



Roj: **SAP M 13466/2013 - ECLI:ES:APM:2013:13466**

Id Cendoj: **28079370282013100235**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **27/09/2013**

Nº de Recurso: **175/2012**

Nº de Resolución: **268/2013**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0002924

Recurso de Apelación 175/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 95/2008

Materia: Propiedad Industrial (Patentes)

ApelaNTE/APELADO: INMOBILIARIA MASIFE, S.L

Procurador: D. Ángel Rojas Santos

APELANTE/APELADO: VALE Y TINO, SA

Procurador D. Silvia de la Fuente Bravo

SENTENCIA nº 268/13

En Madrid, a 27 de septiembre de 2013.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro M^a Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 175/2012, los autos del procedimiento nº 95/2008, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, el cual fue promovido por INMOBILIARIA MASIFE SL contra VALE Y TINO SA, siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial.

Han actuado en representación y defensa de las partes, el Procurador D. Ángel Rojas Santos y el Letrado D. Jorge Oria Sousa- Montes por INMOBILIARIA MASIFE SL y la Procuradora D^a. Silvia de la Fuente Bravo y el Letrado D. Felix Ordoño Martínez por VALE Y TINO SA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Demanda.

Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 26 de febrero de 2008 por la representación de INMOBILIARIA MASIFE SL contra VALE Y TINO SA 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:

"A.- Se declare:

1º.- Que la fabricación, introducción y ofrecimiento en el comercio, por parte de la demandada, VALE Y TINO, S.A. (VATISA), de la cesta-carro de la compra objeto de la presente demanda constituye una infracción de la

Patente Europea EP 1-407956B1 que tiene por título "Cesta carro de la compra" titularidad de la demandante INMOBILIARIA MASIFE, S.L.

2º.- Que la fabricación, introducción y ofrecimiento en el comercio, por parte de la demandada, VALE Y TINO, S.A. (VATISA), de la cesta-carro de la compra objeto de la presente demanda constituye una infracción de la Patente Española P-200300295 (nº de publicación OEPM 2238894) que tiene por título "Cesta carro de la compra" titularidad de la demandante INMOBILIARIA MASIFE, S.L.

B.- Se condene:

1º.- A estar y pasar por la anterior declaración.

2º.- A cesar inmediatamente en todo acto de fabricación, introducción y ofrecimiento en el comercio del referido objeto de la invención en todo el territorio español incluida su exportación.

3º.- Al embargo de los bienes producidos o importados con violación del derecho de patente de INMOBILIARIA MASIFE, S.L. a cargo de la demandada.

4º.- A la destrucción de todas las existencias del objeto de la patente y de los medios para la fabricación, y la retirada del tráfico mercantil -incluida la red de Internet- de todos los catálogos y documentos donde se publique, y todo ello a cargo de la demandada.

5º.- A la subsanación de los efectos producidos por los actos referidos, en particular la notificación por medio fehaciente a todos sus clientes de la parte dispositiva de la sentencia.

6º.- Al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la actora, cifra cuyas bases de liquidación han sido objetivamente fijadas en los fundamentos de esta demanda y que deberá comprender:

Las pérdidas sufridas (damnum emergens): consistentes en las negociaciones, averiguaciones, gestiones y documentación extraída de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el dictamen pericial realizado y el informe jurídico elaborados por las Consultoras en materia de Propiedad Industrial ABRIL ABOGADOS, cuyo importe asciende a la cantidad de 2.400 euros (DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS) antes de impuestos.

Las ganancias dejadas de obtener (lucrum cessans): para cuya determinación se hace necesario, a tenor de los hechos expuestos, aplicar el sistema recogido en el artículo 66.2 b) de la Ley 11/1986 de Patentes ; optándose por el precio que el infractor hubiera debido pagar por la concesión de una licencia. Precio que se puede determinar de forma objetiva por tener PLASTICOS FLETA, S.A. concedida una licencia por un precio de 3.005,06 euros mensuales, debiéndose incrementar esta cantidad mensual en un 5% en función de los costes en los que no ha tenido que incurrir la demandada al no estar sometido su producto a los controles de calidad que establece el licenciante, y todo ello aplicando el interés legal del dinero hasta ejecución de sentencia.

7º.- Al pago completo de las costas devengadas en este procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

8º.- A la publicación de la sentencia condenatoria en un diario de tirada nacional a costa de la demandada.

SEGUNDO.- Reconvención

A su vez, por VALE Y TINO SA se planteó reconvención contra la inicial demandante, INMOBILIARIA MASIFE SL, 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:

" DECLARANDO:

" la nulidad de los siguientes registros de propiedad industrial de la reconvendida:

1.- Patente Europea EP 1-407956B1 (nº solicitud europea 3380220) y 2.- Patente Nacional P-200300295 (nº publicación OEPM 2238894).

CONDENANDO

A la reconvendida a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas de este procedimiento por aplicación del artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ."

TERCERO.- Sentencia.

Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid dictó sentencia, con fecha 27 de diciembre de 2010 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que desestimando la demanda que ha dado lugar a los presentes autos de Juicio Ordinario número 95/2008, seguidos a instancia del Procurador Don Ángel Rojas Santos, en nombre y representación de INMOBILIARIA



MASIFE SL, contra VALE Y TINO SA, representada por la Procuradora Doña Silvia de la Fuente Bravo, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO al demandado de los pedimentos de dicha demanda. En materia de costas, se imponen al demandante.

Y desestimando la demanda reconvenicional formulada por VALE Y TINO SA, representada por la Procuradora Doña Silvia de la Fuente Bravo, contra INMOBILIARIA MASIFE SL, representada por el Procurador D. Ángel Rojas Santos, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO al demandado de los pedimentos de la demanda. En materia de costas, se imponen al demandante en reconvenición."

CUARTO.- Tramitación en segunda instancia.

Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de INMOBILIARIA MASIFE SL y de VALE Y TINO SA se interpusieron sendos recursos de apelación, el segundo vía impugnación de sentencia, que fueron admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma.

Tas el envío y recepción de los autos por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, en cuyo registro tuvieron entrada con fecha 23 de febrero de 2012, se formó el rollo de apelación ante esta sección nº 28ª, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación por los miembros del tribunal fue celebrada con fecha 26 de septiembre de 2013.

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

QUINTO.- Constatación de la regularidad en la actuación procesal.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del proceso.

La demandante, INMOBILIARIA MASIFE SL, solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 29 de enero de 2003, una patente de invención, a la que se asignó el número de solicitud 200300295, relativa a un cesta de carro de la compra.

Según se reseña en el texto de la patente el objeto perseguido con la invención era proporcionar una cesta apilable destinada al uso por los clientes en grandes superficies o supermercados, de modo que pudiera ser arrastrada mediante un asa tirador cuando su contenido supusiese un peso elevado. En la descripción de la patente se explica, entre otros aspectos, la configuración de la cesta y se señala que dispone de "una única asa tirador en forma de "U", cuyos extremos se articulan sobre los exteriores del marco, de forma que en posición de plegado el asa tirador descansa sobre los exteriores del marco de la cesta, que mediante el giro del asa tirador, queda en disposición de ser rodada el conjunto de cesta carro y mercancía".

Las reivindicaciones contenidas en el texto de la patente eran del siguiente tenor:

" 1. Cesta carro de la compra, siendo del tipo de las que se usan en los establecimientos de autoservicios, en los que el usuario almacena los productos seleccionados y los transporta hasta la caja de pago de los productos, para posteriormente ser apiladas una sobre otra, siendo material plástico el empleado en su fabricación, por una disposición del conjunto cesta (1) con base rectangular con prolongación ascendente con figura de tronco cono, mediante las paredes y fondo del cuerpo de la cesta (2), a los que se les practican unos orificios o agujeros vaciados (9), disponiendo la cesta en su terminación superior de un marco (14) enmarcado en todo su perímetro, que contempla sobre su base superior un juego de asas maneta (6), de figura en "U", articuladas sobre puntos de giro (8), que le permiten el recorrido (7) y que se caracteriza porque correspondientemente en los laterales de uno de los extremos de este marco (14) se articula un asa tirador (3), también en forma de "U" a través de puntos de giro (5), permitiendo el recorrido (4) en un arco de circunferencia de aproximadamente 135º.

2ª.- Cesta carro de la compra, de acuerdo con la primera reivindicación, que se caracteriza en disponer sobre la pared fondo del cuerpo de la cesta (2) sobre el extremo contrapuesto al situado el asa tirador (3), de un juego de ruedecillas (10), portadas sobre un eje (11), que se encaja sobre el alojamiento (13) dispuestos en el exterior del fondo de la cesta, estando en el lado opuesto a estas ruedecillas, unos apoyos de nivelación (12), u opcionalmente estos apoyos ser sustituidos por sendos juegos de ruedecillas (10), encajadas de forma idéntica a las anteriores en sus correspondientes alojamientos (13)."

El certificado de protección de la patente española fue otorgado por resolución de 14 de septiembre de 2006 y fue objeto de publicación el 10 de octubre del mismo año. El número de publicación de la misma es el 2238894.



Asimismo, la entidad demandante efectuó, el 6 de octubre de 2003, solicitud de patente europea, con el nº 03380220, invocando la prioridad de la patente española, con lo que obtuvo la patente europea EP 1407956 B 1, a la que fue planteada oposición, la cual se hallaba en trámite durante la demanda y la tramitación del presente proceso.

Al considerar la demandante que la entidad VALE Y TINO SA podía estar infringiendo la patente de la primera mediante la fabricación y comercialización de cestas-carro para autoservicio en supermercado que venía a coincidir con la patentado por aquél, efectuó varios requerimientos a la contraparte, el primero de ellos en noviembre de 2006, para que se abstuviese de hacerlo.

Tras reiterarse los requerimientos y al no quedar satisfecha con la respuesta adversa de la contraparte, INMOBILIARIA MASIFE SL presentó una demanda por infracción de derecho de patente contra VALE Y TINO SA, en la que esgrimía el dictamen pericial emitido por el ingeniero técnico industrial Sr. Prudencio e incluía los pedimentos que hemos expuesto en los antecedentes de esta resolución judicial.

Por su parte, la entidad VALE Y TINO SA no sólo se opuso de la demanda negando que estuviese cometiendo la infracción que se le imputaba, sino que denunció la falta de novedad y de actividad inventiva de la referida invención patentada por INMOBILIARIA MASIFE SL, para lo que, apoyándose en las consideraciones técnicas del dictamen emitido por el ingeniero Sr. Marino, interpuso al efecto acción de nulidad por vía reconvenicional.

El fracaso de las pretensiones de ambas partes en la primera instancia ha motivado que hayan traído sus respectivas pretensiones ante este tribunal por medio del recurso de apelación.

SEGUNDO.- El debate sobre la nulidad del título.

La acción de infracción sólo podría prosperar sobre el sustento de un título de propiedad industrial que resultase válido y pudiese justificar la existencia del derecho de exclusiva oponible a la parte contraria. De manera que si la parte contraria, como ocurre en este caso por vía de reconvenición, denuncia la nulidad de la patente, lo primero que debe realizarse es el análisis, a tenor de lo invocado por la parte oponente, de la concurrencia o no en la patente registrada por la parte actora de los requisitos de patentabilidad o de los otros óbices a su validez a los que se refiere el artículo 112 de la Ley de Patentes. El debate, que es posible ante cualquier registro, puede resultar bastante abierto en los casos en que la patente española fue concedida por el procedimiento general, sin que mediase necesariamente análisis de oficio, por parte de la OEPM, de la concurrencia de los requisitos de novedad y de actividad inventiva con carácter previo a su concesión.

En el caso de la patente de la demandante la parte contraria denuncia la carencia de los requisitos de novedad y de actividad inventiva. El juzgador rechazó tales reparos. Vamos, no obstante, a reexaminar en esta apelación ambas premisas de patentabilidad, ya que nos obliga a ello los términos de la apelación.

TERCERO.- El requisito de la novedad de la invención.

La novedad en materia de patentes supone que la invención sea distinta de las técnicas conocidas, lo que implica que no estuviese comprendida en el estado de la técnica antes de presentarse la solicitud (así se deriva del artículo 6 de la Ley 11/1986 y del artículo 54 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas), que es cuando el inventor da a conocer aquélla a la sociedad y reclama al Estado un derecho de exclusiva a cambio de su contribución al progreso. El estado de la técnica está integrado por todo lo que, antes de la solicitud de la patente, se hubiese hecho accesible al público por una descripción escrita (como otros documentos de patentes, publicaciones de todo tipo, sobre todo las especializadas, documentación escrita o gráfica, etc) u oral (como, por ejemplo, una conferencia pública), por una utilización (uso anterior de la tecnología, si el público ha tenido acceso a la invención) o por cualquier otro medio (verbigracia, una presentación en una exposición abierta al público, sin que se den las circunstancias excepcionales que contempla la ley). En las patentes se exige una novedad absoluta, sin limitación temporal (con independencia de su antigüedad) ni territorial (no se limita a España, sino que el ámbito a tomar en cuenta es el mundial).

El examen de la novedad debe realizarse mediante una comparación de la invención con cada una de las anterioridades que pretenda oponérsele de modo individual. La comparación ha de ser objetiva y comprender todas las características de la invención y todos los problemas que la misma resuelve. No supone falta de novedad de la invención que tan sólo se anticipasen algunas de sus características técnicas aisladas en una anterioridad, sino que sería preciso que ésta anticipase todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada y fuera apta para resolver todos los problemas que resuelve la invención, no sólo algunos de ellos. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están directa e inequívocamente descritas en el documento del estado de la técnica habría novedad, la cual se enjuicia por mera comparación objetiva con lo anteriormente conocido, y el problema se desplazaría al análisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva, que es donde cabría realizar el esfuerzo añadido de combinar anterioridades para superar el filtro de obviedad para un experto en la materia. De ahí que tampoco esté permitido, en sede de



novedad, combinar elementos distintos que pertenezcan a diferentes modos de realización descritos en un mismo documento, a menos que esté expresamente sugerido en él.

Como se especifica en las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes, el estado de la técnica que puede destruir la novedad ha de derivar directamente y sin equívoco del documento anterior, comprendiendo las características implícitas para un experto a partir de lo que esté expresamente mencionado en aquél.

Pues bien, analizadas las anterioridades que han sido opuestas por la parte demandada-reconveniente no puede sostenerse que en ninguna de ellas, consideradas individualmente, aparezcan todos y cada uno de los elementos técnicos de la patente de la parte demandante (este modo de análisis es precisamente el que parece no haber tenido en cuenta el perito presentado por dicha parte, Sr. Marino). En concreto, refiriéndonos a los antecedentes en los que se ha hecho hincapié en este proceso por la impugnante de la patente:

1º.- el cesto de mimbre para la compra que es objeto de la patente americana US 1689448 (del que nos interesan sus características técnicas y no el nombre que a la invención se le diera por el inventor, que, por más que incida en ello la impugnante de la patente, no resulta significativo a estos efectos), aparte de ser un objeto cuya finalidad es el uso particular del mismo y no su empleo en establecimientos comerciales, ni tiene la característica de ser apilable (que se exige en el preámbulo de la primera reivindicación de la patente) ni el asa tirador del que está dotado tiene un ángulo de giro de aproximadamente 135 ° (como consta en la parte caracterizante de la primera reivindicación de la patente), sino que queda en un ángulo de 90° (como señala el dictamen del ingeniero técnico Sr. Prudencio);

2º.- el carro de utilidad objeto de la patente estadounidense US 5692761, que tampoco está concebido para su empleo en establecimientos comerciales, sino que es más bien una carretilla del tipo de las utilizadas en construcción (según consta en su descripción), no tiene asas de maneta y tiene además, como subraya el dictamen del ingeniero técnico Don. Prudencio , una configuración distinta de su asa tirador, que es abatible hacia el suelo por debajo del cuerpo de la carretilla, que se asientan en unas escotaduras laterales del reborde perimetral y carece de movimiento de ascenso por encima de la embocadura de la misma (que es lo que hace la patentada)

No puede ser, por lo tanto, la tacha de falta de novedad el motivo que pudiera justificar la nulidad de la patente objeto de litigio.

CUARTO.- El requisito de la actividad inventiva.

Apreciar actividad inventiva supone 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".

La falta de altura inventiva se constata "... si en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito razonable en el objetivo de llegar a la invención reivindicada..." (en tal sentido, Directrices de Examen de la O.E.P.M. -Versión 1, 2006- pag. 152).

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 que pueda 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 (la supuesta invención se derivaría simple o lógicamente del estado de la técnica anterior, de forma que no entrañase el ejercicio de destreza o habilidad alguna más allá de lo que sería esperado del experto en la materia). 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



habría 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.

A la hora de enjuiciar el mérito inventivo de la patente objeto de litigio la opinión del perito de la parte demandada-reconviniendo, Don. Marino, nos sirve de poco, pues no analiza con suficiente profundidad este problema ni sigue al respecto un método que podamos someter a valoración jurídica. No nos basta a este respecto con una afirmación en términos apodícticos, fundada en un juicio de autoridad, pues eso no resulta suficiente cuando se trata de enjuiciar sobre derechos de terceros.

En cambio, el dictamen del perito Don. Prudencio se apoya, a su vez, en las conclusiones del examinador de la oficina de patentes europeas (EPO), que sigue la sistemática del método problema-solución que antes hemos explicado, lo que dota al mismo de mayor solidez. A su vez, la EPO dictó una nueva resolución intermedia, durante el desarrollo del proceso administrativo de oposición que le ocupa, reafirmando sus conclusiones.

De estos informes técnicos podemos concluir que solucionar el problema del transporte con comodidad por parte de los usuarios de las cestas de supermercado apilables cuando éstas van muy cargadas, dotándolas de un asa de tracción peculiar con un despliegue angular determinado (135º) y una posición específica de plegado de la misma (que reposa sobre el exterior del marco de la cesta), sí implicaría despliegue de actividad inventiva desde la consideración de un experto en la materia (siempre que se evite el incurrir en juicios "ex post facto"). Además, también se extrae de los mismos, fundamentalmente de la última resolución de la OEPM, que no resulta adecuado, para tratar de rebatir este requisito, tomar como referencia sobre el estado de la técnica objetos que no tengan como fin el apilamiento de las cestas para su uso en establecimientos comerciales, como ocurriría con los cestos de uso privado o las carretillas para el traslado de grandes pesos (como las empleadas en el ramo de la construcción o similares), lo que supondría fijarse en sectores distintos de los que corresponderían al propio del experto en la materia (que se encarnaría en el profesional del sector de cadenas de supermercados).

QUINTO.- El debate sobre la doble protección.

La apelante-demandante suscita una polémica jurídica interesante a propósito del problema de la doble protección, aunque a efectos prácticos su incidencia para la resolución del presente caso es más que mediata (porque a los efectos que aquí nos interesan no obtendría una protección de mayor alcance al amparo de la patente europea que de la española). Aclaremos, en cualquier caso, cuál es la solución correcta para el debate que se ha suscitado.

El Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 (cuya última revisión fue efectuada por Acta hecha en Munich del 29 de noviembre de 2000 - BOE de 25 de enero de 2003 y que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007) deja en manos de los Estados contratantes del mismo la iniciativa en materia de acumulación entre la protección de la patente europea y la patente nacional. El artículo 139.3 permitiría que un Estado optase por la procedencia de la acumulación y sobre las condiciones de la misma.

Ocorre, sin embargo, que el legislador español ha optado por prohibir la doble protección de la misma invención del mismo inventor por medio de dos títulos de protección. El artículo 16 del RD 2424/86 establece las reglas de coordinación. Conforme a la mismas, al presente caso resultaría aplicable la letra "b" de dicha norma, de manera que es la patente nacional la que proporciona el efecto de protección hasta la terminación del proceso de oposición con el resultado favorable a la patente europea.

Por lo tanto, no puede censurarse a la resolución apelada que al analizar la infracción se fijase en la patente española, que es la que todavía otorgaba la protección al tiempo de la demanda, pues como en ella se reconocía al tiempo de su interposición se hallaba en trámite el procedimiento de oposición frente a la patente europea.



SEXTO.- El debate sobre la infracción.

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 (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, 10 de marzo de 2009 y 3 de octubre de 2011) 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, 1 de julio de 2011 y 3 de octubre 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).

Como ya apuntamos en anteriores resoluciones (sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 25 de octubre de 2007 y 1 de diciembre de 2008), la posibilidad de una infracción de la patente por aplicación de la doctrina denominada de la "esencialidad", ya no resulta admisible, pues debe estimarse un planteamiento obsoleto, puesto que si bien en la normativa anterior a la vigente Ley de Patentes, constituida por el Estatuto de la Propiedad Industrial, podía encontrarse cierta base para esta posibilidad en los artículos 46 y 48.3 del citado cuerpo legal, que hacían mención a las "condiciones esenciales" o a que se "modifiquen sustancialmente las cualidades", con la actual Ley de Patentes la comparación a realizar no es entre la "esencia" de la patente y de la realización controvertida, sino una comparación elemento por elemento que ponga de relieve que todas y cada una de las características técnicas del objeto protegido por la patente son reproducidas, por identidad o por equivalencia, por la realización controvertida.



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.

SÉPTIMO.- El objeto de protección 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 (cuya última revisión fue efectuada por Acta hecha en Munich del 29 de noviembre de 2000 - BOE de 25 de enero de 2003 y que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007) cabe extraer del Protocolo de Interpretación del artículo 69 CPE 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.

Pues bien, si hemos efectuado la precedente explicación es porque nos interesa destacar que la patente de la actora consta de dos reivindicaciones, cuya literalidad hemos reseñado antes, y en lo que respecta a la primera (aunque se proyecte también sobre la segunda, por ser dependiente de aquélla) resulta bastante claro que la parte actora sometió a registro un tipo perfectamente concreto y determinado de cesta, por lo que no debería tratar de extender el ámbito de protección más allá del modo en que configuró tal objeto en el título protector de su invención. Hacemos hincapié en ello porque nos parece importante, como más adelante se verá, no hacer abstracción de elementos determinantes de la peculiaridad con la que el propio inventor delimitó su



invención, como la forma en "U" característica del asa-tirador (que no sólo se reivindica así, sino que tal era la única con que se concebía la misma en la descripción y en los dibujos) o su peculiar sistema de sujeción en el exterior del marco de la cesta (con el que ocurre lo mismo que acabamos de señalar). Consideramos fundamental no perder de vista esta advertencia antes de sumergirnos en la concreción que exige el análisis de infracción de la patente.

OCTAVO.- Sobre la infracción literal.

Si efectuamos el cotejo elemento por elemento, entre cada una de las patentes registradas, individualmente consideradas, y la realización cuestionada que comercializa la contraparte, 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 la patente (tampoco de la segunda, como luego señalaremos, si bien al ser dependiente de la primera, al no resultar infringida ésta, tampoco podía ya serlo aquélla). En la propia demanda se reconocía que la infracción literal de la patente no concurría, por lo que invocaba bien la aplicación de la doctrina de la esencialidad, que hemos rechazado por obsoleta, como ya hemos explicado, o bien la apreciación de la infracción por la teoría de los equivalentes. Vamos a referirnos a esta última.

NOVENO.- Sobre la infracción por equivalencia.

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. Con la doctrina de los equivalentes se pretende combatir que puedan cometerse infracciones del derecho de exclusiva sobre una invención por medio del recurso de introducir variaciones o alteraciones irrelevantes que puedan entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de la patente. De ahí que deban tenerse presentes las consideraciones que antes hemos expuesto sobre la interpretación y alcance de las reivindicaciones.

Para aplicar la doctrina de los equivalentes en un juicio sobre infracción de patentes lo pertinente no es valorar una equivalencia en abstracto. Se trata de constatar, en el contexto de la comparación elemento por elemento, para el caso de que la realización controvertida no reproduzca algún elemento de la invención patentada, si se ha empleado una variación no sustancial del mismo, cuya utilización fuera obvia para un experto en la materia, siempre que fueran coincidentes la función de uno y otro elemento, el modo en el que la realizan y el resultado que se obtiene, teniendo en cuenta el problema técnico que la patente pretende solventar (y de ahí la trascendencia en estos casos del correspondiente apartado de la descripción de la patente); de ser así, es preciso que resultara también obvio para un experto en la materia que la variación respecto de algún elemento que se observa en la realización cuestionada estaría incluida en el ámbito de protección de la patente en atención al contenido de las reivindicaciones, interpretado objetivamente en el contexto global de la misma, esto es, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

A la luz de las recomendaciones de la AIPPI, un elemento debe considerarse como equivalente a una reivindicación si en el contexto de la misma realiza la misma función para producir el mismo resultado según el criterio de un experto en la materia, salvo que: a) en la fecha de la presentación (o de la prioridad, si ésta fuese anterior) un experto en la materia lo hubiera considerado como excluido del alcance de la protección (a partir de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones); b) tenga por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior o que sea obvio a la luz del estado de la técnica anterior; o c) si el titular lo excluyó de forma expresa e inequívoca de la reivindicación durante la tramitación de la patente, para salvar una objeción del examinador basada en el estado de la técnica anterior.

En patentes mecánicas se ha utilizado a menudo el denominado test de la triple identidad (misma función, mismo modus operandi y mismo resultado), pero que puede resultar insuficiente para dar respuesta a otro tipo de patentes (químicas, de medicamentos; etc) que deben valorarse en el caso concreto a partir de una aplicación objetiva de las reglas antes expuestas, con arreglo al criterio de un experto en la materia (que es un estándar jurídico que está en función del sector de la técnica de que se trate, que no debe confundirse propiamente con la figura procesal del perito, y que por lo tanto debería ser objeto de concreción según las peculiaridades del caso).

Hechas las precedente precisiones podemos ya afrontar el estudio de las circunstancias concurrentes en el caso que aquí nos ocupa. Pues bien, al confrontar este tribunal las reivindicaciones de la patente de la actora que se han consignado, con la realización cuestionada de la demandada, que es la cesta de la compra que se nos presenta a través de las fotografías aportadas, a la luz de los respectivos informes técnicos aportados, no apreciamos las equivalencias que sostiene la demandante. Consideramos que las diferencias



que constatamos entre lo patentado y la realización de la parte demandada no pueden ser estimadas como insustanciales ni como carentes de relevancia.

A este respeto hemos de señalar que el dictamen del perito Don. Marino subraya la existencia de tales diferencias y contribuye a señalar la trascendencia técnica de las mismas. En cambio, advertimos que el dictamen del ingeniero técnico Don. Prudencio peca, al menos en lo que respecta a este aspecto del debate, de falta de rigor, como iremos reseñando más adelante.

Vamos a explicar las diferencias y su significación con el preciso detalle:

1º- se aplica una solución distinta para el engarce del asa-tirador, pues lo que tiene patentado la actora son sendas articulaciones colocadas en los exteriores del marco de la cesta (así se explica en la descripción de la patente y a la luz de ello debe interpretarse la reivindicación, lo que no parece tener en cuenta el perito de la actora, Don. Prudencio, en su dictamen), en tanto que la realización de la parte demandada incluye una única articulación central situada dentro del perímetro de la embocadura de la cesta, con una finalidad técnica específica, cual es que no sobresalga de la misma, lo que puede facilitar el apilamiento de una cesta dentro de otra (como explicó el perito de la parte demandada, Don. Marino);

2º- también se utiliza una solución diferente en el asa-tirador respecto a la patentada que rebasa la mera variación de diseño; no se emplea el asa en "U" que señala la patente (no se olvide que en el texto de dicho título, no sólo en el tenor de las reivindicaciones, sino que también se hace hincapié al respecto en la descripción y se refleja así en los dibujos, se exige que deba tener tal forma, precisamente con la finalidad de poder abrazar el contorno de la cesta -algo que parece querer olvidar el perito de la parte actora Don. Prudencio) sino que se opta por una solución distinta, cual es un asa octogonal, porque ello permite su encaje dentro del marco de la cesta, lo que es muy distinto de lo patentado (como también explicó el perito de la parte demandada, Don. Marino), y puede además constarse en las imágenes de dicho objeto que han sido aportadas a los autos);

3º.- en la patente se prevé, como consta expresamente en su texto, el empleo de un juego de asas de maneta en tanto que en la realización de la parte demandada sólo se utiliza, como revelan las imágenes aportadas, un único asa para posibilitar el porteo de la cesta pendiendo de la mano;

4º.- también se constatan, aunque esto haría referencia ya a la segunda reivindicación, diferencias en relación a los elementos de rodadura tanto en su localización como en el sistema empleado (en un caso se utiliza el encastrado de ruedecillas que rotarían sobre eje sólo hacia adelante y hacia atrás, en tanto que en la otra cesta se usa el método de superposición que posibilita la autonomía de las ruedecillas para el giro en todas las posiciones, tal como explicó el perito de la parte demandada, Don. Marino).

En definitiva, en la comparación elemento por elemento, pues no basta, como hemos explicado, con hacerla de modo general o en abstracto (lo que podría conllevar, fruto de primeras impresiones, a conclusiones equivocadas), tampoco podemos constatar que la cesta de la actora reproduzca por equivalencia los elementos caracterizadores de la patente de la actora. La parte actora- apelante no puede olvidar, como ya hemos significado antes, que sometió a registro un tipo perfectamente concreto y determinado de cesta-carro, con una específica asa-tirador, que es lo que la individualiza, por lo que no debería, con la excusa de la invocación de la doctrina de los equivalentes, tratar de extender el ámbito de protección de sus derechos más allá del modo en que configuró tal objeto en el título protector de su invención. La demandante ciñó el registro a una cesta-carro con unas características muy peculiares y convenientemente delimitadas en la patente, con lo dejó fuera del alcance excluyente de la misma a otras cestas que, por más que tengan una inspiración similar, dados los términos en los que se configuró el título que confiere el derecho de propiedad industrial, no pueden ser consideradas como equivalentes, sino como diferentes, cuando se tiene presente la relevancia de esas singularidades.

DÉCIMO.- Sobre las costas.

La desestimación de los recursos de ambas partes conlleva la imposición a cada una de ellas de las costas que hayan ocasionado con su respectiva apelación, según 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

1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de INMOBILIARIA MASIFE SL contra la sentencia dictada el 27 de diciembre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 95/2008, e imponemos a dicha parte apelante las costas derivadas de su recurso.



2.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de VALE Y TINO SA contra la sentencia dictada el 27 de diciembre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 95/2008, e imponemos a dicha parte apelante las costas derivadas de su recurso.

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

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ