe y, en segundo lugar, de un planteamiento inadecuado de las exclusiones de patentabilidad previstas en el CPE. El citado perito confirmó en el acto del juicio que no analizó las reivindicaciones (01:22:48), ni la relación de las patentes con los Estándares MPEG (01:16:00) y reconoció, por otra parte, que las patentes no se refieren exclusivamente a software o algoritmos (01:19:00). Debemos añadir las manifestaciones del perito de la demandada Sr. Bernardo, que sostiene que el objeto de su informe se refiere al Dispositivo DSTT.

Por otra parte los peritos cuyo informe aportó la demandante con su demanda aclararon cuestiones relevantes en orden a determinar la patentabilidad de las invenciones. Así el perito Sr. Jose Ignacio, en el acto del juicio (00:57:00), señaló que el software tiene un efecto técnico, que es reducir los ficheros de audio, y el Sr. Octavio (Informe UPC) destacó que las patentes objeto del procedimiento no son meros algoritmos o software, sino que describen sistemas que comprenden formato, codificación, partes, métodos de decodificación, etc.



(00:25:00). Añade que se describen métodos que convierten la información de un tipo a otro tipo y resuelven problemas que aparecen para poder decodificar (00:39:00). Hemos de destacar que el denominado Informe UPC (en el que interviene Don. Octavio junto a otros colaboradores) analiza exhaustivamente el alcance de las patentes y sus reivindicaciones (en realidad se trata de dos informes. En este caso nos referimos al Informe sobre la correspondencia entre el objeto reivindicado en las patentes y los Estándares MPEG, pp. 19 y ss.) de manera que se parte de un conocimiento preciso de las reivindicaciones en orden a pronunciarse sobre las referidas exclusiones de patentabilidad.

En relación a la prueba que hemos examinado tenemos que añadir dos consideraciones. La primera es que no debemos dejar de lado que en la concesión de patentes europeas por la EPO se lleva a cabo previamente un examen de fondo sobre los requisitos de patentabilidad de la invención, lo que determina una presunción de validez de dichas patentes que, como hemos comprobado, en modo alguno ha resultado desvirtuada. La segunda es la especial relevancia que debemos otorgar a las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO para la interpretación de las normas del Convenio, por su valor doctrinal. Se establece en el Convenio un sistema semejante al jurisdiccional y la necesaria independencia de las Cámaras de Recursos (art. 23 CPE) e incluso se ha considerado en la doctrina que las Cámaras de Recursos cumplen con los requisitos para ser consideradas un tribunal a los efectos del artículo 6 del CEDH [Artículos 116 (4) y 128 (4) CPE].

Los métodos matemáticos deben quedar excluidos de las invenciones patentables en cuanto tales, es decir, cuando consisten en meras operaciones o razonamientos mentales y abstractos, en cuya realización se agota su finalidad. En definitiva, en estos casos no podrían considerarse invenciones técnicas. Cuando el problema resuelto por la invención no es puramente abstracto, cuando resuelve un problema técnico, la invención debe considerarse patentable (Decisión T 212/94, relativa a una reivindicación sobre codificación de datos de audio para su transmisión en un sistema de comunicación, siguiendo el criterio general fijado previamente en la Decisión T 208/84, OJ 1987, 14).

Otro tanto sucede con los programas de ordenador. En la medida en que la invención resuelva un problema técnico puede ser patentable a los efectos del art. 52 CPE . En las Decisiones de la EPO se ha considerado que ese efecto técnico puede consistir en el control de un proceso industrial, en el procesamiento de datos o en el funcionamiento interno del ordenador en sí mismo o sus interfaces bajo la influencia del programa y podría, por ejemplo, afectar a la eficacia o la seguridad de un proceso, la gestión de los recursos informáticos necesarios o la tasa de transferencia de datos en un

enlace de comunicación (T 769/92, OJ 8/1995, 525; T 258/03, OJ 12/2004, 575 y T 1173/97, OJ 10/1999, 609).

Teniendo en cuenta, para concluir, que las exclusiones de patentabilidad previstas en el art. 52 CPE únicamente lo son en cuanto tales, y atendiendo a las precedentes consideraciones, debemos rechazar la pretendida nulidad de las patentes invocadas por SISVEL, dado que no se limitan a reivindicar métodos matemáticos o programas de ordenador en cuanto tales.

SEXO. Infracción de las patentes. Infracción directa.

Sostiene la recurrente SISVEL que las patentes invocadas son esenciales para los Estándares Técnicos MPEG Audio, es decir, para fabricar cualquier producto capaz de reproducir sonido codificado en formato MPEG, lo que ha sido objeto de examen en el Informe UPC, y que ALECHIP ha estado importando y comercializando "productos MPEG Audio" que explotan la tecnología patentada sin autorización de SISVEL. A tal efecto reitera las observaciones de los informes periciales que acompaña a la demanda, destacando las deficiencias de los informes periciales aportados por la demandada, especialmente en cuanto a la ausencia del examen de las concretas reivindicaciones en que se sustentaba la infracción. Por lo que se refiere al Dispositivo DSTT reitera que existe infracción indirecta o por contribución, ex art. 51 LP , en cuanto ha sido diseñado para poner en práctica las invenciones protegidas en las patentes MPEG audio y la limitación del art. 51.2 LP se refiere a medios corrientes sin destino específico para la ejecución de la invención. En los casos del reproductor MP3 1 GB mini y del receptor digital por satélite modelo "F1FTA+" fabricado por la compañía SATYCON, se trataría de una infracción directa, al incluir estos aparatos las invenciones reivindicadas en las patentes MPEG Audio invocadas por SISTEL. Añade que la infracción no se limita a las concretas muestras analizadas sino a "cualquier producto MPEG Audio".

Se remite la apelada ALECHIP a las alegaciones efectuadas en su contestación a la demanda y a las conclusiones expuestas en el acto del juicio.

Conforme establece el art. 64.3 CPE , cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional. De este modo, como quiera que el licenciataria en exclusiva puede ejercitar las acciones que corresponden al titular -art. 124.1 LP - está facultado para el ejercicio de las acciones

por violación de la patente previstas en los arts. 62 y 63 LP . Dicha legitimación se regula en función de la legislación nacional, por aplicación del régimen general previsto en el art. 2.2 CPE .

El análisis de la violación requiere determinar el alcance del derecho a la luz de la opinión de un experto en la materia. Las reivindicaciones constituyen la base para fijar el ámbito de protección. El art. 26.1 LP establece que las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección y el art. 60.1 LP añade que la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, no obstante, para la interpretación de las reivindicaciones. La Ley de Patentes acoge en este aspecto lo dispuesto en el art. 69 CPE . En el mismo Preámbulo de la Ley se destaca la existencia de un derecho europeo de patentes, lo que representa un factor de armonización de las legislaciones nacionales. A tal efecto debe atenderse al Protocolo interpretativo del art. 69 CPE (Acta de revisión 2000 CPE).

La prueba de la infracción se efectúa en este caso de un modo indirecto. Por una parte, el Informe elaborado por la UPC sobre la correspondencia entre el objeto reivindicado en las patentes y los Estándares MPEG-1 Audio y MPEG-2 Audio analiza cada una de las reivindicaciones de las patentes invocadas y concluye lo siguiente:

En consecuencia, todo programa y/o aparato que incorpore un reproductor de audio digital fabricado conforme a los estándares MPEG-1 Audio y/o MPEG-2 Audio incluye un decodificador que utiliza las características técnicas reivindicadas en las reivindicaciones 1, 2, 3 y 6 de la patente ES2148418T3 y en la reivindicación 17 de la patente ES2171164T3.

Asimismo, todo programa y/o aparato que incorpore un reproductor de audio digital fabricado conforme a los estándares MPEG-1 Audio y/o MPEG-2 Audio es un receptor que incorpora las características técnicas reivindicadas en la reivindicación 21 de la patente ES2066954T3, en la reivindicación 19 de la patente ES2148418T3 y en la reivindicación 11 de la patente ES2171164T3. Por extensión, al formar parte integrante de un sistema de transmisión de audio digital, forma parte de un sistema que utiliza las características técnicas reivindicadas en las reivindicaciones 1, 2 y 4 de la patente ES2066954T3 y en la reivindicación 1 de la patente ES2171164T3.

Finalmente, todo programa y/o aparato que incorpore un reproductor de audio digital fabricado conforme a los estándares MPEG- 1 Audio y/o MPEG-2 Audio usa un método de decodificación sujeto a la reivindicación 23 de la patente ES2148418T3.

Como Anexo 1 se acompaña a dicho Informe las tablas de las reivindicaciones a que hemos hecho referencia, que se confrontan con las características técnicas de los estándares MPEG Audio, añadiendo las referencias concretas en el estándar ISO/IEC- 11172-3.

El segundo informe sobre la infracción de los derechos de patente elaborado por D. Jose Ignacio pone en relación los concretos aparatos y dispositivos importados y comercializados con los estándares MPEG. En lo que ahora nos ocupa incluye tres aparatos: un reproductor MP3 1 GB Mini (pg. 9); un receptor de satélite digital modelo "F1FTA+", fabricado por la compañía SATYCON y un reproductor multimedia modelo "Grab¿n¿Go CSM3PL" fabricado por la compañía CONCEPTRONIC. Este último aparato se descartó por la demandante en el acto del juicio (02:28:03) como medio para acreditar la violación de los derechos, dado que se reconocía como producto licenciado. De hecho ya no se menciona en el recurso interpuesto. La conclusión del informe es que estos aparatos son capaces de decodificar audio digital codificado de acuerdo con los estándares MPEG Audio y deben incluir un decodificador capaz de decodificar el formato de audio propio de los estándares MPEG-1 Audio y MPEG-2 Audio.

No hay duda de que, para apreciar la violación del derecho, es necesario poner en relación la reivindicación con la realización práctica, analizando cada uno de sus elementos, a fin de determinar si todos ellos se reproducen. No obstante la prueba de este hecho no necesariamente ha de ser directa, especialmente cuando nos encontramos ante patentes esenciales, es decir, patentes necesarias para cumplir una determinada norma técnica, definida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) como un documento, establecido por consenso, en que se proporcionan unas reglas, directrices o características para unas actividades o para sus resultados. Se trata por lo tanto de estándares establecidos para crear productos compatibles. Como señala la OMPI (doc. núm. 5 de la demanda), es habitual que la mejor tecnología para ajustarse a una norma técnica sea una tecnología patentada, protegida por una o varias patentes. El cumplimiento de la norma requiere utilizar la tecnología protegida por la patente o patentes. Se utiliza precisamente como ejemplo la norma MPEG-2 para la comprensión de archivos visuales y sonoros, en el que el número de patentes necesario para aplicar la norma es de aproximadamente cien. Añade la OMPI que en algunos casos puede haber varias patentes esenciales que pueden ser agrupadas por los titulares de las patentes, dando así a las empresas la posibilidad de obtener licencias para un grupo de patentes mediante un solo acuerdo para facilitar la divulgación de la norma o técnica, que fue lo ocurrido con la norma MPEG-2.



En definitiva, la prueba de la infracción se alcanza acreditando que nos encontramos ante reivindicaciones contenidas en patentes esenciales (Informe UPC), de modo que los aparatos que utilicen dicha tecnología, los estándares MPEG (Informe Don. Jose Ignacio), necesariamente vulneran el ámbito protegido por las patentes. Como ya hemos señalado, la demandada no desvirtúa estas conclusiones de ningún modo, en cuanto que los informes aportados se centran en los dispositivos DSTT y no analizan las reivindicaciones de las patentes.

Procede en consecuencia tener por acreditado que se ha producido la infracción de las patentes invocadas por SISVEL, pero ello siempre en relación a los concretos productos analizados en el informe pericial elaborado por Don. Jose Ignacio , a los que hemos hecho mención. En el suplico de la demanda se introduce un pretendido pronunciamiento relativo a "(.) los productos MPEG AUDIO ofertados por ALECHIP así como, en general, los "productos MPEG Audio" que han sido fabricados sin licencia de la actora".

No puede admitirse un pronunciamiento como el pretendido por la demandante de manera genérica referido a los "productos MPEG Audio", sin concretar cuáles son esos productos ofertados que no tienen licencia, y sin haber propuesto prueba alguna para determinar otros productos sobre los que además se pretende sustentar la infracción y ejercitar las acciones inhibitoria, de remoción e indemnizatoria. Hay que tener en cuenta que el objeto sobre el que recae el pronunciamiento debe fijarse convenientemente, sin que el mismo pueda determinarse en ejecución de sentencia. Lo que se pretende en este aspecto es un pronunciamiento que no permite establecer a qué productos concretos se refiere. Es más, la confusión que genera la actora hace que incluso uno de los productos en que se fundaba la infracción, el reproductor multimedia modelo "GrabnGo CSM3PL" fabricado por la compañía CONCEPTRONIC, fuera excluido como infractor por la demandante, nada menos que en el acto del juicio, por estar licenciado y haberse pagado el oportuno royalty a SISVEL, todo ello después de sustentar la infracción en dicho producto y de efectuar una prueba pericial en relación al mismo. La falta de concreción sobre estos extremos, denunciada por la parte demandada también en relación a la prueba pericial contable, impediría ejercer el derecho de defensa, pues nada puede alegar en su defensa en relación a los hipotéticos productos a los que la demandante pretenda atribuir el carácter de productos MPEG, o acreditar si disponen o no de licencia, y estas cuestiones no pueden derivarse a la ejecución de sentencia. Nos referiremos más adelante a la ausencia de prueba sobre los concretos productos a los que la demandante pretende extender el pronunciamiento al analizar la indemnización de daños y perjuicios. Basta señalar aquí, conforme a lo expuesto, que la infracción directa se produce por haberse acreditado que los productos MP3 1 GB Mini y receptor de satélite digital modelo "F1FTA+", fabricado por la compañía SATYCON, ambos comercializados por la demandada, vulneran el ámbito de protección de las patentes. No se admite la extensión genérica de los pronunciamientos declarativos y de condena a los "productos MPEG Audio" sin que se determine en el procedimiento con las suficientes garantías a qué productos concretos se refiere la demandante.

SÉPTIMO. Infracción de las patentes. Infracción indirecta.

La demandante refiere la infracción a los Dispositivos DSTT, al considerar que en este caso se produce una infracción indirecta o por contribución.

A tal efecto aporta un segundo informe de la UPC que, en lo sustancial, viene a reproducir luego el informe elaborado por el perito D. Jose Ignacio .

Según dicho informe de la UPC, el dispositivo DSTT es un cartucho adaptador de tarjetas de memoria MicroSD a consolas NINTENDO. Estas consolas no poseen ningún medio de almacenamiento masivo de los programas que han de ejecutar. Para ejecutar un programa (normalmente un juego) disponen de dos ranuras. Una de ellas es compatible con el formato propio de los cartuchos NINTENDO DS o NINTENDO DS Lite. La otra es compatible con el formato de los cartuchos de la consola "Game Boy Advance". Para poder ejecutar programas no distribuidos por NINTENDO es necesario incluir la memoria que almacena dichos programas en un cartucho compatible con las ranuras de las consolas. Según la información que ofrece el fabricante del dispositivo DSTT, éste permite que las consolas puedan reproducir ficheros de audio digital con formato MP3 grabados en la memoria MicroSD. Facilita también el fabricante, a través de su página web, la descarga gratuita del programa Moonshell, programa multimedia que se ejecuta en las consolas y permite reproducir, entre otros, ficheros de audio digital con formato MP3 memorizados en la tarjeta Micro SD. Estos elementos, junto al núcleo del programa Kernel que posibilita la ejecución de los programas almacenados en la memoria y que se descarga gratuitamente desde la página de descargas del fabricante del dispositivo DSTT, permiten que la consola NINTENDO reproduzca ficheros de audio digital con formato MP3.

Este formato constituye el nivel III del estándar MPEG-1 Audio. Tras analizar dicho estándar, las reivindicaciones de las patentes y el dispositivo, concluye el informe que, dado que el dispositivo DSTT es un medio necesario para la reproducción de ficheros de audio digital con formato MP3, nombre con el que se conoce comúnmente al nivel III del estándar MPEG-1 Audio, es también un medio necesario y esencial para la



ejecución del receptor de un sistema de transmisión de una señal de audio digital reivindicado por las patentes ES2066954T3, ES2148418T3 y ES2171164T3.

El informe relevante aportado por la demandada es el elaborado por D. Carlos José (ff. 427 y ss.). Destaca que el dispositivo no reproduce ficheros de Audio MP3 y que su funcionalidad es permitir introducir en el sistema de la consola programas distintos de los comercializados por NINTENDO. Atiende este informe a las conclusiones del Informe UPC, pero no las discute, simplemente añade que el dispositivo no permite reproducir ficheros MP3 y que éste solo es un posible uso del dispositivo, pero no el único, ni necesariamente el más importante desde el punto de vista de los usuarios finales. Considera el perito que debe discriminarse el medio y los posibles usos que pueden darse al mismo, y determinar si tal medio tiene un fin exclusivo para realizar la acción que se considere ilícita. A continuación se extiende en aspectos irrelevantes en relación al objeto del procedimiento, como el programa Moonshell. Se refiere también a si las patentes incorporan algoritmos (lo que analizamos al examinar la excepción de nulidad de las patentes) o a que se utilicen códigos de Huffman. Sin embargo, en ningún momento se ha afirmado que dichos códigos formaran parte de las reivindicaciones, puesto que tal referencia sirve para explicar los estándares MPEG en el informe UPC. Como hemos señalado, las patentes objeto del procedimiento forman parte del estándar, pero no son las únicas que lo conforman, ni todos los elementos con los que se aplica el estándar están protegidos. Ya hemos advertido que lo que expone el Informe UPC es que la aplicación del estándar necesariamente implica vulnerar el ámbito de protección de las patentes MPEG, en este caso respecto de las concretas reivindicaciones de cada una de las patentes que se analizan.

El informe aportado por la demandada en realidad no analiza las reivindicaciones por lo que, al margen de las consideraciones expuestas sobre el dispositivo y su utilización, no permite alcanzar ninguna conclusión. Es más, de hecho, tales consideraciones no resultan controvertidas, puesto que en ningún momento se afirma por la demandante que el dispositivo por sí mismo reproduzca archivos MP3, lo que es lógico porque la infracción que se denuncia es una infracción indirecta o por contribución. Por otra parte nadie pone en duda que el dispositivo sirva para reproducir otro tipo de archivos. Ya hemos destacado que el informe UPC señala que para poder ejecutar programas no distribuidos por NINTENDO es necesario incluir la memoria que almacena dichos programas en un cartucho compatible con las ranuras de las consolas. En consecuencia, el problema del informe es que, sin que dudemos de los conocimientos del perito, su eficacia para esclarecer las cuestiones controvertidas es muy escasa, dado que, a pesar de sustanciarse un procedimiento sobre infracción de patentes, no se analizan las reivindicaciones, centrándose especialmente en la funcionalidad y utilidad del Dispositivo DSTT. Otro tanto hemos de apreciar en relación al perito D. Bernardo (01:37:00), que indica que no era su objeto realizar un análisis exhaustivo de la patente.

Como hemos señalado, el informe elaborado por D. Carlos José no desvirtúa el análisis de las reivindicaciones efectuado por el informe UPC, informe que permite concluir que nos encontramos ante un medio relativo a un elemento esencial de la invención patentada, que no son otros que los contenidos en las reivindicaciones que, atendiendo a la función que desempeñan, contribuyen directamente al resultado de la invención. Solo podríamos excluir aquellos elementos que no contribuyen en absoluto a la consecución del efecto técnico que enseña la invención patentada.

Sin embargo, introduce dicho informe dos consideraciones en las que se basa la demandada para negar la existencia de la infracción indirecta. La primera se refiere a que el dispositivo DSTT no reproduce ficheros de audio MP3, en cuanto es un mero elemento de interconexión con la consola. Ya hemos advertido que es obvio que el medio, como tal, no incide en el ámbito de protección de la patente, por lo que no constituye en sí mismo infracción directa, ni el artículo 51 LP pretende contemplar un supuesto de reproducción parcial de la patente. La segunda consideración destaca que el dispositivo DSTT es un mero elemento de interconexión con la consola. Para disponer de un reproductor MP3 en la consola es necesario, además de dicha consola, el dispositivo DSTT, la tarjeta de memoria, el programa que permite la reproducción de ficheros de audio codificados según el estándar MP3 (por ejemplo, Moonshell) y los ficheros de audio codificados según el estándar MP3. La funcionalidad del dispositivo DSTT es permitir introducir en el sistema de la videoconsola programas y datos distintos de los comercializados en los cartuchos NINTENDO, de manera que el conjunto de aplicaciones que pueden descargarse en la consola con este dispositivo es muy amplio (aplicaciones multimedia, juegos caseros, calendarios, agendas, etc). Expresamente, en referencia al informe UPC, señala el informe al que nos referimos lo siguiente (pg. 3, f. 429): "Es decir, en el mencionado informe no se afirma que el dispositivo DSTT permita reproducir ficheros MP3, sino que se indica que es un medio necesario a tal efecto, o sea, que es necesario este dispositivo para realizar las operaciones indicadas en la introducción. Pero no indican los peritos que éste es un posible uso de los dispositivos DSTT, pero no el único, ni necesariamente el más importante desde el punto de vista de los usuarios finales".

En realidad no hay discrepancias en estas cuestiones. El propio perito Don. Octavio (Informe UPC) corroboró en el acto del juicio que el dispositivo DSTT sirve para diversas aplicaciones, dependiendo del programa que



se incluya en la tarjeta de memoria, de manera que la funcionalidad del cartucho es permitir abrir una memoria exterior a la consola NINTENDO (00:43:00).

En definitiva, se trata de un dispositivo que, solo en unión de otros elementos, permite convertir la consola en un reproductor MP3 (recuérdese que MP3 constituye el nivel III del estándar MPEG-1 Audio) y que, por sí mismo, puede ser utilizado para descargar muy diversas aplicaciones, no solo ficheros de audio MP3, o no necesariamente ficheros de audio MP3. El propio informe UPC (pg. 40) señala que el Dispositivo DSTT permite ejecutar en las consolas NINTENDO programas caseros (homebrew), es decir, programas no distribuidos por NINTENDO, y se remite a la información del producto (pg. 41 del informe, que incluye entre las aplicaciones del dispositivo las de reproducir MP3, películas y libros electrónicos), en la que se destaca también que el dispositivo soporta dichos programas caseros y el programa Moonshell, que, según el informe, es un programa multimedia que se ejecuta en las consolas (.) y que permite reproducir, "entre otros", ficheros MP3 memorizados en la tarjeta MicroSD.

Es por ello que debemos analizar la trascendencia que puede tener el que el medio referido admita muy diversos usos en la aplicación que pueda hacer del mismo el adquirente final.

El artículo 51 de la Ley de Patentes contempla los supuestos de infracción indirecta o por contribución. El titular de la patente tiene derecho a impedir que, sin su consentimiento, cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ello.

En este caso la propia información que contiene el Dispositivo DSTT contempla entre sus aplicaciones el que la consola pueda convertirse en un reproductor MP3, por lo que las circunstancias mismas en las que se comercializa el producto implican que se trata de un dispositivo apto para reproducir archivos de audio MP3 y está destinado a ello -pero no solo a ello-.

No obstante, el apartado segundo del artículo 51 LP establece una excepción a la facultad del titular de la patente prevista en su apartado primero, cuando los medios que contempla "sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior".

El artículo 51 LP reproduce la previsión dispuesta en el artículo 26 CPC, según el texto correspondiente al Acuerdo sobre Patentes Comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, en el que se modificó el CPC. La finalidad de proteger al titular de la patente frente a la explotación indirecta de la invención no es otra que adelantar la línea de defensa, para que dicha protección sea más efectiva, no ampliar el ámbito de protección. Para evitar que pueda ampliarse abusivamente el ámbito del derecho se establece la restricción que contempla el apartado segundo del artículo 51, que se refiere a los denominados "staple commercial products", concepto que delimita la infracción por contribución aplicado en el Derecho norteamericano desde finales del S. XIX (Morgan Envelope Co. V. Albany Perforated Wrapping Paper Co, 1.894; Leeds Catlin Co. V. Victor Talking Machine Co., 1909, "other comercial use outside the patentee's invention") que se traslada a Europa y se recoge también en la versión inglesa del CPC. La expresión ha dado lugar a diversas interpretaciones, que giran en muchos casos sobre la posibilidad de que el medio en cuestión pueda ser aplicado a diversos usos lícitos, no solo a la puesta en práctica de la invención patentada. En los Estados Unidos se trata de medios que tienen también otras aplicaciones lícitas que no comportan la infracción de la patente (Dawson Chemical Co. Rohm Haas Co., 1980, "suitable for substantial non-infringing use", 35 USC, 271 c). En Reino Unido y Australia (Northern Territory of Australia v. Collins, High Court, HCA 49, 16 de octubre de 2008) se excluye la infracción cuando se trata de un producto suministrado comercialmente para diversos usos. Los argumentos en favor de la infracción por contribución, atendiendo a la finalidad para la que está prevista, se debilitan cuando se aprecian de forma significativa usos que no infringen la patente.

En conclusión, cuando el medio en cuestión se encuentra disponible en el comercio y ofrece otras aplicaciones al margen de la que sirve para poner en práctica la invención patentada, que en este caso son, al menos, igual de significativas, debe quedar excluida la infracción por contribución, salvo que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos, lo que no es el caso. No hay duda sobre la posibilidad de adquirir sin dificultad alguna este artículo en los comercios. Así lo reconocen incluso los peritos de la parte actora (Don. Octavio -UPC, 00:30:26; Don. Jose Ignacio, 00:59:00) y los que elaboraron sus informes para la demandada (Don. Carlos José, 01:08:00; Don. Bernardo, 01:30:00). Tampoco cabe duda de que se trata de un dispositivo que permite a los usuarios finales ampliar las aplicaciones de las consolas NINTENDO, pero no necesariamente para utilizarla como reproductor MP3 (libro electrónico, multimedia, juegos caseros, calendarios, agendas, etc.). De admitir en estas circunstancias la infracción se daría lugar a una ampliación desproporcionada del ámbito de protección de las patentes MPEG, con el resultado de impedir que se pudieran



utilizar las consolas para otras aplicaciones, fueran cuales fueran. Como ya hemos señalado, la finalidad del art. 51 LP, en lo que se refiere a la infracción por contribución, no es extender el ámbito de protección de la patente, sino hacer dicha protección más eficaz adelantando su línea de defensa.

Visto lo expuesto debe ser rechazada la infracción de la patente por contribución que se invoca en relación al dispositivo DSTT.

OCTAVO. Indemnización de daños y perjuicios.

Se sustenta el recurso en los extremos ya expuestos en la propia demanda. Considera la apelante que concurre en este caso la obligación de indemnizar *ex re ipsa*, como se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2006 y 11 de abril de 2007, entre otras, si bien reconoce que se matiza este principio en la sentencia de 17 de julio de 2008. Añade que procede en todo caso la indemnización cuando se opta para cuantificar los daños y perjuicios por el criterio del *royalty* previsto en el artículo 66.2.b) LP, con cita, en referencia a las marcas, de las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2008 y 2 de marzo de 2009. La obligación se extiende durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda y hasta la caducidad de los derechos de exclusiva, que se produjo en fecha 29 de mayo de 2010. Para la cuantificación de la indemnización acude al contrato de licencias tipo de SISVEL (ff. 198 y ss.). A tal efecto incrementó la regalía en un 15%, de manera que el *royalty* a abonar por cada "producto MPEG Audio" puesto en el mercado de manera ilícita asciende a 0,354 US\$ por unidad, a lo que se añade la cantidad de 5.000 US\$ en concepto de cuantía de entrada. Con arreglo al informe pericial económico-contable elaborado por el Sr. Nicolas, la cifra total es de 20.843,52 US\$, a lo que debe añadirse la citada suma en concepto de cuantía de entrada. A este respecto añade que no se computaron para la cuantificación la totalidad de las facturas relativas a "productos MPEG Audio", como puso de manifiesto el perito en el acto del juicio, puesto que ALECHIP no le había exhibido todas las facturas, por lo que solicita que se complete el informe o que se incluyan las unidades puestas de manifiesto en escrito de 29 de junio por ALECHIP que no fueron contabilizadas por el perito.

Al margen de la remisión a la contestación a la demanda, que no contiene alegaciones específicas relativas a la acción indemnizatoria, considera la apelada ALECHIP que el informe pericial elaborado no merece valoración, en cuanto hubiera sido preciso realizar dos pruebas periciales. Ante la falta de conocimientos técnicos para especificar sobre qué productos debe verificarse la prueba económico-contable, el perito solicitó el auxilio de uno de los peritos de la parte demandante, en concreto Don. Jose Ignacio, de manera que el perito no ha sido imparcial, añadiendo que la prueba se ha planificado con la parte actora, al conocer el Letrado de la demandante circunstancias de la pericia (facturas con tachaduras) que no se llegaron a reflejar en el informe.

Previamente hemos de hacer referencia a la doctrina jurisprudencial relativa a los daños *ex re ipsa*. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011:

Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("*ex re ipsa*"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Entre otras numerosas Sentencias se pueden citar las de 25 de febrero y 19 de junio de 2.000, 29 de marzo de 2.001 (RJ 2001, 3189) y 23 de marzo de 2.007 (RJ 2007, 2317). La doctrina expuesta es también aplicable en materia de propiedad industrial y competencia desleal, y en concreto en sede de derecho de patentes. La aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2.000; 15 de octubre de 2.001; 3 de febrero, 23 y 29 de septiembre de 2.003 (RJ 2003, 6399)), pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2.000 y 25 de octubre de 2.002. La aplicación de la doctrina "*ex re ipsa*" en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones - SS., entre otras, 23 de febrero de 1.999, 21 de noviembre de 2.000, 10 de octubre de 2.001, 3 de febrero de 2.004 (RJ 2004, 451) -, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2.005 (RJ 2005, 5307)), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "*ex re ipsa*" (SS. 29 de septiembre de 2.003 (RJ 2003, 6399) y 3 de marzo de 2.004 (RJ 2004, 808), entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente.

Si bien se matiza que no cabe en todo caso la aplicación de la citada doctrina, ninguna dificultad existe en el presente caso para entender acreditada la existencia del daño derivada de la realización de actos prohibidos sin obtener la necesaria licencia cuando la demandante viene explotando la patente a través de la concesión de licencias no exclusivas. Las cantidades no percibidas expresan la realidad del daño y los perjuicios ocasionados a costa de la demandante.



No obstante debemos reiterar que la indemnización debe referirse a los concretos productos contemplados en la demanda o que hubieran sido determinados en el procedimiento, puesto que corresponde al demandante precisar e individualizar los objetos sobre los que se ejercitan las acciones. Como ya hemos señalado, la demanda se refiere, al margen de los productos concretos que menciona, a "los productos MPEG AUDIO ofertados por ALECHIP, así como, en general, los Productos MPEG Audio que han sido fabricados sin licencia de la actora".

Aunque admitiéramos la concreción del objeto del pronunciamiento en el curso del procedimiento, es evidente que ello implica precisar a qué productos se refiere la demanda, es decir, especificar cuáles son esos productos. Para ello podría acudirse a la prueba pericial, a fin de que un perito, con los conocimientos técnicos precisos, especifique los productos que corresponden a ese subgénero.

Sin embargo ninguna prueba se propuso al respecto, de manera que el perito auditor Don. Nicolas se encuentra con una limitación para emitir su informe, ya que sus conocimientos no alcanzan a precisar cuáles son los productos que debe tener en cuenta para ello.

Ante esta situación lo que hace el perito en realidad es introducir una nueva prueba pericial, de manera que se sirve del perito de la actora Don. Jose Ignacio para que le indique qué productos debe seleccionar de la facturación de ALECHIP.

Es por ello que lo que denuncia en realidad la demandada en el acto del juicio es la imposibilidad de rebatir las apreciaciones relativas a un hecho sobre el que no se propuso prueba. Por ello pretende introducir un nuevo informe pericial, para poder defenderse, que le fue correctamente rechazado por resultar extemporánea su aportación. Sin embargo este rechazo no excluye lo irregular de la actuación efectuada en la prueba pericial-contable. No se trata de discutir la objetividad Don. Jose Ignacio al auxiliar al auditor, sino de observar que se introduce prueba pericial de forma paralela sobre un hecho en relación al cual no se propuso prueba, pericial paralela que se practica al margen por completo de las normas procesales, incluso pretendiendo convertir la comparecencia del perito Don. Jose Ignacio en relación al dictamen acompañado a la demanda en un acto de ratificación o aclaración de ese dictamen paralelo, no propuesto por las partes y practicado al margen de las reglas previstas al efecto en la LEC. Es evidente la indefensión que ello genera a la parte contraria, que se ve obligada a presentar in extremis un dictamen que pretende rebatir las apreciaciones Don. Jose Ignacio de manera tan improcedente como la propia práctica de ese dictamen paralelo.

Lo expuesto conlleva que en ningún momento han resultado individualizados los productos sobre los que se pretende el pronunciamiento, más allá de los descritos en la demanda.

Tampoco cabe que la demandante pretenda ampliar el informe, por no haber sido incluidos todos los hipotéticos productos MPEG Audio, no solo por lo expuesto (ninguna prueba se propuso para individualizar los productos) sino porque la propuesta debió efectuarse en la primera instancia y frente a su resolución seguir los cauces de impugnación adecuados, y solo bajo estos presupuestos cabría plantear la práctica de pruebas en grado de apelación.

En cualquier caso, no cabe concretar esos productos ni en la segunda instancia ni en ejecución de sentencia, ya que dicho trámite solo faculta para determinar la cuantía de la indemnización (no sus presupuestos) y siempre que ello comporte meras operaciones aritméticas. Como señala la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011 en relación al artículo 219 LEC :

El abuso en la aplicación del precepto, que llevó a remitir a ejecución de sentencia la cuantificación, o las bases, (e incluso en algunas ocasiones la propia existencia del daño), sin tener en cuenta la posibilidad de prueba en el juicio declarativo, fue una de las razones que determinaron la rigurosidad del precepto del art. 219 de la LEC 2000 (RCL 2000, 34 y RCL 2001, 1892) , que solo permite diferir la cuantificación a ejecución de sentencia cuando se fijen con claridad y precisión las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. La jurisprudencia de esta Sala ha flexibilizado en algunos aspectos (que aquí no son aplicables) el rigor de la nueva norma, e incluso ha admitido en diversos supuestos la remisión de la determinación de la indemnización a otro proceso, pero en ningún caso cabe esta posibilidad respecto de la existencia del daño, ni su apreciación "exre ipsa ", y tampoco la cuantificación cuando ésta pudo haberse efectuado en el proceso en que se pretende el resarcimiento por no haber razón alguna que lo haya imposibilitado.

Y debemos añadir que, ya incluso resultando más amplias las facultades de remisión a ejecución de sentencia previstas en la LEC 1881, el Tribunal Supremo había declarado la necesidad de especificar el objeto de pronunciamiento en materia de patentes. Así, en su Sentencia de 5 de abril de 2000 señala:

"No hace constar la sentencia qué fabricación debe cesar, qué productos producidos deben ser embargados, ni cual es la razón objetiva que justifica la publicación de la sentencia (.). Cuando se ordena un cese de actividad,



un embargo y atribución de propiedad y la publicación de la sentencia se deben concretar los conceptos y no dejar para la ejecución de sentencia la clarificación de los mínimos elementos, como si de un nuevo proceso se tratara".

No existe tal concreción cuando el pronunciamiento se pretende sobre productos MPEG Audio "en general".

En definitiva, la indemnización -lo que hacemos extensivo al resto de pretensiones- solo podrá alcanzar a los concretos productos especificados en la demanda que se consideran infractores, es decir, solo dos de los cuatro a los que se refiere la demanda, porque uno de ellos son los Dispositivos DSTT, sobre los que se rechazó la infracción por contribución, y otro es un reproductor multimedia fabricado por la compañía CONCEPTRONIC, según decía la demanda, que la propia demandante excluye en el acto del juicio del procedimiento por disponer su fabricante de la oportuna licencia.

En consecuencia, la indemnización se verá limitada a los productos "reproductor MP3 1 GB mini" y "receptor digital DVB por satélite modelo F1FTA+" fabricado por SATYCON, que figuren en las facturas obrantes en el procedimiento respecto al período al que se refiere la pretensión, a razón de 0,345 US\$ por unidad, cantidad a la que se debe añadir 5.000 US\$ en concepto de cuota de entrada, todo ello de conformidad con los contratos suscritos por SISVEL, extremo que no ha resultado discutido.

Por último, se justifica la publicación de la sentencia en el ejemplo disuasorio de una condena por infracción de derechos de propiedad industrial, que puede desanimar a terceros importadores y distribuidores a llevar a cabo la comercialización de productos ilícitos. Se trata de una publicidad-disuasión que además sirve para que los terceros que abonan los correspondientes cánones o regalías sepan que los competidores que no lo hacen son condenados por los tribunales.

La publicación de la sentencia tiene una posición autónoma en el conjunto de acciones por violación del derecho de patente. Al margen de que la publicación pueda representar una reparación para el perjudicado de los daños y perjuicios ocasionados, puede servir para restaurar la posición competitiva del actor en el mercado o avisar a los proveedores, consumidores, importadores o distribuidores de la vulneración del derecho y de los efectos económicos reconocidos en la sentencia, pero ello siempre atendiendo a las circunstancias del caso, pues como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2009 en un supuesto de marcas, la publicación no tiene carácter necesario. Son estos efectos más precisos que aquellos otros que se refieren a una especie de prevención general a modo de sanción añadida. La imposibilidad de otorgar a la publicación de la sentencia de un efecto sancionador, la ya producida caducidad de las patentes en el curso del procedimiento, y la necesidad de apreciar la proporcionalidad de la medida, de manera que la difusión tan amplia que se pretende guarde proporción con el alcance de la infracción -aquí centrada solo en algunos aparatos, puesto que otros se comercializan con la debida licencia- y la escasa relevancia en el mercado del infractor, conducen a rechazar esta pretensión tal y como se formula.

NOVENO. Visto lo expuesto, el recurso debe ser parcialmente estimado, rechazando los pronunciamientos interesados en relación a productos no especificados y la concurrencia de infracción indirecta, así como la publicación de la sentencia. Con arreglo a lo dispuesto en los arts. 394 y 398 LEC no cabe efectuar expresa imposición de costas en ninguna de las instancias.

FALLAMOS

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por SOCIETÀ ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL' ELETTRONICA S.I.S.V.E.L., S.p.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Madrid en el proceso del que dimanaban las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, revocamos dicha resolución y, en consecuencia:

Declaramos que la demandada ALECHIP SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. ha violado los derechos de propiedad industrial de SISVEL (patentes europeas EP402.973, EP660.540 y EP599.824) al importar, ofrecer, distribuir y comercializar los productos "reproductor MP3 1 GB mini" y "receptor digital DVB por satélite modelo F1FTA+" fabricado por SATYCON, en ambos casos sin licencia de la actora, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración.

Condenamos a la demandada a cesar en la importación, ofrecimiento, comercialización, distribución y cualquier otro acto de explotación de dichos productos y a abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier acto de explotación en infracción de las referidas patentes.

Ordenamos el embargo de los mencionados productos que se encuentren en poder de la demandada, para su posterior destrucción.



Condenamos a la demandada a indemnizar a la actora en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia con arreglo a las bases expuestas en el fundamento octavo de la presente resolución.

Todo ello absolviendo a la demandada en relación al resto de pretensiones ejercitadas, sin efectuar expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia.

No se efectúa expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ