

Sentencias relacionadas

AP Barcelona, sec. 15ª, S 23-07-2019, nº 1460/2019, rec. 1115/2018

RESUMEN: Propiedad industrial. Patentes. Nulidad. La AP concluye que procede la nulidad de la patente cuando la misma carece de actividad inventiva. 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. Por tal motivo, no puede existir infracción de la patente (FJ 3, 4 y 5).

Procedimiento: Recurso de apelación **Sentido del fallo:** Estimación

PTE.: Garnica Martín, Juan Francisco

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.

La parte dispositiva de la **sentencia** apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " 1.- ESTIMAMOS íntegramente la demanda de infracción de derecho de patentes interpuesta por la representación procesal de BRUNOPLAST DI ELEUTERI BRUNO contra las compañías **PLASTICOS JIJONA** y WÜRTH ESPAÑA S.A y en su virtud:

1.1.- Se declara que la actuación de las codemandadas consistente en la fabricación, comercialización, utilización, introducción en el comercio y posesión para estos fines de los dispositivos "sistema de nivelación de cerámica" identificados en la demanda infringe la reivindicación primera de la Patente ES2530622.

1.2.- Se condena a las codemandadas a estar y pasar por la anterior declaración.

1.3.- Se condena a las codemandadas a abstenerse en lo sucesivo de fabricar, ofrecer, distribuir, comercializar o utilizar los dispositivos identificados en la demanda.

1.4.- Se condene a las codemandadas a la destrucción de todos los productos que vulneran la Patente ES2530622, junto a los moldes utilizados para su fabricación.

1.5.- Se condena a las demandadas a indemnizar a la actora al pago de los daños y perjuicios causados, según cantidad que deberá ser fijada en fase de ejecución de **sentencia** , según criterio expuesto en la demanda.

1.6.- Se condena a las compañías demandadas solidariamente a pagar las costas procesales causadas a resultas de la acción de infracción.

2.- DESESTIMAMOS la demanda reconvenional de nulidad de derecho de patente interpuesta por la representación procesal de **PLASTICOS JIJONA** contra BRUNOPLAST DI ELEUTERI BRUNO , absolviendo al demandado de las pretensiones de la actora reconvenional, condenando a ésta al pago de las costas procesales causadas".

SEGUNDO.

Contra la anterior **sentencia** interpusieron sendos recursos de apelación **Plásticos** de **Jijona** Complet, S.L.U. y Wurth España, S.A. Admitidos en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la **confirmación de la sentencia recurrida** , tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la **Audiencia Provincial** , que señaló votación y fallo para el día 7 de marzo de **2019** pasado.

Ponente: magistrado JUAN F. GARNICA MARTÍN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .

Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Brunoplast di Eleuteri Bruno (en lo sucesivo, Brunoplast) interpuso demanda contra Plásticos de Jijona Complet, S.L.U. (Plásticos) y Wurth España, S.A. imputándoles que estaban infringiendo los derechos de exclusiva que le otorga la patente ES 2 530 622 (ES'622), validación en España de la patente europea EP 2 549 030, al comercializar un dispositivo para nivelar cerámica que entra dentro del ámbito de protección de la patente.

2. Wurth contestó a la demanda argumentando que comercializa un producto que fabrica Plásticos de Jijona y que ignora si el mismo infringe los derechos que esgrime la actora, quien no le ha dejado margen de reacción entre el momento del requerimiento y la presentación de la demanda (5 días). Por ello expuso que no le puede ser imputada infracción alguna.

3. Plásticos se opuso a la demanda y formuló reconvencción en ejercicio de acción de nulidad del título inscrito por la actora. Manifestó que el dispositivo que fabrica se encuentra registrado como modelo de utilidad en la OEPM con el núm. 201530383, con el título "pieza enroscada", presentado el 2 de abril de 2015 y que cita como estado de la técnica más cercano la patente ES'622. La reconvencción imputa nulidad a la patente registrada sosteniendo que la misma carece de actividad inventiva porque otros dispositivos anteriores incorporaban las soluciones que la patente presenta como novedosas. También cuestionó la existencia de infracción.

4. Brunoplast se opuso a la reconvencción afirmando la actividad inventiva de la patente que tiene registrada.

5. La resolución recurrida desestimó la reconvencción, considerando que no había resultado probada la falta de actividad inventiva de la patente, y estimó la demanda apreciando que el dispositivo comercializado por las demandadas invadía el ámbito de protección de la patente.

6. El recurso de Würth se limita a cuestionar que le pueda ser imputada responsabilidad alguna en la infracción.

7. El recurso de Plásticos insiste en la nulidad del título y argumenta que el mismo carece de actividad inventiva. Más adelante desarrollaremos el fundamento que esgrime el recurso.

SEGUNDO .

Principales hechos que sirven de contexto.

8. La resolución recurrida contiene el siguiente relato de hechos probados:

"1.1.- La entidad BRUNOPLAST DI ELEUTERI BRUNO es titular de la patente europea EP 2549030, validada en España como ES 2530622; con fecha de prioridad de 19 de julio de 2011, concedida por la Oficina Europea de Patentes y publicada el 12 de noviembre de 2014 (en el BOPI, el 4 de marzo de 2015).

1.2.- La patente ES'622 comprende ocho reivindicaciones, siendo la primera y de ellas independiente; y las restantes dependientes de la anterior.

1.3.- La Reivindicación Primera protege la siguiente invención:

Un dispositivo para la correcta colocación de baldosas que comprende las siguientes partes provistas con estructura monolítica obtenido a partir del moldeo de material **plástico** :

- una base (1) adaptada para soportar las secciones de dos o más baldosas (P) que descansan sobre ésta;
- una cuchilla vertical (10) que sobresale centralmente desde la base (1), que está adaptada para ser alojado en una unión (F) existente entre dos o más baldosas adyacentes (P);
- un vástago roscado (11) soportado por dicha cuchilla vertical (10) en posición superior;
- un perno (2) que consiste en una cubierta cilíndrica (20) provista, a partir de su pared de cierre superior (20a), con un conducto cilíndrico central (24) con paredes internas roscadas, adaptado exactamente para recibir, por medio de un acoplamiento helicoidal, dicho vástago roscado (11) dispuesto en una posición superior sobre dicha base (1),

caracterizado porque dicha cuchilla vertical (10) está conectada en la parte inferior con dicha base (1) por medio de un extremo inferior (10b) con sección adelgazada adecuada para actuar como línea de rasgado.

1.4.- La Reivindicación Segunda protege la siguiente invención:

El dispositivo de la reivindicación 1, caracterizado porque dicha cubierta cilíndrica (20) del perno (2) está provista externamente con tabiques radiales (21).

1.5.- La Reivindicación Tercera protege la siguiente invención:

El dispositivo de la primera o las dos reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho conducto cilíndrico (24) provisto internamente en el perno (2) tiene una abertura cónica (25) en la parte inferior.

1.6.- La Reivindicación Cuarta protege la siguiente invención:

El dispositivo de una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque dicho conducto cilíndrico central (24) del perno (2) se produce con el material de moldeo utilizado para el perno (2).

1.7.- La Reivindicación Quinta protege la siguiente invención:

El dispositivo de una o más de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque dicho conducto cilíndrico central (24) del a perilla (2) se obtiene en un casquillo metálico (26) integrado en el material de moldeo del perno (2).

1.8.- La Reivindicación Sexta protege la siguiente invención:

El dispositivo de una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la base (1) está provista de un par cruzado de nervaduras idénticas (100), desde una de las cuales dicha cuchilla (10) sobresale, estando colocada en posición central paralela a la nervadura (100).

1.9.- La Reivindicación Séptima protege la siguiente invención:

El dispositivo de una o más de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque dicha base (1) está provista de un par de nervaduras diferentes (101 y 102) con perfil en forma de T; dicha cuchilla (10) está colocada en posición central paralela a la nervadura (101) que representa el ala principal de dicho perfil en forma de T.

1.10.- La Reivindicación Octava protege la siguiente invención:

El dispositivo de una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicha cubierta cilíndrica (20) está provista de una brida (22) a la altura de su abertura inferior.

1.11.- La demandada **PLASTICOS JIJONA** fabrica en España un dispositivo distinguido en el mercado como "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2PUNTOSX1MM", "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2PUNTOSX1,5MM", "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2PUNTOSX3MM", "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2PUNTOSX5MM" y "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA TUERCA NIVELADORA.

1.12.- La demandada WÜRTH comercializa y distribuye en España el dispositivo denominado "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2PUNTOSX1MM", "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2PUNTOSX1,5MM", "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2PUNTOSX3MM", "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA 2PUNTOSX5MM" y "SISTEMA PARA NIVELAR CERÁMICA TUERCA NIVELADORA".

TERCERO.

Sobre el ámbito de protección de ES'622.

9. Como decíamos en nuestra **Sentencia de 22 de diciembre de 2017** (ECLI:ES:APB:2017:12391):

"11. **La interpretación del contenido o ámbito material de la patente, (...) constituye un presupuesto previo necesario para evaluar correctamente la novedad y actividad inventiva de las patentes, así como de la existencia de infracción**, tal y como de forma reiterada hemos venido entendiendo (así nuestra **Sentencia** de 2 de mayo de 2005 -ROJ: SAP B 4386/2005 - o más recientemente la de 30 de enero de 2013 -ROJ: SAP B 2722/2013 -, entre otras muchas).

"12. Como decíamos en la **Sentencia** de 2 de mayo de 2005 : "Para fijar la extensión de la protección de la patente, el sistema español ha incorporado en el art. 60.1 de la LP sustancialmente, el art. 69.1 del ya citado CPE, a tenor del cual "**El alcance de la protección que otorga la patente europea** o la solicitud de patente europea, **estará determinado por el tenor de las reivindicaciones**. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas", siendo objeto esta norma de un Protocolo Interpretativo que forma parte del Convenio (BOE de 24-9-1988) con el fin de proporcionar un poco más de precisión a la hora de interpretar el alcance de protección que debe reconocerse a las reivindicaciones, indicando los dos extremos o polos que deben ser evitados: tanto una interpretación que se limite al significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones, como otra basada en un criterio subjetivo o voluntarista, que prime lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger".

"13. Partiendo de ese contexto, **el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones** (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el tenor de las mismas (art. 69.1 CPE), **porque estas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección**. El Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE, antes mencionado, intenta proporcionar un poco más de precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descarta tanto una interpretación estrictamente literal como una interpretación voluntarista o subjetiva, optando por un término medio entre esos extremos. Así, establece que " no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los

dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre estos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros " (así lo decíamos en nuestra **Sentencia** de 30 de enero de 2013 -ROJ: SAP B 2722/2013 -).

"14. También el Tribunal Supremo, en su **Sentencia** núm. 309/2011, de 10 de mayo de 2011 (ROJ: STS 4270/2011 (EDJ 2011/118680)) (caso olanzapina) ha venido a confirmar esa interpretación sobre el alcance del contenido de la patente".

10. En nuestro caso, lo que protege ES'622 es un dispositivo para la correcta colocación de baldosas que comprende las siguientes partes provistas con estructura monolítica obtenido a partir del moldeado de material **plástico** :

- una base (1) adaptada para soportar las secciones de dos o más baldosas (P) que descansan sobre ésta;

- una cuchilla vertical (10) que sobresale centralmente desde la base (1), que está adaptada para ser alojado en una unión (F) existente entre dos o más baldosas adyacentes (P);

- un vástago roscado (11) soportado por dicha cuchilla vertical (10) en posición superior;

- un perno (2) que consiste en una cubierta cilíndrica (20) provista, a partir de su pared de cierre superior (20a), con un conducto cilíndrico central (24) con paredes internas roscadas, adaptado exactamente para recibir, por medio de un acoplamiento helicoidal, dicho vástago roscado (11) dispuesto en una posición superior sobre dicha base (1),

caracterizado porque dicha cuchilla vertical (10) está conectada en la parte inferior con dicha base (1) por medio de un extremo inferior (10b) con sección adelgazada adecuada para actuar como línea de rasgado.

11. Si consideramos que es la parte caracterizante la que realmente determina el objeto de protección, ya que todo lo incluido en la parte precharacterizante o preámbulo debe considerarse incluido en el estado de la técnica en el momento del registro, hemos de concluir que lo que se protege es un dispositivo para la colocación de baldosas, como otros tantos que ya eran conocidos y estaban en el mercado, con una composición también conocida (base + cuchilla + vástago roscado + perno) y caracterizado por " estar la cuchilla conectada con la base por medio de un extremo inferior con sección adelgazada adecuada para actuar como línea de rasgado ".

12. A partir de esa descripción tan sencilla que hace R1, no resulta fácil comprender qué es lo que está protegiendo realmente la invención. Resulta más fácil, en cambio, determinar qué no estaba protegiendo, lo que también es una forma de determinar el ámbito de protección:

a) Está claro que no estaba protegiendo un simple dispositivo para la correcta colocación de baldosas, porque no se discute que ya existían otros en el mercado y la propia patente los refiere.

b) Está claro asimismo que tampoco protege un dispositivo de colocación de baldosas que comprenda una placa con aletas de separación (elemento correspondiente a la cuchilla), un perno roscado con un punto de ruptura y un perno adecuado para ser atornillado a un pasador de rodadura, porque, según la descripción de la propia patente, ya estaba anticipado por otra patente (WO2009/022359, citada como D1 en este proceso como estado de la técnica).

c) Parece que tampoco esté pretendiendo proteger un sistema a través del que se produciría el desprendimiento de la cuchilla de la base (un sistema de ruptura fácil con extracción total de la cuchilla), porque los antecedentes de la propia invención lo excluyen. Lo que la actora pretendía

originariamente proteger era precisamente eso, resolviendo el problema técnico derivado de la retirada de la cuchilla sobrante, lo que le fue denegado por la EPO porque la solicitud carecía de novedad y actividad inventiva.

13. Hecha la delimitación en sentido negativo, hemos de añadir que la lectura de los antecedentes que hace la propia invención del problema técnico que la misma pretende resolver no ayuda precisamente al propósito que pretendemos. Si bien es cierto que la descripción cita D1 como estado de la técnica más próximo, muy probablemente porque así lo determinó la resolución de la EPO que antes hemos citado, en realidad lo que describe es una invención que pretende superar los problemas técnicos que tiene otra anterioridad distinta a D1, precisamente la patente italiana IT0001334260, que era la que esa descripción presentaba originariamente como estado de la técnica más cercano. Así, explicita que los problemas que pretende resolver consisten en la complejidad del invento anterior, debido a la necesaria cooperación entre la placa y el arco oscilante, que se traducían en mayores costes y dificultades durante la preparación del molde (pág. 3, líneas 27-31). Esos problemas consistían en la dificultad de garantizar la perfecta coplaneidad (pág. 2, líneas 47-53), que el dispositivo anterior pretendía resolver por medio de una cuña y en la invención se propone sustituirla por un tornillo roscado.

En definitiva, observamos que existe un importante divorcio entre lo que la invención protege de forma efectiva (lo descrito en la parte caracterizante de las reivindicaciones) y lo que describe como objeto de invención y, por tanto de protección.

14. En la descripción se afirma (pág. 3, líneas 61-62) que el objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo para la correcta colocación de baldosas que está exento de los inconvenientes de la técnica anterior mencionados anteriormente. Esos inconvenientes mencionados anteriormente son solo los de la patente italiana, que son los únicos detallados. Así resulta del párrafo siguiente donde se hace referencia explícita solo a la patente italiana (línea 66).

15. Por tanto, lo que deducimos que justifica la descripción que se hace en los antecedentes es que lo que se pretendía proteger como invención era el sistema roscado que permitiera el apriete sobre las baldosas de forma más práctica y sencilla que el sistema de cuña de la invención italiana anterior, y el sistema de ruptura o desprendimiento de la cuchilla de la base.

16. De esos dos propósitos iniciales, es obvio que no protege el sistema de tornillo roscado, que no está en la parte caracterizante sino que ha pasado al preámbulo. Y es asimismo dudoso que proteja el sistema de ruptura, porque los antecedentes de la invención lo excluyen.

17. Quizá lo que pretenda proteger, y esa puede ser la razón que justificara que la EPO aceptara el registro, es un concreto sistema de ruptura que se produce en el extremo inferior de la cuchilla, en su unión con la base. Y decimos "quizá" porque tampoco resulta evidente esa idea a partir de la lectura que hace la patente en su descripción y de los antecedentes de su tramitación.

18. Por tanto, y como conclusión, **no sabemos bien qué es lo que realmente está protegiendo la invención invocada en la demanda. A lo sumo podemos hacernos una idea imprecisa acerca de qué es lo que protege, pero no una idea concreta y acabada.**

CUARTO.

Examen de la validez de la patente.

a) Planteamiento de la nulidad en la reconvencción.

19. **Plásticos** solicitó en la reconvención la nulidad de R1 (y de las 7 dependientes restantes) argumentando que carecen de actividad inventiva porque un experto en la materia, partiendo de D1 (WO 2009/022359), resolvería el problema técnico consistente en la colocación de baldosas con una separación mínima combinando las enseñanzas de esa anterioridad con D3 (EP 2 241 702, titularidad de Germans Boada), que incluye la característica técnica relativa a que "el extremo inferior consistente en una línea debilitada para su rotura". También sostiene, con fundamento en la pericial del Sr. Casiano, que el experto puede sustituir el punto de rotura de D1 por la porción plana de D4 (US 7 954 300) o por D3 o por D7 (US 2 010 287 868). Asimismo se sugieren posibles combinaciones con los documentos D2, D5 o D6.

b) La resolución sobre la nulidad.

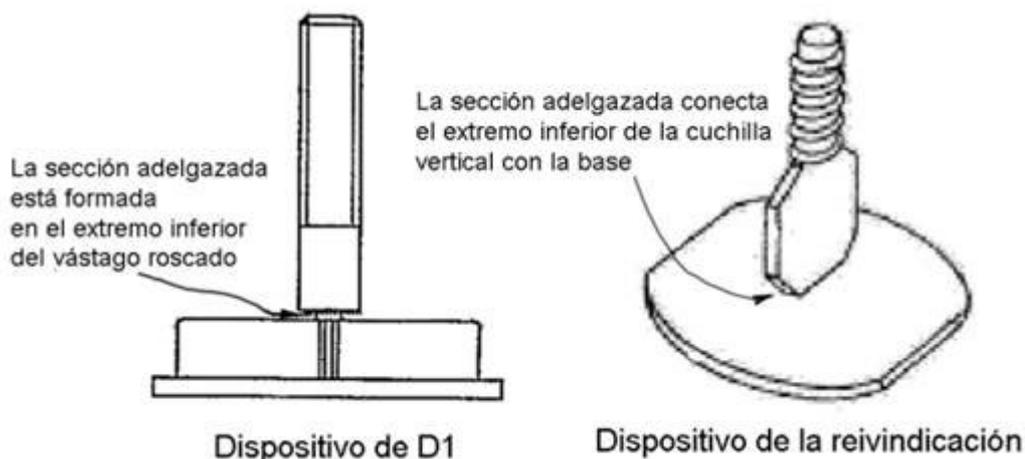
20. La resolución recurrida analiza la alegación de falta de actividad inventiva y afirma que D1 (WO 2009/022359) constituye, según la propia patente describe, el estado de la técnica más próximo y comparte con la patente invocada por la demanda la mayor parte de características técnicas (base para soportar baldosas, vástago roscado que emerge de la base y perno que rosca en el perno para el apriete contra las baldosas). Solo aprecia la concurrencia de dos diferencias entre D1 y ES'622:

a) D1 no describe un vástago roscado soportado por una cuchilla vertical en posición superior;

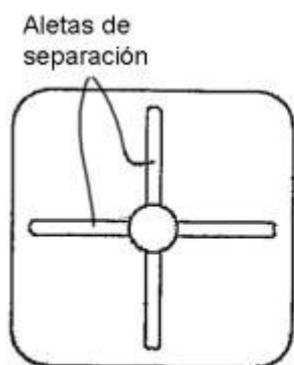
b) D1 no describe una cuchilla que tiene un punto de ruptura en el extremo inferior.

21. Considera que el problema técnico a resolver debe ser reformulado como la necesidad de colocar baldosas de manera que la distancia entre ellas sea la mínima posible.

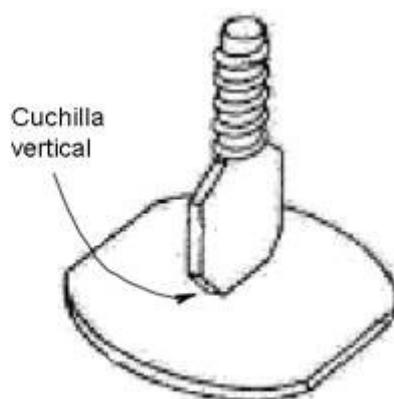
22. Compara la sección adelgazada de D1 y R1 y aprecia que mientras en R1 está en la parte inferior de la cuchilla, en D1 está en la parte superior, junto al vástago.



23. También expresa como diferencia que en D1 las aletas de separación no tienen ninguna sección adelgazada para actuar como línea de rasgado, como ocurre en R1.



Dispositivo de D1



Dispositivo de la reivindicación

24. También afirma que en D1, la función de separación de las baldosas se realiza mediante unas aletas de separación que son solidarias de la base (están integradas en la misma). En el dispositivo de la reivindicación, en cambio, la función de separación de las baldosas se realiza mediante una cuchilla vertical.

Por lo tanto, en D1 el punto de ruptura se encuentra formado en el perno roscado y no en la cuchilla. Como consecuencia de ello, una vez se han colocado las baldosas, el operario rompe el perno roscado y retira una parte del mismo, quedando la otra parte entre las baldosas. En cambio, en el dispositivo reivindicado, una vez se han colocado las baldosas, el operario rompe la cuchilla y realiza la extracción del vástago roscado de manera conjunta y simultáneamente con la retirada de la cuchilla.

25. La resolución recurrida no acepta que esa diferente solución al establecer la línea de ruptura fuera una solución obvia para el experto en la materia aun desconociendo el contenido del resto de patentes porque no se advierte justificación adicional, lo que le lleva a considerar que tal conclusión carece de justificación técnica.

26. También descarta que la combinación de D1 y D2 permitiera excluir la actividad inventiva porque la descripción de D2 no contiene ningún aspecto que el experto pudiera aplicar al dispositivo D1 para llegar de manera evidente a la reivindicación.

27. Y las mismas conclusiones alcanza en relación con D3 afirmando el juzgado mercantil que si el experto se hubiera visto impulsado a combinar las enseñanzas de D1 y D3, sustituiría todo el vástago de D1 por toda la columna plana de D3, porque las enseñanzas de D3 no muestran al experto disponer un vástago roscado que vaya soportado por una cuchilla vertical en posición superior. Y afirma que no hay nada en D3 que sugiera al experto la posibilidad de partir la columna plana, usar solo la parte inferior de la misma en el dispositivo D1 y sustituir la parte superior por el vástago roscado de D1 sobre la misma. Por tanto, afirma, el dispositivo que resultaría de la combinación de D1 y D3 tendría dos zonas de ruptura, como resulta de cada una de esas anterioridades.

28. La resolución recurrida también analizó la combinación con el resto de anterioridades, a pesar de afirmar que la parte limitó, durante la audiencia previa, su argumentación a la combinación de D1 con D2 y D3. Y descarta asimismo que resulte acreditada la falta de actividad inventiva a partir del examen combinado de las mismas.

c) El recurso.

29. El recurso de **Plásticos** discrepa de las apreciaciones que hace la resolución recurrida respecto del examen de la actividad inventiva y expone que ha desenfocado el análisis porque no se ha limitado a tomar en consideración la parte caracterizante de la patente sino que también ha tenido en cuenta el preámbulo, con lo que se ha apartado de la doctrina de esta **Audiencia Provincial** acerca de cómo se

ha de interpretar el protocolo. Y afirma que para ello ha seguido los dictados de la pericial de la parte actora, que ha buscado deliberadamente diluir el elemento caracterizante de la patente (dicha cuchilla vertical (10) está conectada en la parte inferior de dicha base (1) por medio de un extremos inferior (10b) con sección adelgazada adecuada para actuar como línea de rasgado), con el claro objetivo de dotar de singularidad a una característica que ya estaba en el estado de la técnica (la disposición de una cuchilla vertical que tiene formado, en una parte de la misma, un vástago roscado).

30. El recurso de **Plásticos** afirma que, si el problema técnico a resolver venía determinado por la distancia entre las baldosas (en lo que ambas partes están de acuerdo), para ello no aporta nada el perno sobre la cuchilla, que por lo demás es un simple método de atornillamiento muy conocido en el mercado. Se trata de un tornillo en vertical.

La única diferencia que admite el recurso que existe entre R1 y D1 se encuentra en que en D1 el elemento que sobresale verticalmente desde la base y sirve de tope para las baldosas adyacentes tiene la misma anchura a lo largo de toda su longitud mientras que en ES'622 este mismo elemento tiene dos partes unidas entre sí, de anchuras diferentes (la primera parte, sería la cuchilla o lámina, de una anchura reducida, y la segunda parte, el vástago roscado situado en la parte superior, con una anchura mayor).

La diferencia b/ (la posición donde se encuentra la posición de desgarre) no contribuye técnicamente a la resolución del problema técnico objetivo planteado y no debe ser tomada en consideración. La distancia mínima entre baldosas solo depende del espesor de la cuchilla.

El problema técnico que resuelven las diferencias indicadas entre R1 y D1 consiste en cómo colocar baldosas de manera que la distancia entre ellas sea mínima (menor de 2 mm). Y no es preciso ser un experto en la materia para poder comprender que el problema de la anchura entre las baldosas se estrechaba reduciendo asimismo el espesor del elemento interpuesto entre ellas (el perno roscado en D1 y la cuchilla en R1). Por eso, afirman tanto el perito Sr. Eleuterio como la OEPM, que el problema técnico se haya resuelto en el estado de la técnica a partir de D1 y el conocimiento habitual.

31. El recurso también afirma que el término "cuchilla" que se describe en la patente no debe malinterpretarse, ya que no coincide con el sentido más usual de ese término en idioma castellano, esto es, "instrumento de hierro acerado que se utiliza en diversas partes para cortar". En cambio, el término " blade " usado en el texto original de la patente, en inglés, puede ser traducido como "parte plana de una cuchillo o herramienta o arma similar, con un borde muy delgado usado para cortar". La función técnica de ese elemento es la de servir de tope entre dos baldosas adyacentes, razón por la que no tiene ninguna función de corte. Por tanto, la interpretación correcta del término "cuchilla" es como una lámina delgada que sobresale verticalmente desde la base, sirve de tope para dos baldosas adyacentes dispuestas horizontalmente y termina en un vástago roscado, de mayor espesor.

32. Por tanto, afirma el recurso, la única diferencia técnica, con respecto a la característica a), entre D1 y R1 es que en D1 el elemento que sobresale verticalmente desde la base y sirve de tope para las baldosas adyacentes tiene la misma anchura a lo largo de toda su longitud, mientras que en ES'622 ese mismo elemento tiene dos partes unidas entre sí de anchura diferentes (la cuchilla o lámina -10- de una anchura reducida y el vástago roscado -11-, situado en la parte superior, con una anchura mayor).

33. El punto de ruptura al que la **sentencia** hace referencia es lo que la patente denomina como sección de desgarre, cuya función técnica consiste en permitir que la cuchilla se desgarre de la base al tirar de ella con fuerza suficiente. Por tanto, tampoco tiene incidencia alguna para la resolución del problema técnico (la distancia entre las baldosas), que solo dependerá del espesor de la cuchilla. Por tanto, la diferencia b/ no contribuye al problema técnico objetivo, razón por la que no debe tenerse en cuenta para evaluar la actividad inventiva.

34. Para la recurrente, para analizar correctamente la actividad inventiva, habría que partir de la formulación del problema objetivo que pretendía resolver la invención, esto es, "cómo conseguir un dispositivo que permita espaciar y colocar baldosas de manera efectiva cuando la llaga de separación de las baldosas a unir es muy estrecha". Tanto R1 como D1 resuelven ese mismo problema. Y estima que el experto en la materia hubiera llegado en la fecha de la presentación de ES'622 a la solución propuesta de forma obvia porque los sistemas de nivelación de baldosas persiguen fundamentalmente dos finalidades: (i) dar la misma separación entre las baldosas, lo que se consigue con las aletas, cuchillas o partes planas; y (ii) dar el mismo nivel a todas las baldosas, lo que se consigue con una tuerca, brida o perno. Y, según la descripción que hace la reivindicación 1 de D1, los dispositivos de colocación de baldosas más sencillos comprenden (i) una base provista de aletas de separación, (ii) un perno roscado provisto en el centro de dicha base y dotado de un punto de ruptura y (iii) un elemento provisto de un agujero roscado que se atornilla en el perno roscado para apretar las baldosas. Por ello, para el experto en la materia, resultaba evidente que para resolver el problema técnico objetivo antes descrito únicamente era necesario reducir la anchura del perno roscado en la región de contacto con las baldosas. Por ello, afirma, basta la combinación de D1 con el conocimiento habitual de un experto en la materia para resolver el problema técnico objetivo de la manera prevista en R1.

35. El recurso también argumenta que D3, D4 y D5 resuelven ese mismo problema técnico.

d) Posición de la parte recurrida.

36. Brunoplast se opuso al recurso argumentando que son inadmisibles las consideraciones que hace la parte relacionando D1 con D4, D5, D6 y D7 por haber sido expresamente excluidos del debate durante la audiencia previa, de forma que el examen de la actividad inventiva debe quedar limitado a la combinación del estado de la técnica más próximo (D1) con los documentos D2 y D3. También considera que deben quedar fuera del debate las consideraciones que el recurso efectúa en el sentido de examinar la actividad inventiva con base en D1 por sí solo y en combinación del conocimiento habitual del experto en la materia, por tratarse de argumentos introducidos ex novo.

37. En cuanto al examen de fondo de la actividad inventiva, imputa a **Plásticos** que se haya limitado a tomar en cuenta una característica de R1 (la sección adelgazada adecuada para actuar como línea de rasgado) prescindiendo del resto de características contenidas en la parte precaracterizadora de la reivindicación.

QUINTO.

Examen de la actividad inventiva.

38. El juzgado mercantil resume muy bien la forma en la que debe procederse al **examen de la actividad inventiva cuando afirma que 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**.

39. El art. 8 de la Ley de Patentes [EDL 2015/128539](#) señala que "se considera que **u na invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia "**.

40. Un método útil, aunque no sea el único válido, **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)**. El citado método, conocido con el nombre de " problem and solution approach " (método problema-solución), pretende fundamentalmente evitar una valoración de la actividad inventiva ex post facto , con lo que se trata de

objetivizar el análisis de la obviedad en la fecha en la que se reivindica la prioridad del invento patentado, es decir, antes de que la descripción del invento fuera hecha pública, tal y como exige el art. 8.1 LP y el art. 56 CPE.

41. Ambas partes aceptan que se trata de un método adecuado para analizar la actividad inventiva de la patente cuestionada, discrepando únicamente en la forma en la que la resolución recurrida lo ha aplicado, que a la apelante le parece incorrecta.

42. **La aplicación del método supone seguir tres pasos:**

a) La **determinación del estado de la técnica más próximo;**

b) La **definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento;**

y c) partiendo de esos dos elementos, **valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia,** lo que supone, por una parte, que el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de solucionar, y, por otra, qué solución propuesta le hubiera parecido obvia.

43. También resulta frecuente que se describa la aplicación de ese método a través de las siguientes cinco preguntas:

1) ¿Cuál es el estado de la técnica más cercano?

2) ¿Cuál es la diferencia, respecto a los elementos técnicos reivindicados, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano?

3) ¿Cuál es el efecto técnico causado por esta diferencia?

4) ¿Cuál es, por tanto, el problema técnico objetivo que subyace a la invención reivindicada?

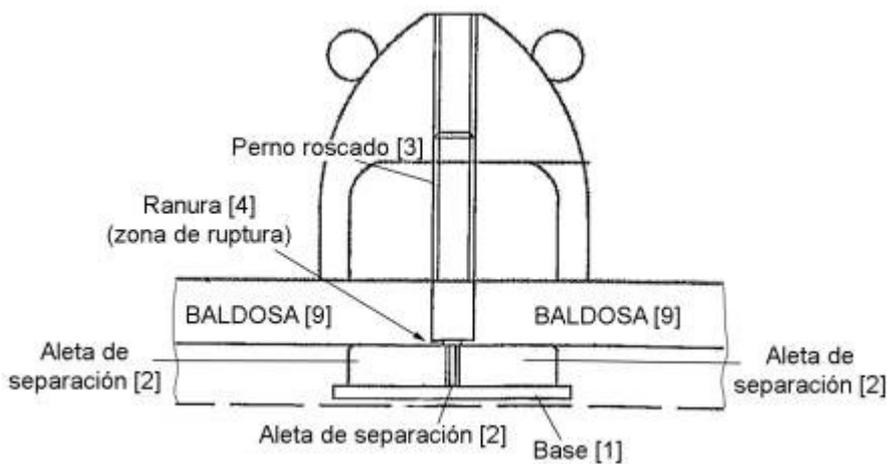
5) A partir del conocimiento completo del estado de la técnica ¿Hubiera sido obvio para el experto en la materia reconocer el problema y solucionarlo de la manera indicada?

a) Estado de la técnica

44. No es controvertido que el estado de la técnica más próximo está determinado por D1 (WO2009/022359), que también describe un dispositivo para la colocación de baldosas y que, como afirma la resolución recurrida, comparte con ésta el mayor número de características técnicas (base para soportar baldosas, vástago roscado que emerge de la base, y perno que rosca en el perno para el apriete contra las baldosas).

D1 describe un dispositivo para nivelar baldosas y mantener la distancia entre ellas, que comprende una placa (1) con unas aletas de separación centrales (2) en cruz que se colocan en la separación entre baldosas adyacentes. Se dispone un perno roscado (3) que tiene en la base una ranura (4) que representa un punto de ruptura y también un elemento roscado (5) que rosca en el pivote roscado (3). La parte inferior del perno roscado (3) queda dispuesta entre las uniones entre baldosas adyacentes.

El dibujo que a continuación se inserta complementa esa descripción:



b) **Diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano.**

45. Para la resolución recurrida, las diferencias técnicas apreciadas entre el documento D1 y la reivindicación primera de ES'622 son: (a) D1 no describe un vástago roscado soportado por una cuchilla vertical en posición superior; y (b) D1 no describe una cuchilla que tiene un punto de ruptura en el extremo inferior.

46. La recurrente discrepa de ese análisis y alega que en su opinión la única diferencia fundamental radica en la unión entre la base y el vástago roscado que, mientras en ES'622 es una cuchilla con un extremo inferior con sección adelgazada que actúa como línea de rasgado, en D1 es una unión que se basa en un estrechamiento que funciona como punto de ruptura.

47. Nuestra opinión en este punto coincide en sustancia con la que expresa el recurso, que es también la opinión del informe de la OEPM. Las diferencias que pone de manifiesto la resolución recurrida ponen en valor más los elementos terminológicos que los conceptuales. **Lo que describen D1 y ES'622 es sustancialmente lo mismo aunque con palabras distintas y con otra diferencia que tampoco creemos que sea sustancial pero que contribuye a las dificultades terminológicas:** D1 describe un dispositivo pensado para ser colocado en la intersección entre cuatro baldosas y ES'622 un dispositivo pensado para ser colocado entre dos baldosas. Ahora bien, de ello **no resulta nada sustancial porque lo que ES'622 denomina "cuchillas" no es distinto a lo que D1 llama "aleta de separación"**. Creemos que no hace falta mayor esfuerzo lingüístico para comprenderlo, a pesar del esfuerzo que sobre el particular han hecho las partes. Y lo que D1 denomina "perno roscado" es sustancialmente lo mismo que lo que ES'622 denomina "vástago roscado".

48. En cuanto a la primera diferencia que ve la resolución recurrida, el perno o vástago roscado, en realidad no es tal, porque también D1 describe un perno (o vástago) roscado. Y **que el perno esté soportado por una cuchilla vertical tampoco creemos que se trate de una diferencia** (más allá de la diferente terminología usada en cada uno de esos títulos) sustancial. En D1 el vástago roscado estaría soportado por las 4 aletas.

Por tanto, hay que precisar que la única diferencia consiste en que en D1 el vástago o perno conecta con las aletas de separación (que van a quedar situadas entre las baldosas colocadas) y en ES'622 el vástago o perno roscado conecta con la cuchilla de separación de las baldosas.

49. **La segunda diferencia es la relativa al punto de ruptura.** Para la resolución recurrida, esa diferencia consiste en que "D1 no describe una cuchilla que tiene un punto de ruptura en el extremo inferior". Así formulada la diferencia puede parecer trascendente. Ahora bien, hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Primera, la que antes hemos efectuado en relación con la terminología: **lo que en ES'622 es una "cuchilla" es equivalente a lo que en D1 son las aletas de separación.**

b) Segunda, que **es dudoso que realmente exista diferencia en cuanto a la colocación del punto de ruptura.** Algunos de los dibujos (y la propia descripción) sugieren que el punto de ruptura se encuentra en la parte superior de las aletas en D1, mientras, no cabe duda que en ES'622 está en la parte inferior de las cuchillas, junto a la base. Otros dibujos de D1, como acabamos de ver en el último reproducido, sitúa la zona de ruptura en D1 en la base de la baldosa, no en su parte superior. En cualquier caso, podemos aceptar que esa diferencia se pueda producir. Más adelante analizaremos si la misma es relevante.

c) Efecto técnico derivado de esas diferencias

50. De esas dos diferencias a las que nos hemos referido, el efecto técnico de la primera creemos que consiste en que el dispositivo ES'622 puede ser colocado en cualquier lugar entre dos baldosas, mientras D1 solo está pensado para ser colocado en la intersección entre 4 baldosas; y el efecto técnico de la segunda consistiría en que se facilita la retirada de los restos del dispositivo una vez concluido el proceso de colocación de las baldosas.

d) El problema técnico que se pretende solucionar

51. La resolución recurrida afirma que el problema técnico objetivo a resolver consiste en cómo colocar baldosas de manera que la distancia entre ellas sea la mínima posible. Ambas partes están de acuerdo que ese es el problema técnico objetivo que la patente pretende resolver.

Aunque en la descripción de la patente, según lo que hemos visto antes, no resulta explicitado ese problema técnico objetivo como el que pretende resolver la invención, hemos de partir de esa idea, siquiera sea porque las partes no la discuten. También expresan esa idea las distintas periciales practicadas, entre ellas la de la OEPM aportada por la demandante reconvenional como doc. 15 de la reconvenición, así como el informe pericial del Sr. Eleuterio (doc. 20 reconvenición).

e) **Examen acerca de si es evidente la solución propuesta por la patente.**

52. Lo que debemos examinar ahora es si para el experto en la materia la solución que propone ES'622 era evidente a partir de lo que enseña el estado de la técnica. Ello, como hemos anticipado, supone dos pasos:

a) que el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de solucionar con el nuevo invento.

b) que la solución le hubiera parecido obvia.

53. En nuestra opinión, y a la vista de las diferencias entre la patente que examinamos y el estado de la técnica anterior, **creemos que el experto en la materia se habría planteado el problema que la patente trata de solucionar y lo habría resuelto de la forma que hace la patente.**

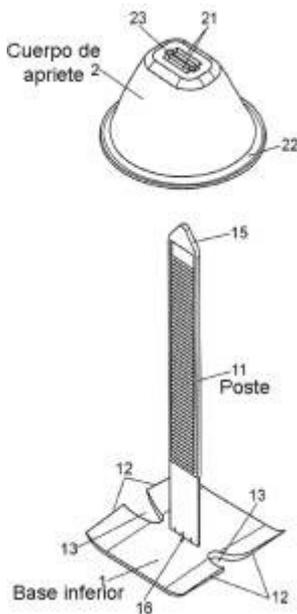
54. Por otra parte, **a la hora de valorar la actividad inventiva no se han de tomar en consideración aquellas diferencias que no contribuyen al efecto técnico o resultado de la invención.** Por ello, tal y como afirma el recurso, si el problema técnico a resolver consiste en poder colocar baldosas con la menor distancia entre ellas, el lugar en el que esté situada la sección de desgarre o punto de ruptura (en D1) es irrelevante desde la perspectiva del problema técnico a resolver.

Y los antecedentes de la tramitación de la invención acreditan que **la EPO consideró que la patente no podía proteger un sistema en el que el desprendimiento de la cuchilla de la base se**

produjera en la base porque esa idea carecía de novedad y de actividad inventiva, al estar anticipada por D1.

55. En cuanto a la existencia de un perno sobre la cuchilla en ES'622, que es la otra diferencia respecto de D1, donde el perno está situado sobre las aletas de separación, podemos aceptar que se trate de una diferencia con alguna repercusión en el problema técnico objetivo a resolver. La cuestión está en si el experto en la materia habría encontrado enseñanzas en el estado de la técnica que le permitieran resolver ese problema sin emplear actividad inventiva.

56. Si pueden existir dudas acerca de si D1 es por sí misma suficiente para negar la existencia de actividad inventiva, tales dudas se disipan si se considera conjuntamente D1 y D3.



57. Al contrario de lo que le ha parecido a la resolución recurrida, **nosotros creemos que el experto habría encontrado en D3** (EP 2 241 702, patente de Germans Boada, S.A.) **enseñanzas suficientes como para poder concluir que la invención reivindicada por D1 podía también construirse a través de un dispositivo en el que, en lugar de las cuatro aletas, solo existiera una, de forma que permitiera la colocación entre dos baldosas contiguas.** D3 incluso incorpora un sistema de ruptura en la base, de manera que la diferencia esencial entre D3 y ES'622 consiste en la forma en la que se produce la rosca del perno, lo que está anticipado en D1.

58. **Esa misma conclusión de falta de actividad inventiva resulta del informe pericial del Sr. Eleuterio**, el perito de la parte demandada, que cita como anterioridades la patente W09214012 que divulga un dispositivo para colocar baldosas que pretende conseguir juntas de expansión prácticamente invisibles a través de una cuchilla de menos de un milímetro de espesor y que también resuelve el problema de la separación entre la base y la cuchilla por medio de una sección adelgazada. También el informe de la OEPM se decanta por la falta de actividad inventiva.

59. **Tampoco podemos ignorar la opinión del perito de designación judicial, Sr. Francisco, quien concluye que el experto en la materia, aun desconociendo el contenido del resto de patentes contenidas en la búsqueda realizada por la OEPM, reconocería fácilmente el problema técnico objetivo y lo podría haber resuelto sin emplear capacidad inventiva alguna.** Por tanto, **solo tomando en cuenta D1 habría llegado a la conclusión de que R1 carece de actividad inventiva.** Y la misma conclusión la extiende al resto de las reivindicaciones después de un examen singularizado de cada una de ellas.

60. Por consiguiente, debemos estimar el recurso con la consecuencia de tener que estimar la reconvencción y **anular el título de la actora, lo que determina que debamos desestimar íntegramente la demanda.**

SEXTO.

Recurso de Würth España, S.A.

61. Anulada la patente se está en la necesidad de desestimar la demanda también frente a Würth, lo que debe comportar la necesidad de estimar su recurso sin necesidad siquiera de entrar en su examen.

SÉPTIMO.

Costas.

62. Desestimada íntegramente la demanda, debemos imponer las costas del proceso a la parte demandante principal ([art. 394.1 LEC \(EDL 2000/77463\)](#)).

Asimismo, debemos imponer a la demandada reconvenccional las costas de la reconvencción, que estimamos íntegramente.

63. Conforme a lo que se establece en el [art. 398 LEC \(EDL 2000/77463\)](#) , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado los recursos, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

FALLO

Estimamos los recursos de apelación interpuestos por **Plásticos de Jijona** Complet, S.L.U. y Würth España, S.A. contra la **sentencia** del Juzgado Mercantil núm. 1 de **Barcelona** de fecha 28 de marzo de 2018 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos íntegramente. En su lugar, desestimamos íntegramente la demanda de Brunoplast di Eleuteri Bruno y le imponemos las costas causadas a los demandados.

Estimamos la demanda reconvenccional interpuesta por **Plásticos de Jijona** Complet, S.L.U. contra Brunoplast di Eleuteri Bruno y declaramos la nulidad de la patente ES 2 530 622, traducción en España de la patente europea EP 2 549 030, titulada "dispositivo para la correcta colocación de baldosas" por falta de actividad inventiva, imponiendo al referido demandado las costas.

No se imponen las costas de los recursos y se ordena la devolución de los depósitos constituidos.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta **sentencia** , una vez firme, a los efectos pertinentes.

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

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 08019370152019101477