



Roj: **SJM B 1261/2023 - ECLI:ES:JMB:2023:1261**

Id Cendoj: **08019470042023100041**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **4**

Fecha: **29/03/2023**

Nº de Recurso: **1018/2021**

Nº de Resolución: **44/2023**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **ALFONSO MERINO REBOLLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549464

FAX: 935549564

E-MAIL: mercantil4.barcelona@xjg.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120218013815

Procedimiento ordinario - 1018/2021 -X

Materia: Demandas materia de patentes y modelos de utilidad

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 2239000004101821

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona

Concepto: 2239000004101821

Parte demandante/ejecutante: S.R. TEKNICS PROJECT 2016, S.L.

Procurador/a: Ricard Simo Pascual

Abogado/a: Daniel Gabarre Armengol Parte demandada/ejecutada: CIBERNETICA PARA LA PANIFICACION, S.L.

Procurador/a: Jordi Fontquerni Bas

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 44/2023

Caso: Máquina boleadora de masa

Magistrado: don Alfonso Merino Rebollo.

Barcelona, 29 de marzo de 2023

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La representación procesal de la entidad S. R. Teknics Project 2016, S. L., (en adelante Teknics) presentó demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de infracción de la patente ES 2279737 y una acción de reclamación de daños y perjuicios, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito.



SEGUNDO.- Emplazada la demandada Cibernética Para La Planificación, S. L., (en adelante Cibernética) presentó escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan. A su vez, formuló reconvención por medio de la cual ejercitó una acción de nulidad de la citada patente con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito.

TERCERO.- Emplazada la demandada reconvvenida y actora principal **Teknics** presentó escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la actora reconvencional en los términos que constan.

CUARTO.- La audiencia previa se celebró en fecha de 7 de julio de 2022 en la que las partes presentaron las pruebas que constan en acta para acreditar los hechos controvertidos.

QUINTO.- El juicio se celebró el día 19 de enero de 2023 en el que se practicó la prueba admitida y, tras la formulación de conclusiones, quedaron las actuaciones vistas y conclusas para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Hechos no controvertidos.*

1.1 Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos entre las partes (ex art. 281.3 LEC) los siguientes:

a) La demandante **Teknics** es titular de la Patente Española ES 2279737 (en adelante, ES737), que lleva por título "Máquina boleadora de masa", concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) La fecha de presentación de la patente fue 9-2-2007, la publicación de la solicitud el 16-8-2007 y la patente se concedió el 16-9-2008. La fecha de publicación del folleto de la patente fue el 1-10-2008.

c) La patente ES737 consta de nueve reivindicaciones, todas ellas de producto, siendo la primera la única independiente, mientras que el resto son dependientes o multidependientes por medio de las cuales se concretan diferentes partes de la citada máquina boleadora.

d) La entidad Cibernética se encarga de distribuir y comercializar en toda España una máquina boleadora de masa tubular denominada entre las partes Heñidora Real y/o Heñidora Real (Maxi Pro), que tiene dos tamaños según su capacidad (pequeño y grande) y que presenta ciertas diferencias de la máquina boleadora de masa tubular que anuncia la página web de Cibernética, a las que se refieren las partes como Heñidora de cobertura.

1.2 La actora considera que la realización cuestionada de la demandada infringe las reivindicaciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de la patente ES737. Por su parte, la demandada, a través de la demanda reconvencional, considera que las reivindicaciones 1, 5 y 7 de la patente ES737 son nulas por falta de novedad; y que las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 son nulas por falta de actividad inventiva. Asimismo, niega que su producto infrinja la citada patente. Para resolver esta litis, empezaremos exponiendo el ámbito de aplicación de la patente, para después resolver la alegación de nulidad y, posteriormente, de infracción.

SEGUNDO.- *Sobre el ámbito de protección de la patente ES737.*

A) Configuración legal y jurisprudencial de la determinación del ámbito de protección.

2.1 El ámbito de protección de una patente viene determinado por las reivindicaciones, interpretadas conforme la descripción y los dibujos. El art. 69.1 CEP (CEP 2000) establece que: *"El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones"*.

2.2 El Protocolo Interpretativo del citado precepto, consagra en su art. 1: *"El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros"*.

2.3 Además, el art. 84 CPE dice: *"Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción"*.

2.4 Por su parte, el artículo 68 de la Ley de Patentes (LP) especifica: *"Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto,*



el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación y negocios."

2.5 En definitiva, lo que hay que hacer es interpretar las reivindicaciones, superando la estricta interpretación literal, pero sin llegar a considerar las reivindicaciones como una mera guía o pauta de lo que el titular quiso proteger, tal como se dice en el principio general recogido en el protocolo de interpretación del art. 69 CPE.

2.6 No se trata de hacer una interpretación subjetiva del ámbito de protección de la patente, buscando la intención del inventor al redactar la patente, sino objetivar esa interpretación a través de la figura del experto en la materia, con el fin de dotar de seguridad jurídica a terceros que leyeran la patente y pudiera saber hasta donde alcanza su ámbito de protección.

2.7 Consideramos que en el juicio de validez de una patente (al igual que ocurre en el juicio de infracción), la determinación y fijación del ámbito de protección de la misma y, en concreto, de sus límites, se configura como una fase previa y necesaria en dicho análisis de validez.

2.8 En el *Case Law of the Boards of Appeal* de la EPO (versión 2016, pág. 289), encontramos el principio según el cual la descripción y los dibujos se utilizan para interpretar las reivindicaciones e identificar su objeto, en particular para juzgar si es nuevo o no obvio. Los términos en los que se expresa son los siguientes:

"The subject-matter of claims is governed by Art. 84 EPC and their function by Art. 69 EPC. According to Art. 84 EPC the claims define the invention for which protection is sought. According to Art. 69 EPC the claims determine the extent of the protection which will be conferred by the patent, through their definition of the invention. Under Art. 69 EPC the description and drawings are used to interpret the claims. The question arises whether it is possible to interpret the claims in the light of the description and drawings as provided in Art. 69 EPC merely in order to determine the extent of protection or whether it is also possible to do so in order to establish whether the conditions governing patentability and clarity have been satisfied."

In a number of decisions, such as T 23/86 (OJ 1987, 316), T 16/87 (OJ 1992, 212), T 89/89, T 121/89, T 476/89, T 544/89, T 565/89, T 952/90, T 439/92, T 458/96, T 717/98, T 500/01, T 1321/04 and T 1433/05, the boards of appeal have laid down and applied the principle whereby the description and drawings are used to interpret the claims and identify their subject-matter, in particular in order to judge whether it is novel and not obvious. Likewise, in a large number of decisions (e.g. T 327/87, T 238/88, OJ 1992, 709; T 416/88, T 194/89, T 264/89, T 430/89, T 472/89, T 456/91, T 606/91, T 860/93, T 287/97, T 250/00, T 505/04), the boards interpreted the claims in the light of the description and drawings in order to establish whether they were clear and concise within the meaning of Art. 84 EPC 1973."

2.9 La Decisión T 1279/04 de la Cámara de Recursos de la EPO de 25 de septiembre de 2007 señala que no existe conflicto (en los Estados donde están unificados los procedimientos de infracción y de validez), acerca del alcance o ámbito de protección de la patente en el análisis de validez y en el de infracción:

"There is, however, no conflict between the above view of the board and the appellant proprietor's contention that (in those contracting states where revocation and infringement proceedings are consolidated) the scope of the claims as assessed for validity in revocation proceedings and for extent of protection in infringement proceedings must be identical".

2.10 La Sección 15ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en sus resoluciones, tanto en materia de infracción como en materia de validez, se pronuncia en este sentido. Por ejemplo, la Sentencia de la AP de Barcelona, sección 15ª, de 24 de noviembre de 2016, ponente: Ilmo. Sr. Garnica Martín (Roj: SAP B 9303/2016):

" CUARTO. Interpretación del contenido de la patente.

16. 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 - ECLI:ES:APB:2005:4386) o más recientemente la de 30 de enero de 2013 (ROJ:SAP B 2722/2013 - ECLI:ES:APB:2013:2722), entre otras muchas".

B) Del concreto ámbito de protección de la patente ES737.

2.11 La patente ES737 objeto de autos tiene 9 reivindicaciones, siendo el tenor literal de la R1 independiente el siguiente:

"1. Máquina de bolear masa de cereal, del tipo que comprende un cilindro que contiene en su interior una espiral de boleado y un conjunto motor reductor situado en la parte inferior de la máquina para accionar el cilindro, caracterizada porque presenta una estructura de sujeción de la cual queda colgada la espiral por su parte superior y una estructura para prevención del movimiento radial de la espiral por su parte inferior."

2.12 Se trata de una máquina de bolear masa de cereal que comprende:

a) un cilindro que contiene en su interior

i) una espiral de boleado

ii) y un conjunto motor reductor

(situado en la parte inferior de la máquina para accionar el cilindro;

b) caracterizada porque presenta

i) una estructura de sujeción de la cual queda colgada la espiral por su parte superior

ii) y una estructura para prevención del movimiento radial de la espiral por su parte inferior

2.13 Para una mayor comprensión procedemos a recoger la figura 2 de la citada patente:

TERCERO.- Sobre la (falta de) novedad de la patente ES737.

3.1 La primera cuestión que hemos de juzgar es la validez de la patente ES182 antes que la infracción, como ya puso de manifestó la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en su sentencia de 9 de mayo de 2008, fundamento jurídico segundo: *"Es lógico que con carácter previo al estudio de la infracción denunciada de las patentes de la actora ES 520.389 y EP 0.244.944, examinemos su validez por haberse interesado su nulidad en la reconvencción formulada por la demandada (STADA), y haberse desestimado en la sentencia"*. Sobre dicha validez, empezaremos abordando la acción de nulidad de la patente ES737 por falta de novedad, dejando para el siguiente fundamento el otro motivo de nulidad, referente a la falta de actividad inventiva.

A) Configuración legal y jurisprudencial de la novedad.

3.2 El art. 54 Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), establece que las patentes europeas serán concedidas para las invenciones **nuevas** que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

3.3 Así pues el primero de los requisitos de patentabilidad de una invención es su novedad, con el fin de que no se pueda volver a patentar lo que está en el estado de la técnica.

3.4 El art. 54.1 nos dice que *"se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*, a su vez, el párrafo segundo de este precepto nos aclara que *"el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio"*.

3.5 A estos efectos, el párrafo tercero del citado artículo 54, precisa que *"se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en virtud del artículo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior"*.

3.6 Un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado.

3.7 El método descrito por las *Guidelines for Examination in the EPO* y las Directrices de la Oficina Española de Patentes para valorar la novedad de un patente distingue tres etapas:

(1) La primera consiste en determinar los elementos de la invención reivindicada, para poderlos comparar con el o los documentos del estado de la técnica.

(2) La segunda determinar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica.

(3) La tercera, valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todos los elementos o etapas de la invención reivindicada.



3.8 La primera regla fundamental para determinar el estado de la técnica es que no está permitido combinar diferentes documentos del estado de la técnica para comparar sus enseñanzas con los elementos de la invención reivindicada, por lo que la comparación ha de hacerse documento por documento, de los que forme parte del estado de la técnica, con el invento reivindicado para determinar si divulga o no los elementos reivindicados.

3.9 Ni tan siquiera se pueden combinar elementos de diferentes realizaciones ejecutadas dentro de un mismo documento a menos que esa combinación esté sugerida. Esta primera regla tiene una excepción cuando un documento (el documento principal) se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalles de cierta característica. En tal caso, lo divulgado por este documento referido se considera como parte del documento principal, si el documento referido está a disposición del público en la fecha de publicación del documento principal (T153/85, OJ1-2/1988, 1) (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.1*).

3.10 La enseñanza técnica de un documento que forma parte del estado de la técnica debe de ser considerada en su integridad, como lo sería hecho por un experto en la materia. No está justificado aislar de forma arbitraria de su contexto diversas partes de un documento, para extraer determinada información técnica diferente o incluso contradictoria con lo divulgado del documento considerado íntegramente (T 56/87).

3.11 Pero la Cámara Técnica de Apelación de la EPO también ha mantenido que para valorar la novedad se puede combinar diversos pasajes de un mismo documento, ya que no hay razones para evitar que un experto lo haga, por ejemplo, T 332/87.

3.12 La divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. A tal efecto, se puede recurrir a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica.

3.13 En la tercera etapa interviene una figura imaginaria o prototipo de experto, es el experto en la materia o campo de la técnica al que se refiera el objeto de la invención, se trata de una persona práctica en ese campo de la técnica, que dispone de los conocimientos comunes del mismo en la fecha relevante, así como de los medios normales para llevar a cabo trabajo rutinario y de experimentación. La característica especial de ese arquetipo de experto es que tiene acceso a todos los conocimientos que definen el estado de la técnica y, en concreto, a los documentos que tiene que ser comparados con el invento reivindicado (*Guidelines for Examination, Sección C, 9.3*).

3.14 Por lo tanto, para hacer esa valoración entre lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese experto leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado. Lógicamente, conforme lo previsto en el art. 335 LEC, esos conocimientos han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no puede identificarse con ninguno de los peritos, sino que ha de ser elaborada imaginariamente por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimientos que le suministren los peritos. La función de los peritos es pues proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documentos que forman parte del estado de la técnica.

3.15 Los elementos de las reivindicaciones de una patente pueden haber sido divulgados por un documento anterior de forma explícita o de forma implícita.

(1) Divulgaciones expresas:

Un documento que forma parte del estado de la técnica, priva de novedad al invento reivindicado, si de su lectura por aquel experto resultan de forma **clara** (T 450/89, T 465/92), **directa y sin ambigüedad** (T 204/83, T 56/87), es decir, sin dudas, **todos los elementos reivindicados**. Es importante precisar que se entienden igualmente divulgadas las características implícitas para el experto de todos aquellos elementos que están explícitamente mencionados en el documento. Lo que no puede hacerse, al valorar la novedad, es incluir equivalentes conocidos, ya que este tipo de interpretación del documento es propio del análisis de la actividad inventiva (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.2*).

Los elementos descritos en un documento solo pueden considerarse divulgados entre el público, cuando un experto en la materia hubiera podido, en la fecha relevante del documento, con la información que le proporciona dicho documento y con los conocimientos comunes que se le presumen, poner en práctica esa enseñanza técnica. Igualmente, un compuesto químico, cuyo nombre o fórmula esté mencionada en un documento del estado de la técnica, no debe ser considerado como divulgado, a menos que la información del documento, junto con el conocimiento general disponible en la fecha del documento, permita prepararlo y separarlo, o, en el caso de productos naturales, solo separarlo (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.3a*).



Como regla general, se puede decir que una enseñanza o divulgación general no priva de novedad a un invento más específico, sin embargo, una divulgación específica, por el contrario, puede privar de novedad a la general (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.4*).

(2) Divulgaciones Implícitas:

En el caso de existir un documento prioritario, la falta de novedad puede resultar clara de lo que está explícitamente expresado en el documento. Sin embargo, esa falta de novedad también puede resultar **implícitamente, cuando el experto en la materia al ejecutar la enseñanza del documento llega inevitablemente a un resultado que está situado dentro del ámbito de la reivindicación** (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.5*).

Para que haya divulgación implícita, las pruebas explícitas sobre las que se apoye el examinador deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan están forzosamente presentes en el documento de referencia, y que serían conocidos como tales por el experto en la materia, prescindiendo de probabilidades o posibilidades, sin que sea posible que cierto aspecto resulte de un determinado conjunto de circunstancias.

3.16 Estas reglas se completan con otras extraídas directamente de decisiones de la Cámara de Recursos:

(i) Ninguna parte del documento debe ser interpretada de forma aislada respecto al resto del documento, de modo que, aunque una parte de un documento parezca tener un sentido particular cuando se interpreta literalmente y de forma aislada del resto del documento, el verdadero significado de dicha parte del documento puede ser diferente en el contexto del resto del documento (T 312/94). Por lo que una referencia aislada en el documento anterior no supone una divulgación clara e inequívoca si resulta incoherente con las ideas o enseñanzas clave del resto del documento (T 450/89).

(ii) La determinación por un experto de las enseñanzas implícitas no es libre, sino que está sujeta a una exigencia de inmediatez y claridad propia de un sistema que aboga por la seguridad jurídica: el documento anterior destruirá la novedad si la invención posterior resulta inmediatamente aparente para el experto que lee el documento (T 204/93), si puede inferirse directa e inequívocamente de la descripción (T 56/87), ya que no es suficiente para estimar la falta de novedad de los elementos reivindicados que puedan haberse derivado del documento del estado de la técnica. Debe haber habido una enseñanza clara e inequívoca de los elementos reivindicados (T 677/91). Es por ello que, cuando se afirma que la falta de novedad puede ser implícita porque un experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación, las Cámaras especifiquen que la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas. Por tanto, es evidente que la inevitabilidad impide la existencia de resultados u opciones alternativas válidas: en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad (T 793/93, reiterada por la T 396/89).

B) De la supuesta falta de novedad de ES737.

3.17 La entidad Cibernética considera que la reivindicación 1 de la patente litigiosa sería nula por falta de novedad a partir del documento denominado Anexo 5 del estado de la técnica, entendiendo que anticipa todas y cada una de las características de dicha reivindicación.

3.18 El documento Anexo 5 es una imagen de la página web de la empresa Celme en el estado en que se encontraba el 12 de abril de 2006, a través de la herramienta Wayback Machine, en el que se describe una máquina redondeadora de pan denominada PAL 300-1300. De dicho documento únicamente podemos considerar como estado de la técnica la página 1 ya que es la única que está fechada antes de la fecha de publicación de la patente, dato a tener en cuenta para hacer el juicio de novedad.

3.19 Los datos aportados por el Anexo 5 son los siguientes:

"Pal 300 - 1300 se fabrican con un sistema vertical patentado. La máquina trabaja presionando la masa hacia los lados de la máquina, mientras el cilindro gira para crear la forma esférica. Las máquinas Pal pueden producir 3500-4000 bolas de masa por hora, con un peso de 10 a 300 g. para la Pal 300 y de 10 a 1300 g para la Pal 1300. Se pueden desmontar para facilitar su limpieza.

Máquinas para dividir y redondear la masa Easy 300

Easy 300 - 1300. Con una divisora PO30T y una redondeadora PAL se pueden dividir 30 kg de masa recién hecha en porciones de 10-15 g a 800 g y obtener porciones de masa bien prensada, redondeada, sin aire en el interior y lista para fermentar. Se pueden utilizar después de 8-10 horas."

3.20 Y nos aporta la siguiente fotografía:

3.21 De estos datos, sólo podemos concretar que el documento Anexo 5 anticipa una máquina boleadora de pan. Sin embargo, no hace la menor referencia al resto de características, en concreto, a un cilindro que contiene en su interior una espiral de boleado y un conjunto motor reductor situado en la parte inferior de la máquina para accionar el cilindro, caracterizada porque presenta una estructura de sujeción de la cual queda colgada la espiral por su parte superior y una estructura para prevención del movimiento radial de la espiral por su parte inferior.

3.22 A ello hay que añadir que el perito de la entidad Cibernética, el señor Lucio, reconoció en la vista que, después de presentar su dictamen pericial sobre la validez de la citada patente y, en vista al dictamen de la otra parte, se puso en contacto con la entidad Celem para saber más datos sobre la máquina descrita en el Anexo 5 y dicha entidad le reconoció que el cilindro interior estaba sujeto en la parte inferior de la máquina y no en la superior.

3.23 Por tanto, podemos concluir que el Anexo 5 no divulga todas y cada una de las características de la R1 de la patente ES737, con lo que dicha reivindicación posee novedad frente a Anexo 5.

3.24 Una vez declara la novedad de R1 (que es la única reivindicación independiente de la patente ES737) frente a Anexo 5 no es necesario entrar a analizar el resto de reivindicaciones alegadas, pues todas son dependientes ésta. Una de las máximas del derecho de patentes consiste en que, si una reivindicación independiente es nueva, por definición también lo son todas las reivindicaciones dependientes de ella. Así lo recogen las Directrices de Examen de la OEPM (Parte B, julio 2016) cuando dicen "cuando el objeto de la reivindicación independiente sea nuevo, así se considerará también el de las reivindicaciones dependientes a efectos de búsqueda". Y también las *Guidelines for Examination in the EPO (Part G - Chapter VII-27, versión 2022)*, la cuales indican:

" 14. *Dependent claims; claims in different categories*

If the subject-matter of an independent claim is new and non-obvious, there is no need to investigate the novelty and non-obviousness of the subject-matter of any claims dependent thereon, except in situations where the subject-matter of a dependent claim has a later effective date than the independent claim and intermediate documents are to be considered (see F-VI, 2.4.3).

Similarly, if the subject-matter of a claim to a product is new and non-obvious there is no need to investigate the novelty and non-obviousness of the subject-matter of any claims for a process which inevitably results in the manufacture of that product or of any claims for a use of that product. In particular, analogy processes, i.e. processes which themselves would otherwise not involve an inventive step, are nevertheless patentable insofar as they provide a novel and inventive product (see T 119/82). It should, however, be noted that in cases where the product, process and use claims have different effective dates, a separate examination as to novelty and inventive step may still be necessary in view of intermediate documents".

3.25 Podemos concluir que la patente ES737 goza de novedad frente a la anterioridad alegada, por lo que procede desestimar la demanda reconvencional en este punto.

CUARTO. Sobre la (falta de) actividad inventiva de la patente ES737.

4.1 Se solicita la nulidad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la patente ES737 por la falta de actividad inventiva.

A) Consideraciones legales y jurisprudenciales previas sobre el examen de la actividad inventiva.

4.2 Apreclar 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.

4.3 En este sentido, el Art. 8 de la Ley de Patentes señala que "se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia".

4.4 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, aunque no se trate del único procedimiento apto para valorar la actividad inventiva.

4.5 El citado método, empleado por la EPO en el análisis de la actividad inventiva de una solicitud de patente y conocido con el nombre de "problem and solution approach" (método problema-solución), pretende fundamentalmente evitar una valoración de la actividad inventiva ex post facto, de esta manera se trata de objetivizar el análisis de la obiedad 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.

4.6 Las Cámaras de Apelación, para buscar un fundamento legal a este test, suelen apoyarse en la Regla 40(1)c() (Reglamento de Ejecución del CPE, actualmente adaptado por decisión del Consejo de Administración de 7 de diciembre de 2006), según la cual la descripción de la solicitud debe de: *"exponer la invención tal y como está caracterizada en las reivindicaciones, de tal manera que permita la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente, y la solución a ese problema"* (*disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood*). De esta manera resulta que el problema técnico y su solución son elementos de cualquier invención.

4.7 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.

4.8 Tanto el Tribunal Supremo como la Sección 15ª de la AP de Barcelona y la Sección 28ª de la AP de Madrid aceptan la metodología de la EPO del método problema solución para resolver el requisito de la actividad inventiva de una invención, sin embargo reconocen que no es el único método posible. Dichos órganos coinciden en que lo importante consiste en analizar si el experto en la materia, partiendo de lo divulgado en el estado de la técnica y del conocimiento general común, es capaz de llegar a la invención protegida en la reivindicación cuya validez se discute. La STS Nº 182/2015, de 14 de abril, indica: "No existe un único método para enjuiciar la actividad inventiva, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores decisivos. En la sentencia 434/2013, de 12 de junio, corroboramos la validez e idoneidad del método seguido por el tribunal de instancia de "análisis problema- solución" o de los tres pasos, según el cual primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo, después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico. Dicho método, coherente con la regla 27 del Reglamento de Ejecución del Convenio, es utilizado con carácter general por la Oficina Europea y ha sido acogido por tribunales de otros Estados parte en el Convenio como un método útil en la generalidad de los casos para evaluar la actividad inventiva".

4.9 Igualmente, ambas secciones consagran que las partes del procedimiento judicial deben utilizar una sistemática para el análisis del requisito de la actividad inventiva que evite aproximaciones *ex post facto*. En este sentido, la Sección 28ª de AP de Madrid mantiene que sin dicha sistemática deviene prácticamente imposible realizar un control jurídico del análisis que pudiera realizar el perito que intervenga en el proceso judicial. Así, su Sentencia Nº 283/2011, 3 de octubre de 2011, afirma:

"... que éste se limita en su condición de experto, en lo relativo al análisis de actividad inventiva, a proclamar un juicio de evidencia según su criterio, es decir, a participarnos el resultado de sus reflexiones, pero prescindiendo en su informe (en el que, además, no discierne en ocasiones de si está abordando el análisis de otra premisa distinta como lo es la novedad, que criticaba entonces dicho perito y que ya ni siquiera la parte que lo propuso defiende que no concurriese) de realizar una evaluación del requisito de actividad inventiva según el método de aproximación al problema y a la solución. Este tribunal considera respetable el parecer de dicho perito, a tenor de su brillante currículo, pero ello no nos basta para considerarlo como prueba decisiva si no se ajusta a un método que podamos someter a valoración jurídica, pues de lo contrario nos estaríamos plegando de modo acrítico a un argumento de autoridad y estaríamos dejando la solución de la contienda en manos de un sujeto ajeno al juzgador. Por otro lado, nos parece evidente el riesgo de que al actuar de ese modo el perito, que hace continuas referencias a lo que considera sobradamente conocido, pudiera estar incurriendo, de modo inconsciente, en un análisis "ex post facto", lastrado por la realización de una mirada retrospectiva hacia lo inventado desde los conocimientos que ya se tienen años después del momento en el que se solicitó el registro de la patente".

B) Configuración legal y jurisprudencial de la actividad inventiva

4.10 Como indicábamos, la aplicación del método problema-solución supone seguir varios pasos (punto 3.7).

B.1) La determinación del estado de la técnica más próximo

4.11 Para determinar el estado de la técnica más próximo las Cámaras de Apelación de la EPO siguen diversos criterios, partiendo, con carácter general, de que ese estado de la técnica viene representado por un documento prioritario que reúne una serie de características. En primer lugar, se trata de un estado de la técnica dirigido al mismo propósito o efecto que la invención cuestionada (T 606/89, T 686/91, T 650/01). En segundo lugar, debe de tratarse de un documento relacionado con el mismo o similar problema técnico que la invención cuestionada, o al menos al mismo o similar campo de la técnica que la patente cuestionada (T 909/93, T 1203/97, T 263/99). En tercer lugar, ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida más prometedor para llegar a la invención cuestionada (T 254/86, T 282/90, 70/95, T 644/97, T 656/90).

4.12 Las *Guidelines for Examination* de la EPO (versión 16/9/2013, Parte G. Capítulo VII, 5.1) dicen que: " *El estado de la técnica más próximo es el que en una sola referencia describe la combinación de características que constituye el punto de partida más prometedor cuyo desarrollo conduce a la invención*".

4.13 Al analizar novedad la fecha relevante es la de la divulgación del documento-antecedente, no la de la prioridad de la patente impugnada, mientras que para valorar actividad inventiva, la fecha relevante es la de la prioridad de la patente cuestionada. Como dice la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación de la EPO "el documento de la técnica más cercano debe evaluarse desde el punto de vista experto en la materia el día antes de la fecha de presentación o prioridad válida de la invención reivindicada (T 24/81, DO 1983, 133 de por el experto, T 772/94, T 971/95, Directrices G-VII, 5.1 - Junio versión 2012, *The closest prior art must be assessed from the skilled person's point of view on the day before the filing or priority date valid for the claimed invention*).

B.2) *El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.*

4.14 El segundo paso del test aplicado consiste en identificar el problema técnico objetivo que se pretende solucionar con el nuevo invento.

4.15 Dice la Directriz de Examen G-VII, 5.2: " *En el contexto de la aproximación problema-solución, el problema técnico significa la intención y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para proporcionar los efectos técnicos que proporciona la invención sobre el estado de la técnica más cercano. El problema técnico así definido es el "problema técnico objetivo"*"

B.3) *La valoración de la obviedad.*

4.16 Determinado el estado de la técnica más próximo y el problema objetivo a solucionar por la invención, hay que pasar al último paso del método problema-solución, la valoración de la evidencia o no de la solución propuesta por la patente cuestionada por el hipotético experto en la materia.

4.17 A este respecto, debemos recordar que ese experto en la materia tiene unos rasgos comunes en todos los casos que debemos de definir:

a) El experto en la materia es una persona (o un equipo de personas) práctica en la materia a la que se refiera la invención, poseedor de los conocimientos comunes del campo técnico o científico correspondiente, en el momento en que se formula la solicitud, se trata de un profesional medio que tiene los conocimientos comunes a ese tipo de profesionales.

b) Experto se le atribuye conocimiento de todos los documentos que forman el estado de la técnica, que ha leído cuidadosamente y, por supuesto, los citados en informe sobre el estado de la técnica.

c) Nuestro técnico cuenta con los medios y la capacidad normales para realizar tanto el trabajo rutinario como la experimentación.

d) Se trata de un experto en el campo de la técnica al que corresponda el invento (Cámaras de Recursos EPO T 641/00, OJ 2003, 352), pero que no tiene ninguna capacidad inventiva (T39/93, OJ 1997, 134). Es precisamente ese tipo de capacidad lo que diferencia al inventor del experto en la materia.

e) Para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema técnico que el invento aborda y pretende solventar, pues el experto en la materia es experto en el campo del problema técnico, no en el de la solución (T 422/93).

4.18 En este punto, siguiendo el test " *could-would*", hay que recordar que no se trata que el experto en la materia hubiera "podido" llegar a la invención cuestionada. Es indudable que un experto podría haber llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizó la titular de la patente. Pero ese análisis sería un examen *ex post facto* de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y el punto de destino (la invención cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocía la invención que soluciona el problema.

4.19 Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese "habría" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

C) De la supuesta falta de actividad inventiva de la R1 de la ES737.

C.1) *La determinación del estado de la técnica más próximo.*

4.20 La entidad Cibernética sostiene que el estado de la técnica más próximo podría ser determinado, indistintamente, a partir del documento Anexo 3 o Anexo 4, ya que considera que ambos divulgan la misma información. Asimismo, alega la posible combinación de estos documentos con el Anexo 5. Por su parte, la

entidad Teknics, titular de la patente de autos, critica este punto de partida, considerando que se tenía que haber realizado el juicio de actividad inventiva tomando como estado de la técnica el documento Anexo 5.

4.21 Se reconoce por la EPO que puede existir más de un documento como estado de la técnica más próximo. En este sentido, la Decisión T 308/09 de 9-2-2011, consagra: " *The Board concurs with the conclusion arrived at in T 967/97 (of 25 October 2001, not published in OJ EPO, reasons point 3.2) that there is not necessarily only "one closest prior art" document. If there are more workable routes, i.e. routes starting from different documents, which may lead to the invention, the rationale of the problem-solution approach requires an examination of the invention in respect of all these workable routes, before inventive step can be acknowledged. Correspondingly, if one of these workable routes shows the invention is obvious, the presence of inventive step is to be denied. See also T 21/08 of 2 September 2010 and T 710/97 of 25 October 2000, reasons point 3.2.1 (both not published in the OJ EPO)*". Lo podemos traducir del siguiente modo: " La Cámara coincide con la conclusión a la que se llega en la decisión T 967/97 (de 25 de octubre de 2001, no publicada en OJ EPO, fundamentos punto 3.2) en el sentido de que no hay necesariamente solamente un documento que sea "el estado de la técnica más cercano". Si hay más caminos viables, es decir, caminos que partiendo de diferentes documentos podrían conducir a la invención, la lógica del problem-solution approach requiere que se examine la invención respecto de todas esas soluciones viables antes de reconocer la actividad inventiva. Consecuentemente, si una de esas soluciones viables demuestra que la invención es obvia, la presencia de actividad inventiva tiene que negarse. Véase también las decisiones T21/08 de 2 de septiembre de 2010 y T710/97 de 25 de octubre del 2000, fundamentos punto 3.2.1 (no publicadas en el OJ EPO)".

4.22 También las Guías de Examen de la EPO (Parte G, Cap. VII-3, versión 2022) se hacen eco de esta doctrina cuando en su punto 5.1 indican: " *In some cases there are several equally valid starting points for the assessment of inventive step, e.g. if the skilled person has a choice of several workable solutions, i.e. solutions starting from different documents, which might lead to the invention. If a patent is to be granted, it may be necessary to apply the problem-and-solution approach to each of these starting points in turn, i.e. in respect of all these workable solutions. In the event of refusal, however, it is sufficient to show, on the basis of one relevant piece of prior art in respect of at least one of these solutions, that the claimed subject-matter lacks an inventive step. In such a situation, there is no need to discuss which document is "closest" to the invention; the only relevant question is whether the document used is a feasible starting point for assessing inventive step (see T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 and T 1289/09). This is valid even if the problem identified in a problem-solution reasoning may be different from the one identified by the applicant/patentee*". Este párrafo lo podemos traducir del siguiente modo: " En algunos casos hay varios puntos de partida igualmente válidos para analizar la actividad inventiva, por ejemplo, si el experto puede elegir entre varias soluciones viables, es decir, soluciones que partiendo de diferentes documentos podrían conducir a la invención. Si una patente va a ser concedida, puede ser necesario aplicar el problem-solution approach a cada uno de esos puntos de partida sucesivamente, es decir, a todas esas soluciones viables. Sin embargo, en el caso de denegación de la patente es suficiente demostrar que el objeto reivindicado carece de actividad inventiva partiendo de un documento relevante del estado de la técnica respecto de al menos una de esas soluciones. En este supuesto no hay necesidad de discutir qué documento es más próximo a la invención, la única cuestión importante es si ese documento es un punto de partida viable para evaluar la actividad inventiva (véase T967/97, T558/00, T21/08, T308/09 y T1289/09). Esto es válido incluso si el problema identificado en el problem-solution approach es distinto del identificado por el solicitante o titular de la patente".

4.23 El art. 120 LP establece que corresponde al demandado alegar la nulidad total o parcial de la patente del actor y el art. 217 LEC añade que le corresponde la prueba de aquellos hechos en los que funde sus alegaciones, (" *incumbe al demandado (...) la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior*").

4.24 Como ya mantuvo este Juzgado en otras sentencias (entre otras, la de 20 de octubre de 2014, caso Celocoxib, o de 9 de febrero de 2018, caso Ebastina) si corresponde al demandado alegar la nulidad (vía de excepción o de reconvencción), premisa esta indiscutible, también le corresponde seleccionar los hechos sobre los que funda tal pretensión. La función del Juez en este punto consiste en verificar la existencia de aquellos hechos y valorar la certeza o falsedad de sus conclusiones. Por ello, si el demandado selecciona un documento como el más cercano del estado de la técnica, sí el documento efectivamente forma parte del estado de la técnica relevante, hemos de partir en nuestro análisis de dicha selección.

4.25 La entidad Teknics admite que los documentos Anexo 3 y Anexo 4 forman parte del estado de la técnica, pero añaden que el documento del estado de la técnica más próximo sería Anexo 5.

4.26 Las *Guidelines* reconocen que puede haber varios documentos que constituyan puntos de partida igualmente válidos, en cuyo caso, el examinador de la Oficina tiene que aplicar el test del problema solución partiendo de cada uno de ellos, puesto que su objeto es valorar si se puede o no conceder la patente.

4.27 Sin embargo, cuando se trata de una acción judicial de nulidad frente a una patente ya concedida, el juez en su sentencia está constreñido a valorar los hechos alegados y probados por las partes como causa de nulidad como una exigencia de congruencia, art. 218 LEC. Procesalmente hemos de partir del documento alegado por el demandado, ya que es él quien tiene la carga de alegar y probar los hechos en los que funde su excepción o pretensión de nulidad. Si el demandado ha elegido un documento más lejano del que debiera, cargará con su eventual equivocación en el análisis de la actividad inventiva, pero no podemos dejar de hacer dicha valoración por el mero hecho que haya un documento más cercano al estado de la técnica relevante.

4.28 El método problema-solución es solo un método jurídico para analizar la obviedad de un invento, cuya aplicación nunca tiene premisas verdaderas o falsas, sino más o menos razonables. Si la parte que pretende la nulidad de la patente parte, como hemos dicho, de un compuesto descrito en el estado de técnica, que requiere más modificaciones estructurales que otro, le será más difícil justificar la obviedad del invento cuestionado, pero creemos que no tiene mucho sentido enzarzarse en una discusión sobre si el documento propuesto por el titular es o no el más cercano, lo importante siempre será si el documento seleccionado por el demandado forma parte del estado de técnica relevante.

4.29 Lógicamente el titular de la patente al oponerse a la pretensión de nulidad puede negar que el documento forme parte del estado de la técnica relevante o que constituya el punto de partida más prometedor, pero procesalmente no tiene sentido que analicemos si existe un documento del estado de la técnica más cercano al propuesto por el demandado.

4.30 En consecuencia, partiremos del documento alegado por la entidad Cibernética como estado de la técnica más próximo, en concreto, Anexo 3, en primer lugar, y Anexo 4, en segundo lugar.

4.31 El documento Anexo 3 consiste en la patente americana US3899275 que fue publicada el 12 de agosto de 1975 y se refiere a un aparato sencillo capaz de redondear piezas individuales de masa rápidamente sin requerir ajustes para cada variación en el tamaño de la masa a redondear.

4.32 La invención divulgada en dicho documento "se refiere a un cilindro tubular estacionario dispuesto verticalmente montado en un tambor cilíndrico montado rotativamente y que tiene una rampa en espiral curvada hacia abajo a lo ancho para cooperar con la superficie de la pared interior del tambor para hacer que las piezas de masa colocadas en la rampa queden confinadas entre la superficie de la rampa y la superficie de la pared interior adyacente del tambor. El aparato es capaz de redondear trozos de masa muy rápidamente sin requerir ningún ajuste si se cambia el tamaño de los trozos de masa que se están redondeando. El cilindro tubular y el tambor giratorio pueden separarse fácilmente con fines de limpieza."

C.2) El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

4.33 Para describir el problema técnico objetivo debemos partir del estado de la técnica más próximo a la reivindicación cuestionada y determinar cuáles son las diferencias técnicas, tanto estructurales como funcionales, entre lo divulgado en dicho documento y la reivindicación cuestionada. Una vez determinadas esas características diferenciales habremos de identificar el efecto técnico que producen y, partiendo de ese efecto, formular el problema técnico objetivo.

4.34 El perito de Cibernética sostiene que la única entre el Anexo 3 y la patente litigiosa es la característica que denomina C [a la que nosotros nos hemos referido como b),ii) en el punto 2.12] que no sería reproducida por el Anexo 3.

4.35 Ya hemos indicado que la característica b),ii) indica: una estructura de sujeción de la cual queda colgada la espiral por su parte superior.

4.36 El dispositivo descrito en el Anexo 3 comprende un cilindro que contiene en su interior una espiral de boleado, un conjunto motor reductor situado en la parte inferior derecha de la máquina para accionar el cilindro y una estructura para la prevención del movimiento radial de la espiral por su parte inferior.

4.37 A la vista de ES737 y del documento Anexo 3, podemos establecer que las diferencias entre las características técnicas reivindicadas en R1 y lo divulgado en el estado de la técnica más próximo representado por el Anexo 3 es que ES737 reivindica una estructura de sujeción de la cual queda colgada la espiral por su parte superior.

4.38 El efecto técnico derivado de las diferencias técnicas existentes entre ES737 y el Anexo 3 consiste, según el perito de Cibernética en reducir las oscilaciones y vibraciones que sufre la espiral durante el funcionamiento de la boleadora. Sin embargo, dicho perito olvida mencionar el efecto relativo al peso que ejerce la espiral en el motor. De ahí que debamos concretar que el efecto técnico derivado de dicha diferencia técnica sea doble: por un lado, se eliminan los problemas de vibraciones, oscilaciones y desgaste de la espiral durante el boleado de masas de mayor densidad (a la luz de lo indicado en la descripción, columna 1, líneas 30-47), y por otro lado,

se evita que el reductor soporte el peso de la espiral al estar colgada por su extremo superior de la estructura de sujeción (columna 2, líneas 3-11).

4.39 A la hora de determinar el problema técnico objetivo, el punto de partida nos ha sido indicado; entre otras, por las resoluciones del Case Law de la EPO (apartado I.D.4.3.2, versión 2019) en los siguientes términos:

"An objective definition of the problem to be solved by the invention should normally start from the problem described in the contested patent. Only if examination shows that the problem disclosed was not solved or if inappropriate prior art was used to define the problem, is it necessary to investigate which other problem objectively exists (T 1060/11: "established case law"). The definition of artificial and technically unrealistic problems is to be avoided (see T495/91, T741/91, T334/92, T813/93, T68/95, T644/97, T 747/97, T 946/00). This legal principle is also applicable to ex parte proceedings (T 881/92, T 882/92, T 884/92). In T 419/93 it was added that, when determining the problem, the statements relating thereto in the application should be examined for correctness with regard to the prior art and for their de facto relevance to the claimed features of the solution. Only if the problem described in the application did not meet prior art requirements and/or was not solved in accordance with the features of the invention, should it be adapted to the prior art and/or actual technical success. In this connection, T 800/91 emphasised that in any event the formulated problem should be one which the skilled person knowing only the prior art would wish to solve. It should not be tendentiously formulated in a way that unfairly directed development towards the claimed solution. In T 400/98, the technical problem set out in the patent had to be reformulated because it had not been credibly solved."

Dicho pasaje se puede traducir del siguiente modo: Normalmente, una definición objetiva del problema que debe resolver la invención debe partir del problema descrito en la patente impugnada. Solo si el examen muestra que el problema revelado no se resolvió o si se utilizó un estado de la técnica inapropiado para definir el problema, es necesario investigar qué otro problema existe objetivamente (T 1060/11: "jurisprudencia establecida"). Debe evitarse la definición de problemas artificiales y técnicamente irreales (véanse T495/91, T741/91, T334/92, T813/93, T68/95, T644/97, T 747/97, T 946/00). Este principio legal también es aplicable a los procedimientos ex parte (T 881/92, T 882/92, T 884/92). En T 419/93 se agregó que, al determinar el problema, las declaraciones relacionadas con el mismo en la solicitud deben ser examinadas para verificar su corrección con respecto al estado de la técnica y su relevancia de facto para las características reivindicadas de la solución. Sólo si el problema descrito en la solicitud no cumpliera con los requisitos del estado de la técnica y/o no se resolviera de acuerdo con las características de la invención, deberá adaptarse al estado de la técnica y/o al éxito técnico real. A este respecto, el T 800/91 subrayaba que, en cualquier caso, el problema formulado debería ser uno que el experto en la materia que sólo conozca el estado de la técnica desearía resolver. No debe formularse tendenciosamente de manera que injustamente dirija el desarrollo hacia la solución que se pretende. En la T 400/98, el problema técnico planteado en la patente tuvo que ser reformulado porque no había sido resuelto de manera creíble.

4.40 Por tanto, podemos concluir que el problema técnico objetivo que se pretende resolver es cómo eliminar las vibraciones, oscilaciones y desgaste de la espiral durante el boleado de masas y, al mismo tiempo, cómo evitar que el reductor soporte el peso la espiral.

4.41 Esto nos permite concluir que es errónea la determinación del problema técnico objetivo formulado por la entidad Cibernética.

4.42 Al entender errónea la identificación del problema técnico a resolver, no consideramos necesario entrar en el análisis del resto de aspectos o pasos del método problema-solución, a saber, el análisis de la obviedad, a pesar de lo cual debemos realizar ciertas manifestaciones.

C.3) La valoración de la obviedad.

4.43 El análisis de este presupuesto requiere que estudiemos los siguientes puntos: el equipo de expertos, el conocimiento común general de dichos expertos y el examen de la obviedad, propiamente dicho.

4.44 A partir de aquí, el perito de la entidad Cibernética da un salto en su explicación del método problema-solución y analiza directamente la obviedad en los siguientes términos:

- " Un experto en la materia enfrentado a este problema y que conociese los ANEXOS 3 o 4 hubiera pensado de manera evidente en resolver el problema mediante la fijación de la parte superior de la espiral. En efecto, los ANEXOS 3 y 4 muestran una espiral fijada solo por su extremo inferior que vibra excesivamente. Si un elemento alargado que tiene un extremo fijo y un extremo libre vibra excesivamente, la solución más obvia y directa es evidentemente fijar el extremo libre. En este caso, el elemento alargado es la espiral y la solución al problema de cómo reducir su vibración sigue siendo de manera obvia el fijar el extremo libre, que en este caso es el extremo superior. El experto medio en la materia no tiene más que recurrir al conocimiento general en este campo para llegar a dicha solución.

De hecho, no existe realmente ninguna solución alternativa a la fijación del extremo superior, ya que la fijación de la espiral por algún tramo intermedio resultaría problemática dada la estructura de la boleadora (la espiral está rodeada por el cilindro, que es giratorio y por tanto no puede utilizarse para fijar la espiral). Por tanto, aún con mayor motivo, la única solución factible es fijar el extremo superior de la espiral."

4.45 El citado perito no concreta, en primer lugar, cuál sería el experto medio en esta materia, incluso en la vista declaró que podían ser diferentes tipos de personas. Si no se especifica dicho experto en la materia, difícilmente se va a poder determinar el conocimiento general común que el aludido experto aplicaría para resolver el método problema-solución. Además, el perito no ha llevado a cabo ninguna explicación ni exposición de cuál es el conocimiento general común del experto en la materia que le habría llevado a obtener el resultado patentado de una manera obvia.

4.46 El perito de Cibernética también realiza el ataque de falta de actividad inventiva desde el documento Anexo 3 combinándolo con el Anexo 5.

4.47 Para determinar si hubiera sido evidente combinar dos o más elementos diferentes del estado de la técnica, se tiene que tener en cuenta lo siguiente:

"- si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen probable o improbable la combinación de esos documentos para el experto en la materia, cuando se enfrenta con el problema resuelto por la invención. Por ejemplo, si la combinación de dos divulgaciones consideradas como un conjunto no pudiese en la práctica llevarse a cabo sin problemas debido a una incompatibilidad intrínseca concerniente a características esenciales de la invención, entonces dicha combinación no debería normalmente considerarse como obvia;

- si los documentos proceden de campos técnicos similares o cercanos y, si éste no fuera el caso, si presentan una relación suficiente con el problema particular de que trata la invención" (Directrices de Examen, OEPM, pág. G-09, edición de 2019).

4.48 Las citadas Directrices añaden: "La combinación, el reemplazo o la modificación de los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios del experto en la materia le hubieran motivado razonablemente a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación. A la inversa, cuando no cabe esperar que el experto en la materia llegue a tal combinación, estaría cumplida la condición de actividad inventiva, incluso si cada elemento, aisladamente, hubiera sido evidente."

4.49 El indicado perito no ha expuesto ni explicado qué habría motivado al experto en la materia a combinar Anexo 3 con Anexo 5 en la fecha de prioridad ni por qué habría sido obvio tal combinación de documentos, sin tener en cuenta y conocer el resultado final obtenido con la patente de autos. Ello comporta, que la citada combinación no pueda ser acogida en este litigio, de conformidad con lo que acabamos de exponer sobre la combinación de dos o más elementos diferentes del estado de la técnica.

4.50 A ello hay que añadir que el aludido perito cuando elaboró su dictamen pericial a la hora de analizar la actividad inventiva se basó en que el documento Anexo 5 divulgaba que el cilindro interior de la máquina boleadora estaba sujetado en la parte superior de dicha máquina, lo cual no es correcto, según hemos expuesto en el fundamento anterior.

4.51 Por tanto, podemos concluir que R1 no resulta obvia a partir del documento Anexo 3. Y las mismas explicaciones son extrapolables al documento Anexo 4 y a la combinación de Anexo 4 con Anexo 5, según reconocen las partes.

4.52 Y, finalmente, por lo que respecta al resto de reivindicaciones que son dependientes damos por reproducido el punto 3.24.

4.53 Por ello, debemos concluir que la patente ES737 reúne el requisito de la actividad inventiva y debe desestimarse la acción de nulidad de la patente por falta de actividad inventiva y, por extensión, la totalidad de la demanda reconvencional.

QUINTO. Sobre la infracción de la patente ES737 y sus consecuencias.

5.1 La actora considera que el producto ofrecido y comercializado por la demandada está infringiendo de manera directa y literal la patente de la que aquélla es titular (ES737), en concreto, se indica que las reivindicaciones infringidas son la 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de la patente ES737.

5.2 La parte demandada considera que su producto no infringe dicha patente, ya que aduce que la misma es nula por falta de novedad y de actividad inventiva.

5.3 Las partes no han discutido en la litis la infracción de la patente, ya que el único argumento dado por Cibernética para negar la misma consistía en que la patente era nula por falta de novedad y de actividad inventiva. La aludida entidad ni siquiera ha realizado el juicio de infracción en su contestación a la demanda ni ha concretado cuales serían las características que no reproduce su máquina. Además, ni siquiera ha presentado un dictamen pericial que lleve a cabo el susodicho juicio de infracción y lo niegue.

5.4 La realización cuestionada en esta litis es la denominada entre las partes Heñidora Real y/o Heñidora Real (Maxi Pro), que tiene dos tamaños según su capacidad (pequeño y grande) y que presenta ciertas diferencias de la máquina boleadora de masa tubular que anuncia la página web de Cibernética, a las que se refieren las partes como Heñidora de cobertura.

5.6 Por tanto, una vez desestimados los ataques de nulidad y declarado que la patente no es nula, según hemos analizado en los fundamentos anteriores, debemos establecer que dicha realización cuestionada infringe la R1 de ES737.

5.7 En relación con el resto de reivindicaciones supuestamente Infringidas, hay que indicar que no procede entrar a analizar si la realización cuestionada reproduce o no todas y cada una de dichas características, ya que hemos concluido que se infringe la patente al reproducir dicha realización cuestionada todas las características de R1. A tales efectos, conviene traer a colación la SAP de Barcelona, Sección 15ª, Nº 168/2008, 9 de mayo Roj: SAP B 8225/2008 - ECLI:ES:APB:2008:8225), cuyo fundamento jurídico 12º recoge lo siguiente: *"Al respecto, conviene recordar que una patente se infringe si, a juicio del tribunal, se ha probado la infracción de alguna de sus reivindicaciones válidas, sin que sea necesario probar la infracción de todas las reivindicaciones válidas de la patente..."*.

5.8 Hemos concretado la realización cuestionada, en el sentido de que la entidad Cibernética se encarga de distribuir y comercializar en toda España una máquina boleadora de masa tubular denominada entre las partes Heñidora Real y/o Heñidora Real (Maxi Pro), que tiene dos tamaños según su capacidad (pequeño y grande) y que presenta ciertas diferencias de la máquina boleadora de masa tubular que anuncia la página web de Cibernética, a las que se refieren las partes como Heñidora de cobertura. Esto supone que la acción de infracción y sus consecuencias no se pueden extender a cualquier máquina que implemente la citada tecnología, como pretende la entidad Teknics, sino que debe circunscribirse a la boleadora reseñada, pues el juicio de infracción se ha llevado a cabo únicamente con la denominada entre las partes Heñidora Real y/o Heñidora Real (Maxi Pro), que tiene dos tamaños según su capacidad (pequeño y grande).

5.9 Procede a continuación estudiar las acciones ejercitadas por las actoras derivadas de los actos de violación de su patente:

a) En primer lugar, se solicita el cese de toda fabricación, importación, exportación, promoción, comercialización y almacenamiento (absteniéndose de llevar a cabo dichas conductas en el futuro, incluso a través de la página web de Cibernética) en España de las boleadoras de Cibernética [denominada entre las partes Heñidora Real y/o Heñidora Real (Maxi Pro), que tiene dos tamaños según su capacidad (pequeño y grande)] durante el tiempo en que la patente de la actora esté en vigor. La acción de cesación requiere que se acredite que se han cometido actos de infracción de la patente y que exista un riesgo de reiteración sucesiva de la infracción. En este caso, se ha acreditado que concurre la infracción de la patente y que existe un riesgo de reiteración sucesiva de dicha infracción.

b) En segundo lugar, se suplica la destrucción de las boleadoras de Cibernética [denominada entre las partes Heñidora Real y/o Heñidora Real (Maxi Pro), que tiene dos tamaños según su capacidad (pequeño y grande)], así como de los folletos, catálogos, listas de precios, material publicitario o promocional e impresos que hagan referencia a dicho producto. Esta medida se puede ubicar en la letra e) del art. 71 de la LP de 2015. Se trata de unas medidas complementarias de la acción de cesación destinadas a evitar la prosecución de la violación de la patente. Para la eficaz defensa del derecho de patente no basta con que su titular pueda obtener el cese o interrupción de los actos lesivos de este derecho por medio de la acción de cesación, sino que será preciso también que el titular pueda instar que se adopten las medidas que se estimen necesarias para impedir que prosiga la lesión del derecho. Por ello procede también estimar esta acción.

c) En tercer lugar, se solicita la condena al pago de los daños y perjuicios sufridos. La determinación de los daños y perjuicios derivados de esta infracción se realizará en ejecución de sentencia, como así se acordó en la audiencia previa. Por ello, procede únicamente condenar a Cibernética a que abone los daños y perjuicios ocasionados a las actoras por la citada infracción de la patente ES737 dejando para ejecución de sentencia su cuantificación. A tales efectos, procede fijar en este momento procesal ciertas bases, a saber:

i) El tiempo de la infracción se fija desde el 26-5-2016 hasta el momento en que la entidad Cibernética ponga fin a los actos de infracción, en base al art. 281.3 de la LEC. Al tratarse de una infracción objetiva, pues la entidad

demandada fabrica las citadas boleadoras, de conformidad con el art. 72.1 de la LP no es necesario el previo requerimiento para que se establezca el momento a partir del cual se computan los daños y perjuicios (así se establece, entre otras, en la STS Nº 263/2017, de 3 de mayo).

ii) Los gastos de investigación para obtener pruebas al objeto de acreditar la infracción del art. 74.1 *in fine* de la LP se fijan en 5.886,99 euros, ex art. 281.3 de la LEC.

SEXTO.- Sobre la publicación de la sentencia.

6.1 La entidad Teknics también suplica que se proceda a publicar esta sentencia, para lo cual solicita las siguientes medidas:

- "a) La notificación por parte de la demandada -y a su costa- a sus clientes de la Sentencia condenatoria que esperamos se dicte en el presente procedimiento, acompañada de mención al cese en la venta, suministro y/o instalación de los dispositivos infractores por infringir la Patente de mi mandante; y

b) La publicación del fallo de la Sentencia condenatoria:

b.1.) En la misma revista especializada del sector "PANORAMA PANADERO" en la que CIBERPAN está publicitando su dispositivo infractor. Es por ello que, entendemos, la publicación de la Sentencia condenatoria en dicha revista deba de hacerse al menos el mismo número de veces que CIBERPAN llegue a publicar en la misma el dispositivo infractor.

b.2.) En la página de inicio de la página web de CIBERPAN (que en el momento de presentar la demanda se aloja en www.ciberpan.com), así como en el Blog y en los perfiles que CIBERPAN tiene abiertos en redes sociales (Facebook, Youtube, Twitter, etc.) para promocionar su actividad y productos."

- "99. Por lo que respecta a la obligación de publicar el Fallo en su página web, blog y perfiles sociales, la jurisprudencia más reciente señala que el plazo de publicación en Internet (páginas web y perfiles en redes sociales) no debe ser inferior a tres (3) meses."

6.2 Como contempla el artículo 71.1,f) LP, el infractor de estos derechos de propiedad industrial puede ser condenado a la publicación a su costa de la sentencia recaída.

6.3 Para estimar la condena a la publicación de la Sentencia a costa del infractor, como enseña la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 16 de febrero de 2004, se requiere la apreciación de un interés digno de tutela, ya sea como medio de resarcimiento específico o *in natura*.

6.4 Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Debe estimarse como proporcionada, atendiendo a las circunstancias concurrentes. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así cuando el conflicto se ha visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada, una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

6.5 En ningún caso debe imponerse esta medida como "escarmiento", reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

6.6 Para evitar perturbadores incidentes en ejecución de sentencia conviene fijar en el fallo cuando menos la naturaleza y ámbito de los medios de comunicación social en los que ha de publicarse la sentencia -televisión nacional, prensa local....etc.-, y el exacto contenido del anuncio19 -toda la sentencia, nada más el fallo...-, que deberá tener en cuenta el ámbito territorial en el que opera la marca infringida, la conducta en que ha consistido la infracción, si ha existido publicidad del signo ilícito, segmento del mercado al que los productos o servicios de la marca se dirigen, etc..

6.7 En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2003 apunta a que ya en la demanda se contengan ciertas precisiones.

6.8 En la demanda principal la única justificación de dicha petición es la siguiente:

- "96. En este sentido, y al margen del daño patrimonial que la conducta infractora ha ocasionado y continúa ocasionando a S.R.TEKNICS y cuyo reclamo se insta por vía indemnizatoria, se está produciendo un daño colateral consistente en la duda y confusión generada en el mercado por CIBERPAN acerca de si su dispositivo, que se publicita y ofrece en medios especializados del sector dando así la impresión de frente a terceros que el mismo puede comercializarse libremente, lo cual no es cierto al existir la Patente de mi mandante."

- "97. No olvidemos que ambas partes compiten entre sí en precisamente en el mismo sector de mercado. Consideramos ello requiere de una aclaración e información al mercado, de manera que la publicación de la sentencia deviene así especialmente necesaria y recomendada en el caso que nos ocupa para corregir los efectos de la publicidad que en estos momentos CIBERPAN está llevando a cabo de su dispositivo infractor en el mercado en detrimento de mi mandante y de su dispositivo."

6.9 Estas alegaciones y los hechos expuestos por la entidad Teknics no justifican la publicación de la medida en los términos solicitados, pues no acreditan que la violación de la patente haya tenido una dimensión y repercusión social considerable, ni que el conflicto se haya visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales.

6.10 Se considera desproporcionada la publicidad solicitada mediante la web de la entidad Cibernética y sus redes sociales durante un plazo de tres meses, porque ello supondría un desproporcionado desprestigio para la misma y generaría una imagen frente a sus clientes y frente a cualquier usuario de Internet demasiado perjudicial. Ha de tenerse presente que la publicación de sentencias condenatorias es asumida por el consumidor como una consecuencia natural de la existencia de la libre competencia, pero la indicación en una página web y en las redes sociales pueden dar la impresión de que se trata de una empresa que realiza actividades delictivas o pseudodelictivas y que, por ello, ha sufrido una intervención policial o judicial.

6.11 Sin embargo, sí se considera proporcionado la notificación del encabezamiento y fallo de esta sentencia por parte de la entidad Cibernética (y a su costa) a los clientes a los que haya vendido la realización cuestionada y la publicación del fallo de esta sentencia en un número de la revista especializada Panorama Panadero por parte de Cibernética y a su costa, al considerarse que estas medidas ponen los hechos acaecidos en conocimiento de los clientes afectados y de futuros clientes de estas máquinas.

NOVENO.- Costas

9.1 El artículo 394.1 Ley Enjuiciamiento Civil establece que *en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho* y el apartado 2 recoge que *si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad*.

9.2 En relación con la demanda principal, procede la imposición de costas a la parte demandada, la entidad Cibernética Para La Planificación, S. L., al haberse estimado sustancialmente sus pretensiones sin que existan dudas de hecho o de derecho.

6.3 *En relación con la demanda reconvenzional, procede la imposición de costas a la parte actora de la reconvencción, la entidad Cibernética Para La Planificación, S. L., al haberse desestimado todas sus pretensiones sin que existan dudas de hecho o de derecho.*

FALLO

A) ESTIMAMOS sustancialmente la demanda principal interpuesta por la representación procesal de la entidad S. R. Teknics Project 2016, S. L., y, por tanto, DECLARAMOS que la entidad Cibernética Para La Planificación, S. L., con la comercialización de los productos indicados en los puntos 5.4 y 5.8 está infringiendo la patente ES737, por lo que la CONDENAMOS a cesar de forma inmediata en dicha infracción.

Asimismo, CONDENAMOS a la entidad Cibernética Para La Planificación, S. L., a que indemnice a la actora en los daños y perjuicios que le haya ocasionado por la citada infracción de la patente ES737 dejando para ejecución de sentencia su cuantificación, teniendo en cuenta estas bases:

i) El tiempo de la infracción se fija desde el 26-5-2016 hasta el momento en que la entidad Cibernética ponga fin a los actos de infracción.

ii) Los gastos de investigación para obtener pruebas al objeto de acreditar la infracción del art. 74.1 *in fine* de la LP se fijan en 5.886,99 euros.

Asimismo, CONDENAMOS a la entidad Cibernética Para La Planificación, S. L., a que (a su costa) notifique el encabezamiento y el fallo de esta sentencia a los clientes a los que haya vendido la realización cuestionada y a que publique el fallo de esta sentencia en un número de la revista especializada Panorama Panadero.

Finalmente, CONDENAMOS a la entidad Cibernética Para La Planificación, S. L., a que abone las costas causadas por la demanda principal.



B) DESESTIMAMOS íntegramente la **demanda reconvenzional** interpuesta por la representación procesal de *la entidad Cibernética Para La Planificación, S. L.*, imponiendo a esta sociedad las costas derivadas de la demanda reconvenzional.

Notifíquese a las partes que esta sentencia no es firme, sino que, contra la misma, cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la misma conforme a lo previsto en los arts. 455 y siguientes de la LEC, acreditando haber consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (D. Ad. XV de la LOPJ, conforme a la regulación dada por la L. O. 1/09, de 3 de noviembre).

Así lo dispone y firma, DON ALFONSO MERINO REBOLLO, Magistrado Titular de este Juzgado N° 4.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de sejudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

