



Roj: **SAP M 15635/2013 - ECLI:ES:APM:2013:15635**

Id Cendoj: **28079370282013100243**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **20/09/2013**

Nº de Recurso: **324/2012**

Nº de Resolución: **254/2013**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0005477

Recurso de Apelación 324/2012

Materia: Propiedad Industrial (Patentes)

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 63/2008

### **SENTENCIA Nº 254/2013**

En Madrid, a 20 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. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 324/2012, los autos del procedimiento nº 63/2008, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, el cual fue promovido por D. Arsenio contra AGV SISTEMAS DE LONAS SL, siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial.

Han actuado en representación y defensa de las partes, la Procuradora D<sup>a</sup>. Fuencisla Gozalo Sanmillán y el Letrado D. David Gómez Sánchez por AGV SISTEMAS DE LONAS SL y la Procuradora D<sup>a</sup>. Adela Cano Lantero y el Letrado D. Alvaro Pérez Lluna por D. Arsenio .

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Demanda.

Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 18 de enero de 2008 por la representación de D. Arsenio contra AGV SISTEMAS DE LONAS 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 por la que:

"1º.- Se declare que la firma A.G.V. SISTEMAS DE LONAS, S.L. y cualquier persona asociada o participada en ella, ya sea por cuenta propia y/o como Administrador, Gerente, Socio, Empleado, o cualquier otro cargo empresarial de dicha firma o cualquier otra presente o futura, filial, asociada o participada en ella, con la que pudiera estar relacionada, carecen del derecho para fabricar, importar, exportar, almacenar, distribuir, instalar, ofrecer, publicitar, comercializar, o, en suma, realizar cualquier acto de explotación industrial de cualquier sistema de recogida y extendido de lonas para cubrir cajas o remolques de vehículos que utilice los medios reivindicados en la Patente de Invención 9800924, y en particular que utilice un primer arquillo doble, cualquiera que sea su referencia presente o futura que designe un sistema de medios equivalentes, y que al hacerlo ha incurrido en actos de infracción, interferencia y lesión de los derechos de propiedad industrial existentes y derivados de la citada patente de la actora.



2º.- Se condene a la demandada, con prohibición de repetición el futuro, a la cesación de los actos detallados en el número precedente.

3º.- Se condene a la demandada a la retirada del mercado de todos los sistemas instalados hasta la fecha y durante los últimos cinco años, así como destrucción de todas las existencias de sistemas o partes de sistemas señalados en el punto 1º, y de todos los medios para su fabricación, ensamblaje e instalación, y retirada del tráfico mercantil -incluida la red de internet- de todos los catálogos y cualquier género de publicidad, así como documentos en que se esté materializando el ofrecimiento o mención de dicho sistema.

4º.- Se condene a la demandada a la remoción de los efectos producidos por los actos referidos y en particular, sin limitación a ello, a la notificación por medio fehaciente a todos los clientes de la demandada identificados en el listado y documentación cuya exhibición se interesa con amparo legal en la presente demanda, del contenido íntegro de la sentencia que ponga fin al procedimiento, acompañada de mención al cese en la instalación del mismo por su parte.

5º.- Se condene a la demandada, en virtud de las previsiones contenidas en la Ley 11/1986, de Patentes, a resarcir a la parte actora por los daños y perjuicios causados durante los últimos cinco años, los que se produzcan durante la tramitación y pendencia del presente proceso, y los que se produzcan en el futuro para el caso de sentencia estimatoria hasta el total cumplimiento de la misma, a determinar de conformidad con las previsiones contenidas en el art. 66.2 a) de la citada Ley de Patentes, y a resarcir, como mínimo, con el uno por ciento de las cifras de negocio de los últimos cinco años de la demandada, conforme previene el artículo 55.5 de la Ley 20/2003.

En particular esta parte, haciendo uso de la facultad electiva conferida por el artículo 66 de la citada Ley de Patentes se acoge a la previsión del apartado 2 letra a) de dicho artículo interesando la fijación, a los efectos de cuantificación las "consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado", esto es, la determinación pericial, según medio probatorio que se solicita a continuación, de la cifra de facturación de la parte demandada derivada de la instalación del sistema de conflicto, y del margen de beneficio sobre cada unidad y referencia de sistema considerada, para valorar así las consecuencias económicas negativas causadas a la parte actora.

Y determinándose las pérdidas sufridas por vía de la estimación de los gastos y trastornos sufridos con carácter preprocesal por la actora para intentar el respeto voluntario de sus derechos por parte de la demandada.

6º.- Se decrete el embargo y posterior destrucción de todos los medios destinados a la fabricación e instalación del sistema o partes del sistema objeto de conflicto y patentado por la actora, cualesquiera sean sus referencias comerciales.

7º.- Se condene a la demandada a la publicación de la sentencia íntegra a su costa en tres diarios de tirada nacional, dejando señalados a estos efectos los diarios LA VERDAD, ABC y EXPANSIÓN.

8º.- Se declare la prohibición de explotación para la demandada o cualquier firma presente o futura, filial, asociada o participada por ella, sus administradores, socios o cualesquiera con lo que pudiera estar relacionado, así como cualquier eventual cesionaria o licenciataria inscrita o no inscrita, de los Modelos de Utilidad número 200200382 y nº 200300419, titularidad de D. Santos, en la medida en que ello conlleve la utilización de un doble arquillo, y para el caso de que en la contestación a la presente demanda, o de las alegaciones de contrario en el proceso, se invocasen el mismo como fundamento de la explotación del sistema controvertido, con independencia de declarar su irrelevancia a todo efecto, por virtud del artículo 455 de la Ley de Patentes.

9º.- Se condene a la demandada a las costas del presente procedimiento."

#### SEGUNDO.- Reconvención

A su vez, por la entidad AGV SISTEMAS DE LONAS SL se planteó reconvención contra la inicial demandante, D. Arsenio, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia por la que:

"SE DECLARE:

-La nulidad de la patente de invención nº 9800924 (nº de publicación 2.147.125) "Sistemas de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos" titularizada por Don Arsenio, por carecer ésta de los requisitos de novedad y actividad inventiva.

Y como consecuencia de lo anterior.

SE CONDENE A Don Arsenio :

-A estar y pasar por la anterior declaración; y, en consecuencia, a cancelar la inscripción de la patente de invención nº 9800924 (nº de publicación 2.147.125) "Sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos", mediante la remisión del correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

-A abonar las costas de este procedimiento".

TERCERO.- Sentencia.

Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid dictó sentencia, con fecha 15 de octubre de 2010 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que estimando, en esencia, la demanda promovida por el Procurador D. Javier Ungría López, en nombre de Don Arsenio , contra la mercantil A.G.V. SISTEMAS DE LONAS, S.L.

1)Declaro que la demandada carece del derecho para fabricar, importar, exportar, almacenar, distribuir, instalar, ofrecer, publicitar, comercializar y realizar cualquier acto de explotación industrial de cualquier sistema de recogida y extendido de lona que utilice un primer arquillo doble y que por ello, al hacerlo, han infringido los derechos de propiedad industrial derivados de la patente de invención del actor nº 9800924.

2)Condeno a la demandada a la cesación y no repetición de los actos que se relacionan en el número anterior.

3)Condeno a la demandada a la retirada del mercado de todos los sistemas instalados hasta la fecha, así como a la destrucción de todas las existencias de sistemas que infrinjan la patente del actor y de los medios para la fabricación, ensamblaje e instalación y retirada del tráfico mercantil, -incluida la red de internet- de todos los catálogos y cualquier género de publicidad, así como documentos en que se está materializando el ofrecimiento o mención de dicho sistema.

4)Condeno a la demandada a la remoción 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 presente sentencia.

5)Condeno a la demandada a la publicación de la parte dispositiva de esta sentencia en dos diarios de difusión nacional, siendo uno de ellos de carácter económico.

Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada".

CUARTO.- Tramitación en segunda instancia.

Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de AGV SISTEMAS DE LONAS SL se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición a él de la contraparte, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación por los miembros del tribunal fue celebrada con fecha 19 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.

El demandante, D. Arsenio , solicitó, el 30 de abril de 1998, una patente de invención, a la que se asignó el número de solicitud 009800924, relativa a un sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos.

Según se reseña en el texto de la patente el objeto perseguido con la invención era que se pudiera efectuar con facilidad y sin esfuerzo las operaciones de extender y recoger la lona de cobertura de la caja de un camión o de un vehículo similar, ya fuese manualmente o de forma motorizada. En la descripción se explica que ello se consigue mediante la disposición de una pluralidad de arquillos dispuestos transversalmente de modo equidistante sobre la parte superior de la caja del vehículo, que son los que soportan la lona, que se deslizarían sobre unas guías montadas en los laterales mediante unas correderas con rodamientos apropiados.

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



1. Sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos, que teniendo por finalidad permitir realizar fácil y eficazmente las operaciones de recogida y/o extendido de la lona que se utiliza en cajas de camiones y vehículos similares, para cubrir la mercancía que se transporta en dicha caja, se caracteriza porque se constituye a partir de una pluralidad de arillos (3) dispuestos transversalmente sobre la parte superior de la caja (2) del vehículo, determinando tales arillos (3) el medio de soporte y fijación para la lona (1); habiéndose previsto que dichos arillos (3) sean desplazables hacia delante y hacia atrás mediante arrastre producido por unas piezas correderas con rodamientos que se deslizan sobre guías (4) previstas lateral y longitudinalmente en proximidad al borde superior de la caja (2) del vehículo, siendo el arillo anterior (3) doble y estando vinculado a uno de los extremos de sendas parejas de cables laterales (5) que deslizan de manera guiada sobre poleas (9) convenientemente situadas, vinculándose dichos cables (5) por su extremo opuesto o posterior a un tambor de arrollamiento (6), cuyo giro en uno u otro sentido lleva consigo el desplazamiento hacia atrás o hacia delante de los arillos (3) y por lo tanto la recogida o extendido, respectivamente, de la lona (1).
2. Sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos, según reivindicación 1ª, caracterizado porque los arillos (3) presentan una configuración con dos vertientes descendentes desde su longitud media hacia los laterales.
3. Sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos, según reivindicación 1ª, caracterizado porque la lona (1) se fija a los arillos (3) mediante grapas, remaches o elementos similares.
4. Sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos, según reivindicación 1ª, caracterizado porque los arillos (3) son preferentemente metálicos y tubulares, susceptibles de estar constituidos en cualquier otro tipo de material apropiado.
5. Sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos, según reivindicación 1ª, caracterizado porque el tambor (6) de arrollamiento de los cables (5) va montado en la parte posterior de la caja (2), sobre soportes (8) debidamente anclados con carácter desmontable.
6. Sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos, según reivindicación 1ª y 5ª, caracterizado porque el tambor de arrollamiento (6) es susceptible de accionarse manualmente mediante manivela (7), o bien automáticamente mediante una adecuada motorización.
7. Sistema de recogida y extendido de lonas para cubrición de cajas de vehículos, según reivindicaciones 1ª, 5ª y 6ª, caracterizado porque el tambor de arrollamiento (6) se complementa con un dispositivo automático de freno (10) para el bloqueo de aquél en la situación de reposo.

El certificado de protección de la patente fue otorgado por resolución de 19 de febrero de 2001 y fue objeto de publicación el 1 de abril de 2001 con el número 2147125.

Al considerar el demandante que la entidad AGV SISTEMAS DE LONAS SL estaba infringiendo la patente del primero mediante la fabricación, comercialización e instalación de un sistema de recogida de lonas para camiones que venía a coincidir con el patentado por aquél, efectuó varios requerimientos a la contraparte, el primero de ellos en julio de 2005, para que se abstuviese de hacerlo.

Tras reiterarse los requerimientos y al no quedar satisfecho el Sr. Arsenio con las respuestas de AGV SISTEMAS DE LONAS SL, aquél presentó una demanda por infracción de derecho de patente en enero de 2008, en la que incluía los pedimentos que hemos expuesto en los antecedentes de esta resolución judicial (alguno de ellos incurriendo en manifiesto exceso al pretender afectar a derechos de tercero).

Por su parte, la entidad AGV SISTEMAS DE LONAS SL 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 lo que interpuso al efecto acción de nulidad por vía reconvenzional.

El éxito de la demanda en la primera instancia y el correlativo fracaso entonces de la reconvección han motivado que AGV SISTEMAS DE LONAS SL haya traído sus 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 reconvección, 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 con el número de publicación 2147125 la parte contraria denuncia la carencia de los requisitos de novedad y de actividad inventiva. El juzgador rechazó tales reparos, dedicando, en nuestra opinión, más atención al primero que al segundo de dichos requisitos, pues este último lo despachó en un escueto párrafo en el que afirmó que "hoy en día la idea es reproducida por muchas empresas, pero hace doce años en modo alguno era evidente lo que la misma anticipaba". Vamos, no obstante, a reexaminar en esta apelación ambas premisas de patentabilidad, ya que nos obliga a ello los términos de la apelación.

TERCERO.- Los precedentes relacionados con el presente caso.

Antes de avanzar en la tarea que hemos expuesto, consideramos preciso significar que aunque ya hemos resuelto un pleito precedente (rollo de apelación 224/2011, procedente del juicio ordinario nº 543/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid) que hacía alusión a esta patente (en virtud de una demanda que interpuso el Sr. Arsenio contra un demandado distinto del que aquí nos ocupa), en aquella ocasión significamos, en sentencia de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 17 de enero de 2012, que la parte demandada se había abstenido de cuestionar allí la validez de la patente por vía de reconvencción o por vía de excepción ( Art. 126 de la Ley de Patentes ), por lo que resultó excluido del proceso todo debate en torno a si la más o menos generalizada utilización de los elementos de la invención suponía o no, en función de la época en la que la misma había tenido lugar, una verdadera anticipación del objeto de la invención patentada (carencia de novedad) o si, en función del estado de la técnica existente en el tiempo en que el actor formuló su solicitud de registro, su invención pudiera considerarse obvia (carencia de actividad inventiva). El juicio que allí emitimos fue de infracción, en relación con un sujeto demandado distinto al del presente proceso, y operaba sobre el presupuesto de un título de patente cuya posible nulidad no había sido objeto de debate.

El otro precedente, que ha sido además invocado de modo explícito en este proceso, es el resuelto por sentencia de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, con fecha 9 de marzo de 2007 (confirmatoria de la dictada el 8 de febrero de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de dicha localidad, el cual vuelve a referirse a aquélla en otra resolución ulterior, de 30 de septiembre de 2008), respecto del cual hemos de señalar que, al margen de cuál sea su valor a otros efectos, lo que no puede producir es el efecto de cosa juzgada que se afirma en la resolución apelada por carencia de la triple identidad exigida por el artículo 222 de la LEC. Las consideraciones que otro órgano judicial haya podido efectuar a propósito de la mera excepción de invalidez de la patente, que hubiera podido oponerse en otro proceso en el que no se es parte, no pueden vincular al que no era demandado en dicho litigio ni tuvo intervención alguna en él. Por otro lado, aunque sólo fuera con fines orientativos, tampoco apreciamos en dicha resolución, ni en las del juzgado referido, argumentos particularmente contundentes a propósito del debate sobre actividad inventiva.

CUARTO.- 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. Porque al menos uno de los elementos reivindicados por la patente de la actora, cual es la existencia de un arquillo doble en el extremo de la caja del camión, no aparece como tal en ninguno de los antecedentes que han sido alegados en este proceso; en concreto, ni en la patente francesa FR 2646817 (Boutillon), ni en la patente europea EP 0415715 (Semion), ni en el modelo de utilidad español número de solicitud U 9101799 y de publicación 1017790 (Martínez), ni en las patentes americanas US 5429408 (Henning) y US 5524953 (Shaer), ni en el modelo de utilidad nº de solicitud U 9601086 y de publicación 1034568 (Basculantes Pepín). Así lo explica en su dictamen el perito ingeniero industrial Sr. Florencio , que intervino en el proceso a instancia de la parte demandante, y viene a coincidir en ello el criterio del examinador de la OPEM, Sr. Octavio , que además fue recabado a instancia de la parte demandada-reconveniente. Aunque el otro de los peritos que ha intervenido en este proceso, el ingeniero técnico industrial Sr. Jesús Carlos , parecía discrepar de esta opinión, la razón por éste aludida, que lo sería la patente francesa antes aludida, no revela con suficiente claridad la presencia del referido arquillo doble, ni en su literatura, donde no se menciona, ni en los dibujos, en los que, como se aclaró tras escuchar los pareceres de los distintos técnicos a los que hemos aludido en el acto de la vista del juicio, no se aprecia que haya precisamente un arco duplicado, sino una segunda pieza de menor dimensión, como se ve en uno de los gráficos, y sin apoyo propio a la caja del camión, como consta en dos de ellos (folios nº 577 y 579 de autos), como sería lo propio de una duplicidad al completo de dicho elemento.

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.

QUINTO.- 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 las opiniones de los técnicos que han sido vertidas en autos, que no se han plegado, por otro lado, al método que hemos descrito, se han mostrado discrepantes. Efectuaremos, no obstante, el esfuerzo de tratar de extraer de ellos la información precisa para resolver este litigio. En ese empeño, este tribunal considera que los argumentos que se derivan del dictamen del perito ingeniero industrial Don. Florencio , aunque son perfectamente admisibles para la defensa de la novedad de la invención, como antes hemos explicado, son insuficientes para sostener la presencia de actividad inventiva en el caso que nos ocupa. Es más, cuando se le preguntó a este perito al respecto en el acto del juicio se limitó a manifestar que consideraba que el juicio de actividad inventiva era una "opinión subjetiva" y que lo determinante para él era que no había visto la presencia del arquillo doble ni en solicitudes previas, ni en dibujos, ni le constaba que entonces se instalase ese arquillo doble, cuando, sin embargo, luego lo han empleado más empresas porque resultaba eficaz. Este parecer sólo apunta, sin embargo, a un posible indicio que no es bastante por sí sólo para resolver al problema que aquí tratamos, pues lo cierto es que el hecho de que no existiera en el estado de la técnica ningún antecedente o anterioridad que incorporase, uno por uno, todos los elementos de la patente, y más en concreto el citado arquillo doble (porque los demás sí estaban anticipados) sólo permitiría predicar de la invención su novedad. Por otra parte, el hecho de que el objeto inventado incorporase ventajas anteriormente inexistentes tampoco sería suficiente para considerarlo como dotado de altura inventiva si se considerasen fácilmente accesibles para el experto en la materia.

El problema estriba en concretar si el manejo, en su conjunto, de toda la información anterior suministraba suficientes enseñanzas técnicas como para poder deducir que, a partir de ellas, el experto en la materia hubiera podido alcanzar la misma solución aplicada en la patente sin esfuerzo inventivo. A tal fin debe concretarse para qué servía el referido arquillo doble. Lo primero que llama la atención es que en la descripción de la patente el propio inventor silencia la posible función técnica que debería desempeñar dicho dispositivo, centrándose en otros aspectos de la invención. El perito Don. Florencio reconoció en el acto de la vista que le desagradaba como técnico que la explicación técnica de la función del arquillo doble no apareciese en el texto de la patente. Es por ello que ha resultado preciso acudir al dictamen de dicho perito para buscar cuál pudiera ser, sin que ello pueda derivarse de la propia patente; en aquél se señala que la ventaja que aporta es estabilizar en sus guías al conjunto arquillos-lona durante las operaciones de extendido o recogido, evitando un efecto cuña por desplazamiento lateral del mismo que ocasionaría rozamientos y dificultaría el movimiento de la lona.

Sin embargo, como señaló el perito Don. Jesús Carlos , las medidas de reforzamiento del mencionado arquillo, por tratarse de la zona que sufre los esfuerzos de tracción de los cables o sirgas laterales, como la dotación de una estructura doble o de mayor sección al mismo, resultarían una solución obvia para un experto en la materia. Que si se duplica el arquillo se consigue rigidizar y estabilizar resultaría algo bastante evidente para el experto en la materia (en este caso, los del ramo de la cerrajería, como lo son ambos litigantes), según manifestó el citado experto. No se trata, además, de un opinión que sostenga sólo dicho perito, pues del mismo parecer es el examinador de la OPEM, Don. Octavio , que así lo señaló tanto por escrito como en su declaración en el acto del juicio. Consideramos que el criterio de este último es relevante para excluir que se pudiera estar incurriendo en un análisis "ex post facto", por la sencilla razón de que éste ya intervino en la emisión del informe sobre el estado de la técnica que se efectuó en el año 2000, en fecha todavía anterior a la publicación de la solicitud de la patente y por lo tanto relativamente próxima al tiempo de presentarse esta última.

Por otro lado, como ya hemos significado, es el propio inventor el que, pese a que incluya en las reivindicaciones de la patente el elemento "arquillo doble", nos da una pista muy reveladora de la escasa relevancia que para



el significado de la invención entrañaría la presencia del mismo, al silenciar en la descripción cualquier efecto técnico vinculado con el mismo. Es cierto que podría criticarse como un defecto de redacción del texto de la patente (aunque no constituya un requisito de la descripción el expresar formalmente el problema técnico como tal, sí debería permitir identificarlo), pero entendemos que en el contexto que hemos expuesto no es esto lo relevante, sino que supone otra referencia más para considerar que estamos ante una solución carente de altura inventiva, puesto que el propio inventor, por más que incluyera el "arquillo doble" entre los elementos reivindicados, confirió tan poca relevancia a ese componente (a diferencia de otros aspectos de la invención, que no serían, sin embargo, lo novedoso) que obvió referir su significado en la descripción. Resulta claro que luego le ha interesado a la parte demandante, al enfrentarse a los reparos que suscitaban aquellos a quienes reprochaba la infracción de su patente, tratar de sostener lo contrario, cuando ha sido consciente de que ese podía ser, en realidad, el único elemento que podría tratar de aducir para intentar distinguir de lo que ya era conocido su pretendida invención. Sin embargo, si hubiese mediado un verdadero despliegue de ingenio al respecto (sobre lo que la opinión del perito ingeniero industrial Don. Florencio no se ha mostrado, según aprecia este tribunal, concluyente), y no la mera utilización de una solución obvia para el experto en la materia (siendo esto lo que sostienen el perito ingeniero técnico industrial, Don. Jesús Carlos, y el examinador de la OPEM, Sr. Don. Octavio, que han declarado en este proceso), es bastante probable que el propio interesado hubiese puesto al redactar el documento de la patente el acento que ese aspecto hubiese requerido.

La carencia del requisito de mérito inventivo conlleva que deba prosperar la acción de nulidad de la patente ejercitada por vía reconvenicional (tanto de la primera de sus reivindicaciones como de las demás, que están interrelacionadas con aquélla, siendo así que respecto de esas otras ni tan siquiera se ha alegado, ni por ende justificado, que gozasen de mérito adicional para avalar su subsistencia). En lógica consecuencia la demanda principal, que se fundaba en la infracción de un título que hemos considerado inválido, debe ser desestimada.

SEXTO.- Las costas de la primera instancia deben ser impuestas conforme al principio del vencimiento objetivo que contempla el nº 1 del artículo 394 de la LEC.

SÉPTIMO.- La estimación del recurso de apelación conlleva la no imposición de las costas que se hayan derivado de la segunda instancia, al amparo de lo establecido en el nº 2 del artículo 398 de la LEC.

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

## FALLO

1º.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de AGV SISTEMAS DE LONAS SL contra la sentencia dictada el 15 de octubre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 63/2008.

2º.- Revocamos la referida sentencia, cuyos pronunciamientos dejamos sin ningún efecto.

3º.- Desestimamos la demanda planteada por la representación de D. Arsenio contra AGV SISTEMAS DE LONAS SL.

4º.- Estimamos la reconvenición planteada por la representación de AGV SISTEMAS DE LONAS SL contra D. Arsenio, por lo que declaramos la nulidad de la patente española de invención número de solicitud 009800924 y de publicación 2147125.

5º.- Imponemos a D. Arsenio las costas derivadas de la primera instancia, tanto de la demanda como de la reconvenición.

6º.- No efectuamos expresa imposición de las costas derivadas de la segunda instancia.

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