



Roj: **SAP C 1603/2014 - ECLI:ES:APC:2014:1603**

Id Cendoj: **15030370042014100183**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Coruña (A)**

Sección: **4**

Fecha: **03/02/2014**

Nº de Recurso: **188/2012**

Nº de Resolución: **26/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ANTONIO MIGUEL FERNANDEZ-MONTELLS FERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Coruña (A), núm. 2, 25-01-2010,
SAP C 1603/2014**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00026/2014

MERCANTIL Nº 2

ROLLO 188/12

S E N T E N C I A

Nº26/14

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA (Civil-Mercantil)

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

CARLOS FUENTES CANDELAS

ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ

En A Coruña, a tres de febrero de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000246 /2009, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000188 /2012, en los que aparece como parte demandante-apelante, ANCLAJES GRAPAMAR S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ, asistido por el Letrado D. JORGE ORIA SOUSA-MONTES, y como parte demandada-apelada, PROYECTOS Y ESTUDIOS DE GALICIA SOCIEDAD LIMITADA PROESGA, POLIGONO DE POCOMACO PARCELA F11, MESOIRO-A CORUÑA, sobre NULIDAD DE PATENTE.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE A CORUÑA de fecha 12-7-11. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimando la falta de legitimación activa de la actora ANCLAJES GRAPAMAR, S.L., representada por el procurador SR. SANCHEZ GONZALEZ, alegada por la demandada PROYECTOS Y ESTUDIOS



DE GALICIA, S.L., representada por la procuradora SA. LOSA ROMERO, debo absolver y absuelvo en la instancia a dicha demandada sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto.

No se hace expresa imposición en costas".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por la demandante se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- La sentencia de primera instancia desestima la demanda presentada por la entidad mercantil Anclajes Grapamar, S.A. contra la sociedad Proyectos y Estudios de Galicia, S.L. (PROESGA) sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto, al apreciar falta de legitimación activa de la actora para ejercitar con carácter principal una acción de nulidad de la patente de invención española nº 2.264.302, cuyo titular registral es la entidad demandada PROESGA, al no ser la mercantil demandante la titular del modelo de utilidad nº 1060891, en virtud de la cual acciona, por lo que no puede ser estimada como perjudicada por la patente de invención cuya nulidad insta. Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la representación de la parte actora, suplicando con su revocación, la estimación íntegra de su demanda, en la que ejercita con carácter principal la acción de nulidad de la patente española nº 2.264.302, antes referida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), el cual establece que se declarará la nulidad de la patente "cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de la presente Ley", y en concreto los establecidos en el art. 4.1. .

No puede negarse legitimación activa a la demandante para ejercitar la acción de nulidad, que el art. 113 LP otorga a los terceros que se consideren perjudicados por el registro, a quien al momento de la presentación de la demanda es titular, por transferencia, del modelo de utilidad nº 1060891. Así consta acreditado de la prueba practicada que le fue concedida en fecha 4 de septiembre de 2009 por la OEPM, y precisamente ese fue el motivo de la estimada falta de legitimación activa para poder demandar ejercitando la acción de nulidad de patente, por quien se ve afectado en su esfera patrimonial, por el uso de dicho título en su actividad industrial en el sector de la patente de la demandada, dado que ambas mercantiles se dedican al diseño y fabricación de anclajes metálicos para la fijación de cerramientos a paramentos verticales exteriores.

Como indica la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 16 de diciembre de 2009 "Esta sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la interpretación que debe darse al artículo 113.1 de la Ley de Patentes cuando señala que "podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados" en sentencia de 13 de julio de 2006 , invocada por la parte apelada en su escrito de oposición. En dicha sentencia, asumiendo el criterio expresado por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en sentencia de 6 de mayo de 2005 , a su vez inspirada en la jurisprudencia recaída sobre el artículo 128 del Estatuto de la Propiedad Industrial, semejante en este punto ("La acción para pedir la nulidad de una patente deberá ejercitarse ante los Tribunales por quienes se estimen perjudicados.") a la vigente Ley de Patentes , señalábamos que el concepto de perjudicado a estos efectos "se extiende a todas aquellas personas que se estimen perjudicadas «sin que sean precisa la prueba de un perjuicio real y efectivo, por ser suficiente con la existencia de un daño o menoscabo presente o futuramente previsible, en el orden normal de las circunstancias o de las cosas» (STS de 13 de noviembre de 1976). Ello, no obstante, no equivale a entender que exista una legitimación universal a modo de acción popular para el ejercicio de dicha acción, aunque sí encierra la cuestión dentro de unos contornos verdaderamente anchos, pues se ha autorizado para ello al usuario extra registral (SSTS de 29 de junio y de 14 de octubre de 1987), a quien, simplemente, ejerce una industria en el sector de la patente atacada que pueda fabricar objetos como los que se reivindiquen en la misma, o, incluso, bajo el imperio del EPI, a la propia Administración pública (SSTS de 6 de junio de 1968 ó 7 de noviembre de 1970).". Indicando a continuación: "Asimismo, como declara la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 6 de junio de 1968 , citada por la recurrente en su recurso, tal daño o menoscabo "se ofrecerá en el caso de que quien demande ejerza una industria en la que se utilice o produzca lo que es objeto de la modalidad inscrita, en sus variadas aplicaciones". Y más adelante: "Basta, como dice la jurisprudencia citada, la existencia de un daño o menoscabo futuramente previsible, en el orden normal de las circunstancias o de las cosas, a la vista de que en la actividad económica a la que se dedica la actora tiene incidencia lo que es objeto de la patente impugnada, en sus variadas aplicaciones.".



La concesión del modelo de utilidad núm 1060891 fue solicitada en fecha 22 de julio de 2005 por D. Hernan y D. Pelayo , administradores de la mercantil demandante, publicada la solicitud en el BOPI de fecha 1 de diciembre de 2005, concedido el 27 de febrero de 2006. Este modelo de utilidad se corresponde con el sistema que se desarrolla en el DIT expedido en fecha 9 de julio de 2008 por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), emitido a favor de la mercantil Keraben, S.A., que como fabricante y distribuidor de baldosas cerámicas incorpora el sistema de anclajes de la mercantil demandante para un sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con baldosas cerámicas KERABEN, en donde se describe dicho sistema, utilizado y comercializado por la mercantil Keraben.

Que es lo que motivó que el administrador único de la sociedad mercantil demandada dirigiese escrito a Keraben,S.A., de fecha 15 de abril de 2009, advirtiéndole que el uso que estaba haciendo del DIT concedido por el referido Instituto, suponía una infracción de una patente de la que refiere ser titular, por cuanto contiene el sistema para la fijación de fachadas ventiladas patentada, requiriéndole para que de manera inmediata cesase en la utilización del referido sistema de fijación recogido en su documento DIT. Que fue contestado en carta de 14 de mayo de 2009, solicitando datos que permitiesen identificar el derecho de patente de la demandada, que no consta que fuese contestado. Lo que dio lugar en definitiva a que en fecha 16 de septiembre de 2009, Keraben a medio de carta, rechazase el presupuesto emitido por Grapamar para la ejecución de la obra "Pla de Palau", acompañado con la demanda, ante el riesgo de paralización de la obra, pese a reconocer aquélla, de los informes periciales encargados, que el sistema de anclaje de Grapamar (sistema con DIT de Keraben) no infringía la patente de PROESGA.

De todo lo antes expuesto, no puede ser estimado el defecto de legitimación activa en la actora para ejercitar la acción de nulidad de la patente de la demandada apreciado en la sentencia apelada, cuando demuestra su interés que la Ley reconoce a todo perjudicado, máxime cuando antes de presentar la demanda tiene inscrito a su nombre, por transferencia, el modelo de utilidad nº 1060891, que es la razón invocada en la sentencia apelada para negar su legitimación, lo que acredita con el documento presentado en la audiencia previa.

SEGUNDO .- Para la debida resolución del recurso apelación ha de partirse, que el artículo 4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), dentro de su título II ("Patentabilidad") establece que son patentables "las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial".

El requisito de la novedad, a tenor de lo dispuesto en el art. 6 LP, supone que sólo se pueden patentar las invenciones que no están comprendidas en el «estado de la técnica», entendiéndose por tal «todo lo que antes de la solicitud se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio», incluyendo el contenido de solicitudes de patentes o modelos industriales ya presentadas. Cuando una invención era conocida con anterioridad a la solicitud de patente, dicha invención no reúne el requisito de la novedad, salvo en los casos expresamente contemplados en el art. 7 LP. Respecto del requisito de la actividad inventiva, el art. 8 LP señala que se considera que una invención entraña dicha actividad cuando la misma «no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia». Aunque no siempre resulta sencillo diferenciar ambos requisitos, la doctrina suele indicar que mientras que el primero supone que una invención es cualitativamente diferente al estado de la técnica anterior a la solicitud, el segundo es básicamente un concepto cuantitativo en cuya virtud se examina si la invención es suficientemente creativa para merecer el reconocimiento de un derecho de exclusiva, durante un período limitado, que remunere el esfuerzo de su creador para alcanzarla (SAP A Coruña de esta Sección 4ª de 23-7-2010).

El estado de la técnica se define legalmente (art. 6 LP) como todo lo que antes de la fecha de presentación de una solicitud de patentes se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero, bien por una descripción escrita, bien por una descripción oral, por un uso o por cualquier otro medio. Del mismo modo, forma parte del estado de la técnica las solicitudes de patentes y modelos de utilidad anteriores a la fecha de presentación de una patente, aunque no hayan sido publicadas.

Comparativamente, una patente no será nueva o no implicará actividad inventiva cuando sus características, recogidas en el juego de reivindicaciones, estén descritas o contempladas en el estado de la técnica. En un segundo aspecto, la infracción de una patente ocurrirá si y sólo si infringimos todas y cada una de las características previstas en las reivindicaciones independientes de la patente comparada.

Como señala, al respecto, la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2004 [RJ 2004, 6003] en la que se recoge la doctrina jurisprudencia sobre los dos requisitos de patentabilidad citados: «la novedad que, en el Estatuto de la Propiedad Industrial, es un concepto relativo, en cuanto basta un avance de creación industrial, no alcanzado con anterioridad y que tenga suficiente trascendencia para reputarse sustancial - sentencias de esta Sala de 3 de marzo de 1986 (RJ 1986, 1097) y 11 de septiembre de 1986 (RJ 1986, 4706), entre otras-, concepto que, en cierto modo puede asimilarse al contenido en el art. 8.1 de la



Ley 11/1986, de 20 de marzo, en cuanto establece que "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"; y la de 29 de enero de 1988 (RJ 1988, 204) establece que «como proclaman las sentencias de esta Sala, entre otras, de 29 de noviembre de 1958 (RJ 1958, 3809), 25 de enero de 1959 (RJ 1959, 445), 11 octubre de 1960 (RJ 1960, 3420) y 3 de diciembre de 1966 (RJ 1966, 5618), a efectos de posibilidad de patente industrial, el legislador atiende más que al resultado o producto, al procedimiento para obtenerlos, al estimar al respecto las modificaciones de aquél con el fin de obtener lo que con amplio criterio ha de calificarse de «algunas ventajas sobre lo ya conocido» y sin que la apreciación de novedad requiera que lo sea en la integridad del objeto de la patente, sino simplemente que sea significativamente revelador de modificación de condiciones esenciales de un procedimiento anterior con las finalidades antes indicadas de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido, ponderadamente apreciado, con base en los diversos medios probatorios aportados al debate en cuestión, por el Tribunal que dictó la sentencia a que se contrae este recurso», criterios que se reiteran en la sentencia de 20 de abril de 1989 (RJ 1989, 3243), según la cual «como de manera reiterada viene declarando nuestra jurisprudencia en materia de propiedad industrial, cualquiera que sea el criterio que se mantenga sobre el fundamento del derecho de patente, manifiesto es, que, por esencia, se asienta en la realidad indudable de una actividad creadora o, cuando menos, divulgadora de lo no conocido y rebatida, como tal, de una característica positiva, pues si bien el art. 46 del Estatuto no requiere la completa novedad para hacerla patentable, es menester que la perfección del procedimiento técnico ya conocido signifique una mejora importante y no secundaria y de detalle, y las declaraciones jurisprudenciales son coincidentes en cuanto a decir que las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen carácter de hecho»; en parecidos términos se pronuncia la sentencia de 8 de julio de 1991 (RJ 1991, 5332), insistiendo la de 18 de noviembre de 1991 (RJ 1991, 8408), entre otras, en que es doctrina jurisprudencial la de que la declaración de novedad es cuestión fáctica, cuya apreciación corresponde a los órganos de instancia».

Según se reseña en el texto de la patente de invención española nº 2.264.302 (en adelante 302), titular registral la demandada PROESGA, fecha de solicitud 1-9-2003, publicada en BOPI el 16-12-2006, y fecha de concesión el 17-10-2007, se refiere a un "Dispositivo para la fijación de cerramientos a paramentos verticales exteriores" con el objeto perseguido, según memoria descriptiva, con la invención era el conseguir realizar la fijación de piezas cerámicas o similares, conformantes de los cerramientos exteriores de una pared o paramento vertical, mediante grapas sujetas a unos montantes verticales fijados previamente, sin que se observen desde el exterior. El sistema constructivo viene determinado porque los montantes verticales soportan el peso de las piezas de cerámica y permiten el acoplamiento de éstas con la interposición de las grapas, haciéndose solidarios a la pared vertical correspondiente mediante unos perfiles puntuales previamente sujetos a la pared con tacos, a los cuales se fijan con tornillos.

En el apartado antecedentes de la invención la de memoria descriptiva de la patente 302 se indica con respecto al estado anterior de la técnica que existían dispositivos para la fijación de cerramientos con piezas cerámicas o similares, basados en el sistema constructivo antes citado, pero donde las grapas utilizadas tienen unas patillas acodadas salientes que sujetan las piezas de cerámica por el exterior, en detrimento de la calidad estética del cerramiento ya que son visibles. Por este motivo ofrecen una pequeña pestaña de sujeción para tratar de minimizar el efecto visual.

La Patente 302 comprende 4 reivindicaciones, la reivindicación independiente 1 y las reivindicaciones dependientes 2 a 4.

"1. Dispositivo para la fijación de cerramientos a paramentos verticales exteriores, del tipo de los que comprenden una serie de grapas de sujeción (6) atornilladas a los montantes verticales (3) de sección en "T" previamente fijados al muro (13) mediante perfiles angulares puntuales (1), quedando la otra vertical para unión con tornillos (4) al alma de aquellos (3), **caracterizado** porque las grapas (6) cuentan con cuatro patillas verticales (11, 12) dos ascendentes (11) y otras dos descendentes (12) que se alojan en unas ranuras (7, 8) practicadas al efecto en los cantos horizontales de las piezas cerámicas o similares (5).

2. Dispositivo para la fijación de cerramientos a paramentos verticales exteriores, según reivindicación 1, **caracterizado** porque las grapas de sujeción (6) son unas chapas de acero con orificios de paso de tornillos de fijación al montante vertical (3) cuyas patillas en "L" superiores (11) e inferiores (12), se encuentran en disposición simétrica, para anclaje de las respectivas piezas de cerámica (5) o similares concurrentes en ese punto.

3. Dispositivo para la fijación de cerramientos a paramentos verticales exteriores, según reivindicación 1, **caracterizado** porque las ranuras (7, 8) de las piezas de cerámica (5), están localizados en los extremos de sus cantos horizontales, siendo de dimensiones adaptadas a la geometría de los acodamientos de las patillas (11, 12) para absorber movimientos por cambios de temperatura.



4. Dispositivo para la fijación de cerramientos a paramentos verticales exteriores, según reivindicación 1, **caracterizado** porque el travesaño de la sección en "T" de los montantes verticales (3), posee un dentado exterior (9) para optimizar la fijación de las grapas de sujeción (6)."

TERCERO .- Como refieren las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 y 27 de septiembre de 2013 "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".

Por lo que respecta al requisito de la actividad inventiva, se continua razonando:

"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 obviada.

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".

Pues bien, del análisis de las anterioridades que han sido tomadas en consideración en los distintos informes periciales practicadas al efecto, se justifica la falta de novedad y actividad inventiva, que motiva la acción de nulidad de la patente 302 objeto del pleito.

Así resulta de lo informado por los peritos propuestos por la actora, Sr. Geronimo , de profesión ingeniero técnico industrial, experto en propiedad industrial y diseño de maquinaria, y D. Pascual , ingeniero asesor en materia de patentes durante más de 25 años. Por cuanto consideramos que sus informes y aclaraciones formuladas en juicio con intervención de las partes, son más fundados y concluyentes, además de coincidentes en lo esencial, que el emitido a instancia de la parte demandada.

Como ya señalábamos en otras resoluciones como en sentencia de fecha 23 de mayo de 2008 , entre otras, la prueba pericial es de libre apreciación por los jueces (SSTS 9 de octubre de 1981 , 19 de octubre de 1982 , 13 de mayo de 1983 , 27 de febrero , 8 de mayo , 25 de octubre y 5 de noviembre de 1986 , 9 de febrero , 25 de mayo , 17 de junio , 15 y 17 de julio de 1987 , 9 de junio y 12 de noviembre de 1988 , 11 de abril , 20 de junio y 9 de diciembre de 1989 , 11 de octubre de 1994 , 11 de abril y 16 de octubre de 1998 , 18 de mayo de 1999), ahora bien sujeta a las reglas de la sana crítica, que no se encuentran codificadas, entendiéndose por tales las más elementales directrices de la lógica humana (STS de 13 de febrero de 1990 , 29 de enero , 20 de febrero y 25 de noviembre de 1991 , 16 de marzo de 1999 , 27 de febrero de 2001 o por citar alguna de las más recientes la de 5 de enero de 2007 entre otras muchas).

Es evidente que las dificultades de valoración crítica y siempre necesariamente motivada de la prueba pericial alcanza especial problemática a la hora de apreciar dictámenes contradictorios, supuestos en los que operan determinadas reglas lógicas no desdeñables, a los efectos de optar por uno de los informes en conflicto entre las cuales podemos citar las siguientes: A) La cualificación de quien lo prestó, y, por lo tanto, su especialización sobre el tema a informar; B) El método observado, así un informe puede generar la convicción del Juez sobre otro si viene apoyado en analíticas o pruebas llevadas a cabo para refrendar sus conclusiones, frente al informe basado exclusivamente en la experiencia del perito; C) Las condiciones de observación o reconocimiento del técnico informante; D) La vinculación del perito con las partes; E) La proximidad en el tiempo y el carácter detallado del dictamen; F) El criterio de la mayoría coincidente, conforme al cual el dictamen conteste de varios peritos es racional que prevalezca sobre el contradictorio de uno de ellos; G) La prevalencia del criterio estadístico de la alta probabilidad, con relación a las conclusiones periciales en conflicto, entre otros principios lógicos.

Así, existe conformidad de los peritos Sr. Geronimo y Sr. Pascual , cuando estos, en el análisis de valorar la novedad, se basan en los antecedentes del estado de la técnica puestos a su disposición, que relacionan en sus respectivos informes, para su examen con las características que se definen en las reivindicaciones 1 a 4 de la patente 302, es decir, si esas características están comprendidas en el estado de la técnica representado por los documentos de comparativas. Siendo ambos fundados, detallados e ilustrados, frente a la prueba pericial aportado por la demandada, cierto también ratificado el Sr. Andrés en juicio, que lo basa y fundamenta en comparativa y mediciones de los dibujos. Cuando es sabido que las reivindicaciones de la patente, tal como



establece el artículo 26 LP, definen el objeto para que se solicita la protección. Y la del apartado 1 del artículo 60 de la misma ley, que la extensión de dicha protección se determina por el contenido de las reivindicaciones. Conforme a dichas normas, el ámbito objetivo de la invención se determina por las reivindicaciones, para lo que se exige que se redacten de un modo claro y conciso. No obstante para la interpretación de las reivindicaciones también sirven la descripción y los dibujos, según establece la norma del propio apartado 1 del citado artículo 60 de la ley 11/1986, de modo que la labor de averiguación del sentido relevante de aquellas no se agota con el recurso al componente literal, ya que el intérprete, en el interprete, en la determinación del alcance de la protección, ha de recibir la ayuda que pueda ofrecer aquellos dos mencionados elementos extrínsecos. En particular, los dibujos no definen el objeto del derecho, pero, como sea dicho, ayudan a interpretar el contenido de las reivindicaciones (STS 12-7-2013).

A la hora de realizar el análisis, se considera para emitir su informe el perito lo que un experto en la materia, competente pero no imaginativo, habría interpretado, con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente 302, con respecto a los términos utilizados en sus reivindicaciones para definir la invención, y si cada uno de los documentos analizados divulgaba esos términos explícita o implícitamente para ese experto las características reivindicadas. Interpretando D. Pascual el término "implícitamente" divulgado como que, si bien en un documento del estado de la técnica una determinada característica no está expresamente mencionada, el contenido de ese documento hace que no quede una duda razonable acerca de la necesidad de que tal característica debe estar presente.

Y resulta que el modelo de utilidad alemán DE-29715301-U, publicado el 12 de febrero de 1998 (en adelante: documento B), después de un examen detallado, concluyen los peritos de la actora, que todas las características de la reivindicación 1 de la patente 302 están anticipadas en el documento B, se describe un dispositivo para la fijación de cerramientos a paramentos verticales exteriores, del tipo de los que comprenden una serie de grapas de sujeción atornilladas a los montantes verticales de sección en "T" previamente fijados al muro mediante perfiles angulares puntuales quedando la otra vertical para unión con tornillos al alma de los montantes, donde las grapas cuentan con cuatro patillas verticales, dos ascendientes y dos descendientes que se alojan en unas ranuras practicadas al efecto en los cantos horizontales de las piezas cerámicas o similares. El objeto de la invención es el mismo, y el problema técnico que resuelve también lo es, conseguir ocultar a la vista las patillas de la grapa, evitando que afecten a la calidad estética del cerramiento, forzosamente encajándolas en ranuras en los bordes superiores e inferiores de las placas, ya que sólo esta disposición permite la utilización de las placas sin tener que modificarlas estructuralmente, por lo que carece de novedad.

También concluyen ambos peritos, Sr. Geronimo y Sr. Pascual, del mismo modo, la característica 2 de la patente 302 estaría anticipada por el documento B, por cuanto se describe que las grapas de sujeción son unas chapas de acero con orificios de paso de tornillos de fijación al montante vertical cuyas patillas en "L" superiores e inferiores, se encuentran en disposición simétrica, para anclaje de las respectivas piezas de cerámica o similares concurrentes en ese punto. En consecuencia las características de la reivindicación 2 de la patente 302 carece de novedad frente a dicho documento B. Otro tanto de lo mismo resulta respecto de la reivindicación 3 de la patente 302. Lo que no acontece respecto a las características de la reivindicación 4 de la referida patente, que no están contempladas en el modelo de utilidad alemán (documento B).

Así que las reivindicaciones 1 a 3 de la patente 302 carecen de novedad frente al estado de la técnica representado por el modelo de utilidad alemán documento B).

Las características definidas en las reivindicaciones 1 a 4 de la patente 302 también resultaban, con anterioridad de la fecha de la solicitud de la patente 302 de una forma evidente del estado de la técnica constituido. Por la combinación de las enseñanzas del modelo alemán, documento B, con la solicitud de la patente europea EP-029070, y en relación con la reivindicación 4, a la vista de la patente estadounidense US-3561182, publicada el 9 de febrero de 1971, o alternativamente por la combinación de las enseñanzas del modelo de utilidad español ES-1026556, publicada el 1 de mayo de 1994, con la solicitud de la patente europea EP-0298070, publicada el 4 de enero de 1989 y en relación con la reivindicación 4, a la vista de la patente estadounidense US-3561182.

En consecuencia, todo ello conlleva, con revocación de la sentencia apelada, que deba prosperar la acción de nulidad de la patente 302, ejercitada con carácter principal en la demanda, debe apreciarse la falta de novedad y de actividad inventiva de la patente por cuanto la invención ya formaba del estado la técnica previo, sin que pueden admitirse patentes que recaigan sobre invenciones que no suponen verdadera novedad, pues se estaría concediendo un derecho de exclusiva a un inventor sin la contrapartida de que su creación suponga un avance en el conocimiento humano (SAP A Coruña 23-7-2010).

CUARTO .- Al estimarse el recurso de apelación no se hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta segunda instancia. En cuanto a las causadas en la primera instancia, al estimarse la demanda



se imponen las costas derivadas de la misma a la parte demandada. Todo ello de conformidad con los dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Con estimación del recurso interpuesto por la representación de la entidad mercantil Anclajes Grapamar, S.A., contra la sentencia de fecha 25 de enero de 2010 dictada por el Juzgado de lo Mercantil num. 2 de A Coruña , revocamos la sentencia apelada, que dejamos sin efecto, y dictamos otra en la que estimamos la demanda interpuesta por la entidad mercantil Anclajes Grapamar, S.A. contra la sociedad Proyectos y Estudios de Galicia, S.L. (PROESGA), declaramos la nulidad de la patente de invención española número 2.264.302 (número de solicitud P200302053), en consecuencia a su cancelación en el Registro de la Oficina de Patentes y Marcas, con expresa condena en las costas causadas de primera instancia a la mercantil demandada; y sin hacer expreso pronunciamiento de las derivadas de las originadas en la alzada.

Devuélvase el depósito constituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por razón de interés casacional siempre que concurren los presupuestos legales para su admisión, a interponer en el plazo de veinte días a partir de la notificación de esta resolución.

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

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.