



AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

JSZ
Javier Segura
Zariquiey
Licenciado en Derecho
Procurador de los Tribunales
Valencia 243 - 245 4ª 1ª • 08007 Barcelona
Tel. 932 159 960 • Fax 934 876 343
e-mail: segura.zariquiey@procuradorsbcn.org

SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO Nº 106/06-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 285/2003
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA Nº 41

JOSEP CARBONELL CALLICO
Abogado
ROGER DE LLURIA, 118, 3º 1ª
08037 BARCELONA

COPIA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO

En la ciudad de Barcelona, a dieciocho de septiembre de dos mil seis.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario número 285/2003 seguidos ante el Juzgado de primera instancia nº 41 de Barcelona, a instancia de GRUPO COMBURSA, S.L., representada por el procurador Arturo Marroquín Sagalés, contra CONTROLSA, S.A. y Miguel Iglesias Ballester, representados por el procurador Javier Segura Zariquiey. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso apelación interpuesto por CONTROLSA, S.A. y Miguel Iglesias Ballester contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda instada por GRUPO COMBURSA, S.L., representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Marroquín frente a Don Miguel Angel Iglesias Ballester y con intervención de CONTROLSA, S.A. junto al Sr. Iglesias, representados por el Procurador Sr. Segura Zariquiey, sobre nulidad de patente, imponiendo a GRUPO COMBURSA, S.L. el pago de las costas causadas con la referida demanda

REGISTRE COL·LEGI DE PROCURADORS
DELS TRIBUNALS DE BARCELONA
27 SET. 2006
TE EFECTES DE NOTIFICACIÓ AMB
SIGNATURA DEL PROCURADOR EN
DATA INDICADA



debe desestimar y desestimo igualmente la demanda instada por CONTROLISA, S.A. y Miguel Iglesias Ballester, con la representación antedicha, frente a GRUPO COMBURSA, S.L. sobre acciones de violación de derecho de patentes y competencia desleal, imponiendo a CONTROLISA, S.A. y al Sr. Iglesias las costas causadas con dicha demanda”.

SEGUNDO: La representación procesal de CONTROLISA, S.A. y Miguel Iglesias Ballester interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, del que una vez admitido se dio traslado a la otra parte, que impugnó la sentencia. Admitido el recurso en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para la celebración de la vista del recurso el día 14 de junio de 2006.

TERCERO: En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **D. IGNACIO SANCHO GARGALLO**.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: En los presentes autos se acumulaban dos procedimientos. De una parte el que instó GRUPO COMBURSA, S.L. (en adelante, COMBURSA) contra Miguel Iglesias Ballester y CONTROLISA, S.A. (en adelante, CONTROLISA), en su calidad de titular y licenciataria de la patente española ES 9401354 (que reivindica un cerramiento perfeccionado de puertas), en el que solicitaba la nulidad de dicha patente y del certificado adicional nº 9700446 porque: la primera reivindicación de la patente carece de novedad pues se encontraba en el estado de la ciencia y había sido anticipado por las patentes EU 0623731 y US-A4884617, y por la puerta PLANECLAIR de la compañía SOMACO, y además carece de actividad inventiva; las siguientes reivindicaciones (2-8) como son dependientes de la primera, son nulas como consecuencia de la nulidad de ésta, y también porque lo especificado en las mismas carece de novedad y/o actividad inventiva; y el certificado adicional nº 9700446 es nulo como consecuencia de la nulidad de la patente, sin que, en atención a su objeto, dicha reivindicación pueda merecer que se convierta el certificado adicional en patente. Y de otra parte, el instado por Miguel Iglesias Ballester y CONTROLISA contra COMBURSA por la violación de la patente ES 9401354 y por actos de competencia desleal.

La sentencia de primera instancia desestimó las pretensiones ejercitadas en ambos procedimientos, entendiendo que la patente ES 9401354 no era nula, y que tampoco ésta se había visto infringida por COMBURSA con la puerta enrollable que comercializa con el nº de referencia PRE-180-A, sin advertir la existencia de actos de competencia desleal en la actuación de COMBURSA.

Los demandados, el Sr. Iglesias y CONTROLISA, apelan la sentencia porque entienden que, con arreglo a la prueba practicada, ha quedado acreditado que la puerta enrollable comercializada por COMBURSA con el nº PRE-180-A constituye una infracción por equivalencia de la patente ES 9401354, y reiteran que en cualquier caso la actuación de COMBURSA debía calificarse como de competencia desleal, por infracción de la buena fe del art. 5 LCD, por tratarse de un acto de imitación sancionado en el art. 11 LCD y



Por tratarse de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena del art. 12 LCD. Por su parte, COMBURSA impugna la sentencia en lo que respecta a la desestimación de la acción de nulidad de la patente ES 9401354. Con ello se reproduce en esta alzada la misma controversia de la primera instancia.

Nulidad de la patente española ES 9401354

SEGUNDO: La patente española ES 9401354 fue solicitada el 21 de junio de 1994 por Miguel Angel Iglesias Ballester, siendo concedida el 25 de noviembre de 1999 (ff. 198 y ss.), y reivindica un cerramiento perfeccionado de puertas. Según informa el Sr. Peñalosa, a la vista del contenido de la patente, se trata de un cerramiento de puertas interiores de paso, delimitado lateralmente por dos pilares verticales, que conforman los medios de guiado de un elemento laminar fijado superiormente a un rodillo, que puede girar por la acción de un elemento motor, para permitir el enrollado o desenrollado del elemento laminar. La invención, según este informe pericial, obtiene un cerramiento especialmente sencillo, para su fabricación, montaje y transporte; permite que el elemento laminar se pueda liberar de los perfiles laterales cuando aquel se vea sometido a una presión determinada, así como que pueda retomar automáticamente su posición inicial de montaje, de forma que, en caso de avería del motor, no constituya problema alguno que el elemento laminar se encuentre en la posición de cierre.

La patente contiene ocho reivindicaciones, de las cuales la primera es principal, respecto de las siete restantes, que son sucesivamente dependientes de las anteriores, a la vista de sus respectivas redacciones, que contienen en sus preámbulos una referencia a las reivindicaciones precedentes. No obstante, el hecho de que las reivindicaciones 2 a 8 dependan para su interpretación de las anteriores, no les impediría tener la consideración de autónomas, de modo que la nulidad de la primera no implica necesariamente la nulidad de las restantes reivindicaciones siempre que reúnan los requisitos necesarios para ser consideradas como una patente independiente. De hecho, como recordábamos en nuestra Sentencia de 8 de octubre de 2004 (RA 263/2002), “*La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, admite en su artículo 112.2 la nulidad parcial de la patente por afectar las causas de nulidad a una o varias reivindicaciones, posibilitando la subsistencia del resto de ellas siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente, esto es, que dicho resto pueda ser tenido como invención nueva, implique actividad inventiva y tenga aplicación industrial*”, sin que ello vaya en contra del principio de unidad de la invención. En este sentido, la STS 11 mayo 2005 (RJ 1995/3992) admite la nulidad parcial de una patente, en concreto de la primera reivindicación, sin que ello suponga la nulidad del resto de las reivindicaciones, porque en ese caso eran susceptibles de constituir una patente independiente.

TERCERO: El tenor literal de la primera reivindicación es el siguiente:

“1. Cerramiento perfeccionado, del tipo de los empleados en zonas interiores de paso y que se delimitan lateralmente mediante dos pilares verticales, que conforman los medios de guiado de un elemento laminar fijado superiormente a un rodillo, que puede girar por la acción de un elemento motor, para permitir en enrollado o desenrollado del elemento laminar; caracterizado porque sobre cada uno de los pilares se montan unos elementos antifricción, que abarcan la altura total de los pilares y que definen entre sí una ranura central de espesor suficiente para permitir el desplazamiento por su interior del elemento laminar; presentando los laterales de dicho elemento laminar



...alineaciones de topes, que se pueden desplazar verticalmente con el elemento laminar y, que actúan sobre los laterales internos de los elementos antifricción cuando el elemento laminar es sometido a un empuje frontal, es decir en la dirección de paso”.

Tal y como informa el perito de la actora (Sr. Aragonés) en el primero de sus dictámenes, el preámbulo de esta reivindicación, y por lo tanto no afectado por ésta, se refiere a un cerramiento mediante un elemento laminar que, por un motor, se enrolla y desenrolla de un rodillo superior, deslizándose por sus bordes por dos guías laterales (f. 193). A juicio de la actora (COMBURSA), el objeto de la reivindicación era un cerramiento que incluye unos elementos antifricción en cada uno de los pilares verticales que configuran el cerramiento por los que se desplaza el elemento laminar y, en este elemento laminar, unas alineaciones de topes que actúan sobre los laterales internos de los referidos elementos antifricción. Y, apoyándose en el informe del Sr. Aragonés, COMBURSA entiende que estos elementos objeto de la primera reivindicación ya estaban descritos, ilustrados y reivindicados en la patente europea 0.623.731 de NERGERCO, así como por la patente americana US-A4884617 y por la puerta PLANE-CLAIR de la compañía SOMACO.

Según COMBURSA, en la patente europea 0.623.731 de NERGERCO, los pilares presentan unos elementos antifricción que definen entre sí una ranura central por la que se desplaza el elemento laminar; y los laterales del elemento laminar (que se desplazará por dicha ranura central) presentan una alineación de topes que actúan como elemento interno de los elementos antifricción. Dichos topes se unen al elemento laminar y presentan dos opciones externas de menor diámetro que son las que actúan sobre el elemento antifricción.

No obstante, el informe de la Oficina de Patentes y Marcas entiende que en la patente de NERGERCO el cerramiento no tiene elementos antifricción montados sobre los pilares definiendo una ranura central, sino que son los propios pilares los que definen esa ranura central, de modo que los elementos de fricción están montados en el elemento laminar y hacen la función también de tope (ff. 2.413 y ss). Lo que a su juicio resulta suficiente para concluir que la referida patente de NERGERCO no adelantaba los elementos de la reivindicación primera de la patente nacional ES 9401354. En este mismo sentido, el perito Sr. Peñalosa, tanto en su informe (ff. 824 y ss.) como sobre todo contestando a las preguntas que le fueron formuladas en la vista del juicio, ilustra la aportación al estado de la ciencia de la patente nacional ES 9401354 respecto de la patente europea 0.623.731 de NERGERCO, al comparar sus respectivas reivindicaciones (la patente europea 0.623.731 consta unida a los autos en los ff. 939 y ss), y advertir que: en la primera la puerta dispone de unos montantes verticales repartidos en unos perfiles que disponen de unos elementos antifricción entre los cuales se desplaza la lámina de cierre, y esta lámina de cierre lleva en cada lateral unas hileras de tetones o de topes que se desplazan por el interior del perfil, de forma que se pueden liberar de los montantes o medios de guiado laterales al recibir la lámina un impacto central; mientras que en el caso de la patente europea 0.623.731 de NERGERCO la puerta dispone de unos montantes verticales que carecen de elementos antifricción, y la lámina de cierre no dispone de tetones sino de unos elementos flexibles divergentes que son los que se desplazan por el interior de los montantes verticales. Estas diferencias dan lugar a una diferencia práctica cuando se liberan las puertas de los montantes por los que discurren, caso de recibir un golpe, pues mientras en el caso de la patente nacional ES 9401354 los tetones de la lámina al salir provocan una deformación de los medios de guiado, en el



Se trata de la patente europea 0.623.731, son los referidos elementos añadidos a la lámina que se desplazan por los montantes verticales los que se deforman; y lo que es más importante, la puerta de la patente nacional ES 9401354 es autorreparable, pues una vez liberados los topes o tetones de los perfiles laterales, pueden retornar automáticamente al interior de los perfiles, que no ocurre en la puerta de la patente europea 0.623.731, que por su propia configuración, los elementos flexibles no pueden retornar por la posición divergente de las aletas de guiado.

CUARTO: Procede entrar a continuación a examinar la novedad de la primera reivindicación en relación con la puerta PLANE-CLAIR 600 de la compañía SOMACO. Esta puerta, según COMBURSA, había sido distribuida por ella misma durante los años 1991 a 1994 y ya adelantaba el contenido de la primera reivindicación de la patente española ES 9401354. Para acreditar la existencia de esta puerta y las características técnicas de su cerramiento, con la demanda se aportó un acta notarial, que contiene entre otras informaciones unos folletos descriptivos, unas muestras de algunas instaladas en su día por COMBURSA y un dictamen del Sr. Aragonés (ff. 434 y ss.). Según este dictamen del Sr. Aragonés (ff. 436 y ss.), estas puertas comprenden en los pilares del cerramiento unos elementos antifricción posicionados opuestamente que definen entre sí una ranura central, a lo largo de la cual se desplaza el elemento laminar, el cual presenta en ambos laterales topes alineados en sucesión y separadamente a lo largo de los bordes laterales del elemento laminar, que presentan además una sección transversal en T que se fijan al elemento laminar por el alma de la T, y las alas de la T se desplazan interiormente a las guías o elementos antifricción.

El propio perito reconoce que existen en el mercado disposiciones similares o equivalentes de puertas rápidas de este tipo, y expresamente menciona la contenida en la patente europea 0.623.731. De modo que todo lo argumentado anteriormente para negar que los elementos de la primera reivindicación estuvieran adelantados por la referida patente europea, sería de aplicación respecto de la puerta PLANE-CLAIR. Siendo una consecuencia lógica de todo ello que, como reconoció el perito Sr. Aragonés, a preguntas del letrado de la demandada, la puerta PLANE-CLAIR no sea rearmable, esto es, cuando los topes del elemento laminar se salen de las guías laterales, no se recolocan solos.

QUINTO: La demanda niega también la novedad de la reivindicación primera de la patente nacional ES 9401354 al afirmar que ya estaba anticipado en la patente americana US 4884617, que goza de una prioridad de 1989 y que fue aportada a la demanda de nulidad, como documento nº 14 (ff. 404 y ss.).

Tal y como recuerda la demanda, en la solicitud inicial realizada por el Sr. Iglesias de la patente europea (EU 0.688.936) que designaba la prioridad de la patente nacional ES 9401354, las reivindicaciones coincidían, y en concreto la primera. En el curso del procedimiento administrativo de la Oficina europea de patentes para la concesión de una patente solicitada, que requiere de un previo examen de la novedad y la actividad inventiva de la invención, el examinador en el denominado EUROPEAN SEARCH REPORT objetó al solicitante que la primera reivindicación ya estaba anticipada por la patente americana US 4884617 (ff. 305 y ss. y 370 y ss.). Según el examinador, en la patente US 4884617 el cerramiento también está rodeado por dos pilares verticales que sirven de guía de un elemento laminar que está fijado arriba a un rodillo, de modo que el cerramiento se enrolla y desenrolla por un elemento impulsor. Hasta aquí no existe



La pega, pues no es propiamente objeto de la primera reivindicación de la patente del Sr. Iglesias. La objeción se centraría en que la patente americana muestra que en cada uno de los pilares hay montados elementos de guiado antifricción que comprenden la altura íntegra de los pilares y definen entre ellos una ranura con suficiente grosor como para permitir el desplazamiento dentro del pilar del elemento laminar. Las caras del elemento laminar presentan dos alineamientos de detención que viajan verticalmente por dentro de los pilares, están fijados al elemento laminar y actúan sobre las caras internas de los elementos antifricción cada vez que el elemento laminar es sometido a una fuerza de empuje frontal. A la vista de esta objeción, el solicitante de la patente europea, el Sr. Iglesias, pasó a designar el objeto de la primera reivindicación como elemento no caracterizador de la patente y por lo tanto como estado de la técnica (además de suprimir las reivindicaciones correspondientes a los números 2, 3 y 8 de la solicitud que coincide con la patente nacional), reduciendo la parte caracterizadora a lo que era objeto de las reivindicaciones 4, 5 y 7 de la solicitud original. Así se desprende de la copia del expediente aportada con la demanda de nulidad (ff. 279 y ss).

Conviene advertir que las objeciones del examinador europeo y la reacción del Sr. Iglesias no justifican por sí mismas la conclusión de que la reivindicación primera de la patente nacional sea nula porque ya estaba adelantada por la patente US 4884617. Ni el informe del examinador debe vincularnos, sin perjuicio de que sea tenido en cuenta como cualquier otra valoración técnica, ni la actitud del Sr. Iglesias de renunciar a la primera reivindicación constituye un acto propio que le impida ahora negar la nulidad de la patente nacional. Una vez que goza de la protección nacional para su invención, ante las pegadas del examinador europeo, la opción de renunciar a la primera reivindicación, para centrarse en las originarias 4, 5 y 7, puede responder a razones prácticas de conveniencia, y no supone admitir la falta de novedad de la primera reivindicación como un hecho concluyente. Supone eso sí, renunciar a la exclusividad de los elementos que componen la primera reivindicación en el resto de los países a los que se extiende la patente europea, pero no en España, a donde no se ha pedido la extensión de la patente europea y donde opera la patente nacional litigiosa. Todo lo cual nos debe llevar a analizar si verdaderamente la primera reivindicación de la patente nacional ES 9401354 esta adelantada por la patente US 4884617. El perito aportado por la actora, el Sr. Aragonés, propiamente no lleva a cabo este análisis en ninguno de sus dos informes (ff. 191 y ss. y 262 y ss.), pues se limita a traer a colación las objeciones del examinador europeo y la renuncia final del Sr. Iglesias a incluir la primera reivindicación, sin entrar a comparar las reivindicaciones de ambas patentes. No obstante, en la vista del juicio, y a preguntas de la letrada de COMBURSA, el Sr. Aragonés afirmó que la patente americana ya reivindicaba los dos elementos esenciales de la primera reivindicación de la patente nacional ES 9401354: los elementos antifricción montados sobre los pilares por los que se desplaza el elemento laminar, que además presenta en su extremo una alineación de topes que actúa sobre el elemento antifricción.

Pero si bien es cierto que, como apunta el informe de la OEPM los sistemas de cerramiento en una y otra patente son similares, no por ello dejan de ser distintos, sin que la similitud permita entender anticipado en la patente americana US 4884617 el objeto de la primera reivindicación de la patente nacional ES 9401354 (ff. 2416 y 2417). En la patente americana los elementos antifricción son de plástico, autolubricante y elásticos, y están montados sobre los pilares o guías de desplazamiento, cada una de las cuales está constituida en realidad por unos perfiles metálicos que unidos forman el



marco de desplazamiento; y la alineación de topes, que son bloques de plástico que se pueden desplazar verticalmente por el interior de los elementos de rozamiento, sólidamente con el elemento laminar, actuando sobre los laterales internos de los elementos antifricción en el curso de un funcionamiento normal y no sólo cuando el elemento laminar es sometido a un empuje frontal, como ocurre en la patente nacional.

Del mismo parecer fue el informe del perito de la demandada Juan Robert Arnavat (ff. 798 y ss.), quien resalta la complejidad del mecanismo de la patente americana, en relación con la española, y para ilustrarlo se refiere al dibujo de la figura 6 de la patente americana. Si bien es cierto que este perito no fue muy afortunado en el preámbulo de la comparación (f. 798) por referirse inicialmente al estudio de la descripción y los dibujos de la patente, sin mencionar expresamente el contenido de la reivindicación, en realidad, como afirma en el párrafo siguiente, interpreta las reivindicaciones a la luz del dibujo de la figura 6, sin que podamos advertir que se exceda de las pautas de interpretación del alcance de protección de la patente, tanto europea como nacional.

Es cierto que es el contenido de las reivindicaciones el que, de conformidad con el art. 60.1 LP, determina la extensión de la protección de la patente; como también lo es que el propio art. 60.1 LP añade que “la descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones”. Como el redactado de este precepto nacional coincide con el art. 69 del Convenio europeo de patentes de 1973, el protocolo de interpretación de este precepto, aunque no haya sido directamente introducido en nuestra legislación positiva, debe guiar también la interpretación del precepto nacional. La ley de patentes española supuso la recepción del derecho europeo de patente, básicamente constituido por los Convenios de Munich de 1973 y de Luxemburgo de 1975, como una exigencia de armonización de las legislaciones nacionales europeas en esta materia, tal y como pone de manifiesto la propia exposición de motivos. La vinculación del protocolo interpretativo del art. 69 CPE es sobre todo una consecuencia lógica de la necesaria unidad de interpretación y aplicación del derecho de patentes nacional y europeo. Según este protocolo: *“El art. 69 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 la opinión de un experto en la materia que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El art. 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros”*. En la práctica, y aunque no haya sido muy afortunado el perito en la introducción de su análisis comparativo, este ha discurrido por adecuados cauces interpretativos de la patente, que tienen en cuenta los dibujos y la descripción para comprender mejor el alcance de lo reivindicado en la patente americana, poniendo de manifiesto lo que afirma el informe de la OEPM, que los elementos que forman la caja de guiado abarcan totalmente, tanto por su cara frontal como por sus caras laterales, los bloques internos o topes, lo que la distingue de la patente española, en que los topes internos solamente establecen contacto con los elementos antifricción frontales en caso de tensado de la puerta, y no como en la patente americana en que los topes rozan en todo momento con los laterales y con el fondo de la



En la vista de esta diferencia, el perito de la actora, Sr. Aragonés, afirmó que el hecho de que los topes rocen de forma continua o discontinua con los elementos antifricción no sería una diferencia esencial respecto de la patente nacional, pues no modifica la función a la que están destinados estos topes. Pero ello no es así, pues detrás del mecanismo más sencillo de la patente española hay algo más que una simplificación de un mecanismo anterior, sino que se trata de la ideación de otro distinto basado en similares principios generales de mecánica, pero que aporta una novedad, que además tiene sus consecuencias prácticas, sobre todo las derivadas de la facilidad con que las hileras de topes que se desplazan sin rozamiento continuo por el interior del perfil se pueden liberar de los montantes o medios de guiado laterales al recibir la lámina un impacto central.

El otro perito de la parte demandada, el Sr. Peñalosa, en la medida que articula su informe sobre lo analizado por el Sr. Aragonés en sus dos informes, tampoco hace referencia al examen de la patente americana, y así lo puso de manifiesto en el acto del juicio cuando fue interrogado al respecto.

SEXTO: La demanda también negaba actividad inventiva a la primera reivindicación, porque los elementos técnicos que reivindica (elementos de antifricción verticales que permiten el paso del elemento laminar que se enrolla y desenrolla por la acción de un rodillo, teniendo dicho elemento laminar una alineación de topes que entran en contacto con el lateral interno del elemento antifricción cuando se somete a una presión el elemento laminar) no suponen ninguna mejora inventiva en relación con lo que se conocía. Según la demanda, este sistema de cierre resulta evidente para cualquier experto en la materia y es habitualmente utilizado en la fabricación de persianas y análogos, tanto para uso industrial como doméstico. Como regula el art. 8.1 LP, la actividad inventiva supone que para un experto en la materia la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente. Consiguientemente, la actora, para acreditar este elemento constitutivo de su pretensión, debería haber aportado la opinión autorizada de algún experto en la materia, y no lo ha hecho porque ninguno de los informes de su perito, el Sr. Aragonés, niega la actividad inventiva, sin que fuera interrogado sobre este extremo en la vista del juicio. Consiguientemente procede entender correctamente desestimada dicha pretensión.

SEPTIMO: La desestimación de la pretensión de nulidad de la primera reivindicación lleva consigo la desestimación de la pretensión de nulidad respecto de las restantes reivindicaciones de la invención, por tratarse de reivindicaciones dependientes, que añaden un matiz o una especificación a la principal, sin que necesariamente éste último tenga que ser por sí mismo novedoso. El principio de unidad de la invención impide no sólo que pueda declararse la nulidad parcial de una reivindicación independiente (art. 112.3 LP), sino también la nulidad de reivindicaciones dependientes cuando la principal ha sido declarada válida. Por este motivo el informe de la Oficina de Patentes y Marcas, una vez constatado que la primera reivindicación, principal respecto del resto que eran accesorias, no era nula, eludió el examen de la validez de las restantes reivindicaciones.

Violación de la patente española ES 9401354

OCTAVO: Es un hecho no discutido por las partes y acreditado documentalmente (ff. 924 y ss.), que entre 1996 y principios del 2002, COMBURSA había distribuido la puerta rápida enrollable autorreparable que fabricaba CONTROLSA, con la licencia de



la patente española ES 9401354, titularidad del Sr. Iglesias. Desde principios del año 1980, COMBURSA comenzó a fabricar y comercializar su propia puerta, denominada PRE-180-A. Esta puerta tiene un sistema de cerramiento que fue ideado por un empleado de la propia COMBURSA, el Sr. Juan Carlos Burdalo, según declaró el mismo en el acto del juicio.

El titular y la licenciataria de la patente española ES 9401354 entienden que la puerta PRE-180-A de COMBURSA infringe la referida patente. Con carácter previo a la interposición de la demanda, interesaron y practicaron diligencias de constatación de hechos, en el curso del cual, el perito judicial Sr. Torrente emitió un informe en el que comparó la puerta PRE-180-A de COMBURSA y la puerta de CONTROLSA, realizada conforme a la patente española ES 9401354, y sobre todo relacionó las reivindicaciones de la patente con las características de la puerta de COMBURSA (ff. 1622 y ss.).

En ambos casos se trata de cerramientos de puertas interiores, que se encuentran delimitadas lateralmente por dos pilares verticales, que conforman los medios de guiado de un elemento laminar fijado superiormente a un rodillo, que puede girar por la acción de un elemento motor, para permitir el enrollado o desenrollado del elemento laminar. La invención ES 9401354 reivindica la obtención de un cerramiento especialmente sencillo, para su fabricación, montaje y transporte, que permite al elemento laminar que se pueda liberar de los perfiles laterales cuando aquel se vea sometido a una presión determinada, así como que pueda retomar automáticamente su posición inicial de montaje, de forma que, en caso de avería del motor, no constituya problema alguno que el elemento laminar se encuentre en la posición de cierre. La puerta de COMBURSA también permite que los extremos laterales o topes del elemento laminar se liberen de los perfiles laterales cuando reciben una presión en el elemento laminar, así como rearmarse o recolocarse automáticamente.

Como apunta el informe del Sr. Torrent, su configuración no es idéntica, porque en la patente los perfiles laterales presentan unos elementos antifricción flexibles, que son los que ceden, en su contacto con los topes del elemento laminar, cuando esa produce la referida presión sobre el elemento laminar, produciéndose así su liberación de las guías; mientras que en el caso de la puerta de COMBURSA, propiamente no hay elementos antifricción flexibles, sino que el propio perfil es de aluminio y aun siendo rígido por su estructura tiene flexibilidad bajo esfuerzos. El perito Sr. Aragones, en el acto del juicio, y refiriéndose a la puerta de COMBURSA, especificaba que estos perfiles enfrentados tienen forma de U, y presentan unos encajes donde van unos elementos rígidos que entre sí definen una ranura longitudinal por donde pasa el elemento laminar, en cuyos extremos laterales lleva una alineación de topes. De tal modo que en caso de sufrir la puerta una presión frontal, en la patente ES 9401354 los topes actúan sobre los elementos antifricción, que por ser elásticos, ceden y liberan los referidos topes del elemento laminar; sin embargo en el caso de la puerta COMBURSA, como los elementos de aluminio son rígidos y están acoplados solidariamente a las ramas del perfil, al recibir la puerta la presión frontal, lo que se abre es el propio perfil y deja pasar el borde o extremo del elemento laminar. En realidad, y centrándonos en la primera reivindicación de la patente española ES 9401354, la puerta COMBURSA sustituye los elementos antifricción flexibles en el interior del perfil, por unos elementos adheridos solidariamente al perfil que son rígidos, aunque por su estructura al recibir la puerta la presión frontal, se abre el propio perfil.



Segunda diferencia apreciada tanto por el perito Sr. Torrent como por el perito Sr. Aragonés, se refiere a la reivindicación quinta, en relación con la séptima, de la patente ES 9401354, en la que se dispone que los elementos antifricción presentan los extremos superiores ligeramente curvados hacia el interior del cerramiento, para guiar los toques laterales del elemento laminar, hacia el interior de los pilares, durante su descenso; y en el cerramiento de COMBURSA, el perfil por el que se desplaza el extremo del elemento laminar, en su parte superior, presenta una forma de embudo –según el Sr. Aragonés- o chaflán –según el Sr. Torrent-.

Estas diferencias permiten descartar una infracción literal de la patente, pero no impiden que entremos a analizar si podría existir una infracción por equivalencia. Como ya apuntábamos antes, el ámbito de extensión de la protección de la patente de la actora se determina por sus reivindicaciones, sirviendo su descripción y los dibujos para su interpretación. Así lo regula el art. 60.1 LP, que transcribe el art. 69.1 del Convenio de Munich sobre Patente Europea (CPE), cuyo protocolo interpretativo expresamente prevé que “a los efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente europea, se tendrá en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones”, lo que consiguientemente permite advertir una infracción por equivalencia. Aunque carecemos de una doctrina jurisprudencial clara y consolidada de equivalentes, que aporte reglas con arreglo a las cuales practicar el juicio de equivalencia, se ha admitido su aplicación por el Tribunal Supremo, quien en alguna ocasión ha acudido al *test de las diferencias sustanciales*, según el cual son equivalentes todas las variantes de forma, tamaño, disposición de elementos e incluso toda sustitución de esos elementos por otros, cuando con ello no se altere el principio fundamental de la invención descrita, reivindicada y amparada por la patente o modelo de utilidad (STS, 3ª, 10 de junio de 1968). Esta doctrina sirve más como principio programático de protección de los derechos de patentes frente a las infracciones por equivalentes, que como criterio práctico para resolver conflictos concretos. Para esta labor, tratándose de una patente que reivindica un mecanismo descrito por piezas (pilares sobre los que se montan elementos antifricción que abarcan toda la altura de los pilares y que definen una ranura central de espesor suficiente para que discurra por su interior el elemento laminar-alineaciones de toques en los laterales del elemento laminar que se desplazan verticalmente por el interior de los pilares y que actúan sobre los laterales internos de los elementos antifricción cuando el elemento laminar es sometido a un empuje frontal) y no propiamente una función, puede servir el denominado *test de la triple identidad sustancial* (función-modo-resultado), que permite comprender dentro del ámbito de las reivindicaciones de dicha patente ES 9401354 el mecanismo del cerramiento de la puerta PRE-180-A de COMBURSA siempre que realice sustancialmente la misma función, lo haga sustancialmente del mismo modo y alcance sustancialmente el mismo resultado.

Como hemos visto, el cerramiento de la puerta PRE-180-A de COMBURSA, en relación con la primera reivindicación (principal) de la patente ES 9401354, sustituye los elementos antifricción flexibles, que son los que ceden al sufrir la presión de los toques del elemento laminar, por el propio perfil que tiene forma de U y está compuesto por elementos de aluminio rígidos y acoplados solidariamente a las ramas del perfil, que son los que flexan al sufrir la presión de los toques del elemento laminar hasta abrirse y liberar dichos toques. En realidad, cumplen la misma función y del mismo modo, pues es el perfil el que flexa, en caso de presión de los toques del elemento laminar, permitiendo la liberación de estos, de forma que incluso el perito judicial Sr. Torrent llega a calificar



de elementos antifricción a los elementos de aluminio acoplados al perfil –rígidos pero que por su estructura tienen flexibilidad bajo esfuerzos-. El resultado alcanzado es idéntico, la liberación de los topes del elemento laminar cuando este sufra una presión frontal, lo que permitirá que una vez enrollada hacia arriba se pueda volver a encajar al desenrollarse. Así se entiende que el perito judicial Sr. Torrent, al comparar en su informe cada una de las reivindicaciones de la patente ES 9401354 con las características de la puerta de COMBURSA, advierta dentro de éstas lo caracterizado en la primera reivindicación.

Basta el juicio de equivalencia respecto de la primera y principal reivindicación para apreciar la infracción de la patente por parte de COMBURSA, en la fabricación y comercialización de la puerta PRE-180-A [art. 50.1. a) LP], al margen de que respecto de las demás reivindicaciones puedan existir variantes más o menos significativas, como es la parte superior de los perfiles.

NOVENO: Si bien en la demanda, de forma complementaria y subsidiaria se ejercitaban acciones de competencia desleal, al amparo de los arts. 5 LCD, la conducta denunciada era la misma que constituye la violación de la patente. Es por ello que, en atención al alcance de los principios de complementariedad relativa y especialidad que rigen la relación entre la normativa de patentes y la concurrencial, la fundamentación de las pretensiones ejercitadas en la demanda en un supuesto ilícito concurrencial de una conducta que de ser cierta sería en todo caso una violación de los derechos de patente resulta irrelevante y superflua, motivo por el cual procede la desestimación de las acciones de competencia desleal, como hemos venido haciendo en supuestos anteriores [SS 2 mayo 2005 (RA 150/2003) y 7 junio 2005 (RA 80/2003)]. La consecuencia de esta indebida acumulación de acciones, es que, aun siendo procedente la estimación de las acciones basadas en la infracción del derecho de patente, a la postre tanto en primera instancia como en esta alzada, hay que concluir que las pretensiones del Sr. Iglesias como de CONTROLISA han sido desestimadas parcialmente, y por lo tanto no procede hacer expresa condena en costas.

DECIMO: De conformidad con lo argumentado hasta ahora, y una vez declarado que COMBURSA viene infringiendo los derechos de patente ES 9401354 con la fabricación y comercialización de la puerta PRE-180-A, procede estimar el resto de las acciones que al amparo del art. 63 LP se ejercitan en la demanda de violación, en concreto las acciones de cesación, indemnización de daños y perjuicios, remoción de efectos y publicación de la sentencia.

Los daños y perjuicios objeto de indemnización alcanzan sobre todo a la ganancia dejada de obtener como consecuencia de la infracción de su patente (art. 66.1 LP). Como el titular de la patente goza del derecho de exclusiva sobre el cerramiento patentado, cualquier explotación de esta invención, aplicada a una puerta industrial, sin su consentimiento, le reporta cuando menos una ganancia que deja de obtener y a la que tendría derecho. El art. 66.2 LP concede al actor tres criterios alternativos para fijar la ganancia dejada de obtener, de entre los cuales la demanda opta por los beneficios netos que el infractor ha obtenido por la comercialización de la puerta PRE-180-A., desde el 6 de marzo de 2002. Aunque el perito Sr. Farrés emitió un informe, este se refería solo hasta marzo de 2004, y del interrogatorio de la letrada de COMBURSA se constata que de la información contable de la que partió para el cálculo del beneficio no tuvo en cuenta todos los costes, en concreto los de mano de obra de instalación y el transporte.



Por este motivo, se acuerda que la indemnización, representada por el beneficio neto obtenido por GRUPO COMBURSA de la comercialización de la puerta PRE-180-A., desde el 6 de marzo de 2002 hasta la ejecución de la sentencia, sea calculada por el perito Sr. Farres teniendo en cuenta todos los costes imputables.

DECIMO PRIMERO: Desestimado el recurso de apelación interpuesto por COMBURSA, procede imponerle las costas de esta alzada, en cumplimiento del art. 398.1 LEC. Y estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Miguel Angel Iglesias Ballester y CONTROLSA, S.A. no procede hacer expresa condena en costas, ni en esta alzada ni tampoco en primera instancia, porque aunque se han estimado las acciones fundadas en la violación de la patente, se han desestimado las que de forma acumulada ejercitaba de competencia desleal.

FALLAMOS

DESESTIMAMOS íntegramente el recurso de apelación interpuesto por GRUPO COMBURSA, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia nº 41 de Barcelona con fecha 31 de octubre de 2005, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; Y ESTIMAMOS parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Miguel Angel Iglesias Ballester y CONTROLSA, S.A., contra la referida sentencia; que rectificamos en el sentido de estimar parcialmente la demanda interpuesta por Miguel Angel Iglesias Ballester y CONTROLSA, S.A. contra GRUPO COMBURSA, S.L., y

DECLARAR que la puerta rápida fabricada y comercializada por GRUPO COMBURSA, S.L. bajo la referencia PRE-180-A infringe los derechos de propiedad industrial CONTROLSA que derivan de la patente 9401354;

ORDENAR a la demandada la cesación de los actos consistentes en la fabricación y comercialización de la puerta objeto de la presente demanda y en general de cualesquiera otro que viole el derecho de la actora respecto de la patente;

CONDENAR a la demandada a abonar a la actora, en concepto de daños y perjuicios, la indemnización consistente en el beneficio neto obtenido por COMBURSA de la comercialización de la puerta PRE-180-A., desde el 6 de marzo de 2002 hasta la ejecución de la sentencia, que deberá ser calculada por el perito judicial en el trámite de ejecución de sentencia, teniendo en cuenta los costes imputables, y especialmente la mano de obra de instalación y el transporte.

CONDENAR a la demandada a abstenerse, retirar y destruir toda la publicidad o promoción del producto objeto del litigio en especial catálogos, prospectos e información técnica;

DECRETAR el embargo de las puertas producidas y comercializadas por la demandada que supongan infracción de las protegidas por la actora, así como de los medios, moldes e instrumentos exclusivamente destinados a su producción con atribución, para proceder a continuación a su destrucción;



CONDENAR a la demandada a la publicación íntegra y a su costa de la sentencia condenatoria en un periódico de ámbito nacional y en una revista nacional del sector.

Todo ello condenando a GRUPO COMBURSA al pago de las costas derivadas de la desestimación de su recurso de apelación; sin que proceda hacer ningún pronunciamiento de las costas del recurso de apelación de Miguel Angel Iglesias Ballester y CONTROLISA, S.A.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FILE: 4.10.06 ANUNCIO RECURSO DE
CASACION ("ad cautelam")