



Roj: **SAP V 3957/2019 - ECLI: ES:APV:2019:3957**

Id Cendoj: **46250370092019101159**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **15/10/2019**

Nº de Recurso: **390/2019**

Nº de Resolución: **1289/2019**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **GONZALO MARIA CARUANA FONT DE MORA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ROLLO NÚM. 000390/2019 K

SENTENCIA NÚM.: 1289/19

Ilustrísimos Sres.: MAGISTRADOS

GONZALO CARUANA FONT DE MORA LUIS SELLER ROCA DE TOGORES SALVADOR U. MARTINEZ CARRION

En Valencia, a **15-10-2019**.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA**, el presente rollo de apelación número 000390/2019, dimanante de los autos de JUICIO ORDINARIO 692/17, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL

Nº 2 DE VALENCIA, entre partes: SMART TRIKE MNF PTE LTD, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ISABEL GOMEZ-FERRER BONET, y FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña NATALIA DEL MORAL AZNAR, en virtud del **recurso de apelación interpuesto por SMART TRIKE MNF PTE LTD y FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA** .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA en fecha 05-12-2018,

contiene el siguiente **FALLO**: "*QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO DESESTIMAR la demanda formulada por la mercantil SMART TRIKE MNF PTE LTD, contra la mercantil FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA, todo ello con imposición de costas a la parte actora.*

QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO DESESTIMAR la reconvección formulada por la mercantil FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA, contra la mercantil SMART TRIKE MNF PTE LTD, todo ello con imposición de costas a la parte demandada."

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA y SMART

TRIKE MNF PTE LTD, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Smart Trike MNF LTD, titular de la patente europea EP 2637917, validada en España como ES 2522275 nominada "un vehículo con doble modo de dirección", entabla demanda contra la entidad Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SA (FAMOSA) por la fabricación y comercialización del triciclo "BABY TRIKE



EASY Evolution" que infringe la patente y además de la acción declarativa de infracción, acumula con apoyo en el artículo 72 de la Ley 24/2015 de Patentes la pretensión de indemnización de daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia.

La entidad demandada contestó a la demanda negando dicha infracción de patente y formuló reconvencción interesando la nulidad de esa patente por no concurrir los presupuestos de patentabilidad, esto es, por falta de novedad y por falta de actividad inventiva.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestima tanto la demanda, como la reconvencción.

La parte demandante, Smart Trike MNF LTD, interpone recurso de apelación alegando el error de valoración de la prueba, al reproducir el producto de la demandada la primera reivindicación independiente de la patente, interesando la revocación parcial de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil para que se estime la demanda inicial.

La parte demandada, Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SA (FAMOSA), interpone recurso de apelación por la desestimación de la reconvencción por: 1º) Procedencia de declarar la nulidad de la patente europea nº 2637917 (validación española 2522275) "un vehículo con doble modo de dirección", titularidad de la inicial actora-reconvenida por falta de novedad por la realización comercial triciclo "Babytoo Cocooning" de la entidad SMOBY TOYS SL y por la divulgación previa de los triciclos "Dream" y "Safari" de la propia titular de la patente; 2º) Subsidiariamente, procedencia de declarar la nulidad dicha patente europea por falta de actividad inventiva, al deducirse la invención patentada del estado de la técnica existente de una manera evidente para un experto en la materia.

Cada parte se opuso al recurso de apelación formulado de contrario interesando su desestimación.

SEGUNDO. Por el contenido de ambos recursos de apelación, ex artículo 465 de la Ley Enjuiciamiento Civil, este Tribunal debe revisar todas las cuestiones controvertidas que se fijaron en la instancia, pero en buena y lógica construcción de esta resolución, el inicio en el camino de la solución al litigio debe referir a la denunciada nulidad de la patente deducida por vía reconvenccional, y en primer lugar por el análisis de su falta de novedad y para su solución vamos a seguir para una mayor claridad expositiva, la estructura narrativa del recurso de apelación de la parte demandada apelante en su primer motivo.

El Tribunal Supremo en la *sentencia* 3/7/2019 que remite a la *sentencia* de 263/2017, de 3 de mayo, con cita de la *sentencia* 274/2011, de 27 de abril, alecciona sobre el concepto de novedad:

" El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste 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. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior (...), o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que "la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad" (T 396/89 , T 793/93)".

"Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes".

2.1 Falta de novedad con apoyo en los artículos 102, 4.1 y 6 de la Ley 24/2015 por estar comercializado antes de la prioridad de la patente de la actora, el triciclo "Babytoo Cocooning" por la entidad Smoby Toys SL.

La parte recurrente se apoya para tal aserto en el documento nº 15 acompañado a su escrito rector, que es un enlace telemático a un video publicado en el canal de internet en el que se visiona tal triciclo.

La Sala va a concluir de igual manera que el Juzgador rechazando tal defensa significativa del inicial apartado el primer motivo de apelación. Visto el apoyo de la recurrente en modo alguno se justifica que la reivindicación primera independiente de la patente en sus diversos apartados -que son, obviamente, reglas técnicas-, concurren en el producto videograbado y debía haberse justificado que en el mismo se describían, conclusión



que siquiera -y es nota harto relevante- afirma el dictamen pericial (documento 16) presentado a tal efecto por dicha parte, elaborado por Pedro Francisco, experto que expresamente visionó dicho video. Es más, como claramente se recoge en dicho dictamen (página 37), en tal video, solo se observan los elementos externos del triciclo, pero no su composición técnica interna y muestra de esa insuficiencia es que en el propio pliego de recurso se escribe que la forma de acoplamiento "parece" coincidir con la patentada; es decir, una mera suposición, absolutamente insuficiente para determinar la aseveración firme de la idéntica anticipación descriptiva y por ende, de la falta de novedad; por tanto, en modo alguno se justifica que esa reivindicación esencial de la patente sobre tal mecanismo fuese por ese triciclo accesible y utilizable por el público en fecha anterior a la prioridad.

2.2 El segundo punto de falta de novedad se apoya en el documento 15 bis de la parte demandada -reconviniente, expresivo de un catálogo de la entidad demandante que contiene los productos "Dream" y "Safari", publicado en julio de 2012 que vicia de nulidad la reivindicación de las medidas que se entiende por el titular de la patente esenciales para el resultado técnico. Explicita que la prioridad de 8 Agosto de 2011, no juega respecto a las mismas porque las medidas no se encontraban en la solicitud provisional de la patente americana origen de la patente europea que se introducen en la PCT en agosto de 2012 y tales medidas geométricas conforme al artículo 31.4 de la Ley Patentes, no están protegidas por aquella inicial prioridad. Se apoya igualmente en la declaración de Mr. Alvaro, co-inventor de la patente de la actora que como tal persona desaparece en la solicitud de la PCT y en varios documentos (18,19 y 20) aportados en la audiencia previa admitidos por el Juzgador, omitidos en la sentencia sobre la comercialización en junio de 2012 de esos productos y fotografías de los mismos.

Este posicionamiento de la parte demandada apelante tampoco puede ser estimado por la Sala por varias razones.

En primer lugar, es dato indiscutible que la patente de la demandante tiene fijada la prioridad desde 8/8/2011, como así consta en los documentos 8 y 9 de la demanda (instrumentos no impugnados en punto alguno) e igualmente está como premisa incontestada en ambos dictámenes periciales y lo que estamos enjuiciando es la novedad esencial de la patente reivindicada en su apartado primero (independiente), comprensiva de numerosos sub-apartados y conjunciones de reglas técnicas (no solo de una de ellas), con un producto comercializado por la titular de la patente que acaece en fecha posterior, julio de 2012; luego inservible para denegar la novedad de la patente causa de pedir de la demanda.

En segundo lugar, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, prueba testifical, es de acuerdo con el artículo 299 la de "interrogatorio de testigos" y solo es (artículo 360 y ss), el testimonio o declaración que se practica en el acto del juicio, sometido a la preceptiva contradicción, luego no puede ser calificado como tal la declaración escrita previa al juicio y con aportación al procedimiento, que no puede calificarse sino de meramente un documento, ciertamente pre-constituido para el proceso judicial. Eso es el documento nº 11 de la parte demandada con una declaración escrita de Mr. Alvaro, que ciertamente aparece en el documento 6 de la contestación (sin traducir) pero que no puede valorarse como testigo. Es más, tal persona fue rechazada como testigo en la audiencia previa por el Juez, sin haber interesado (visto el soporte de su grabación) la parte proponente su reposición y por ende tampoco su admisión y práctica en la alzada. Por tanto, no hay prueba testifical del Sr. Alvaro. Como tal instrumento, la Sala no lo toma en consideración (como igualmente ha prescindido el Juzgador) dada su insuficiencia probatoria al eludirse la vía legal procesal pertinente y por ello, carente de eficacia probatoria, mas -como tino apunta el Juez- la animadversión del autor de tales manifestaciones escritas frente a la ahora entidad actora.

En tercer lugar, a mayor abundamiento, no se justifica que los modelos "Dream y Safari" hubiesen hecho accesible el contenido de la patente, lo que en modo alguno se puede siquiera deducir de unas meras fotografías (Documento 20 aportado en la audiencia previa) sectoriales de una parte de un vehículo.

En último lugar, el dictamen pericial (documento 16) de dicha parte reconviniente aportado, expresamente, entre otros extremos, para afirmar la falta de novedad y cuyo autor efectuó una extensa búsqueda documental, no concluyó con la ausencia de novedad por esa divulgación previa de la titular de la patente.

TERCERO. Siguiente motivo del recurso de apelación de la parte demandada reconviniente, es la procedencia de declarar la nulidad de la patente europea nº2637917 (validación española 2522275) "un vehículo con doble modo de dirección", por falta de actividad inventiva, con apoyo en el artículo 102 en relación con los artículos 4-1 y 8 de la Ley Patentes 24/2015.

Como recuerda el Tribunal Supremo en la mentada sentencia de 3/7/2019, con cita de la sentencia 263/2017, de 3 de mayo, 182/2015, de 14 de abril, y 325/2015, de 18 de junio, sobre la actividad inventiva:



"Conforme al artículo 4.1 LP, "son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Luego la ausencia de actividad inventiva justifica la nulidad de la patente [artículo 112.1.c) LP]. El art. 8.1 LP, que se corresponde con el art. 56 CPE, prescribe 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".

"El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. Como afirma la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes: "al objeto de (juzgar) sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia" (T 39/93 , OJ 1997, 134)".

"Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor".

Bajo este motivo la parte recurrente se apoya en el dictamen pericial por ella aportado emitido por Pedro Francisco (doc. 16) y el examen de cuatro antecedentes por los que concluye -como efectuó el perito- que las mismas anticipan las características técnicas de la patente y que hacen que esta carezca de actividad inventiva.

La Sala revisado el contenido de los autos y observados ambos informes periciales (sometidos a la regla del artículo 348 de la Ley Enjuiciamiento Civil) y visto el soporte de grabación, significativo de la intervención de ambos expertos en el acto del juicio, no puede acoger el motivo del recurso de apelación.

Vamos en síntesis a colacionar esos 4 antecedentes referidos en tal dictamen:

- D1: Patente francesa FR2955080, publicada el 15 de Julio de 2011:

"Triciclo con dirección parental".

- D2: Patente francesa FR2930929, publicada el 13 de noviembre de 2009 *"Juguete de ruedas para niños, que puede adoptar al menos dos configuraciones".*

- D3: Patente española ES415667, publicada el 16 de enero de 1976:

"Vehículo para niños, con la forma básica de un triciclo".

- D4: Patente alemana DE2903818, publicada el 21 de agosto de 1980: *"Triciclo de seguridad desmontable para niños: tiene cubo de rueda libre y barra de agarre rígida en la parte trasera para control manual".*

El informe pericial de Pedro Francisco (Documento 16 ramo de la demandada) tiene como conclusión que el D.1 afecta a la actividad inventiva de la patente ya que anticipa plenamente todas las reivindicaciones; no obstante, en su examen reconoce diferencias relevantes (página 24 y 25 dictamen). Igual conclusión respecto a D.2 pero admite diferencias (página 28). Respecto a la D3 y D4 por anticipar varias de las reivindicaciones y finalmente lleva a emitir su parecer de que la patente no posee actividad inventiva frente al estado de la técnica.

El dictamen pericial de Cesareo , (documento 16, ramo actor) señala que en esas cuatro antecedentes, no concurren de la reivindicación 1 independiente de la patente, los apartados 1.08; 1.09, 1.10 y 1.11; y siguiendo el método "problema solución", concluye que en ninguno de los antecedentes sugiere el problema y por tanto que técnico no habría reconocido el problema técnico y no la hubiese deducida.

La Sala revisadas ambos dictámenes periciales, debe efectuar las siguientes consideraciones;

1- La patente D.1 y D.2 francesas, son introducidas como instrumentos en el proceso dentro del dictamen pericial aportado a la reconvencción y en idioma francés, sin adjuntar a tal pliego principal la traducción al castellano como exige e impone el artículo 144 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Ello fue denunciado por la parte reconvenida en su contestación, alegando la indefensión que ello le producía y si bien ciertamente esas dos patentes fueron examinadas posteriormente por el perito de la actora, Sr. Cesareo , en su informe (Documento 16 de la demanda) ya advirtió que emitía su parecer solo sobre la base de los dibujos de la patente al no estar en versión castellana. Es decir, la parte reconviniente incumplió el mandate legal y preceptivo del artículo 144 de la Ley Enjuiciamiento Civil, sobre unos instrumentos obviamente esenciales, porque con los mismos (por el estado de la técnica que describen) se hace basar la nulidad de la patente instada vía reconvencción, por lo que en modo alguno (dado el mandato legal procesal fijado en el artículo 265.1.1º de la Ley Enjuiciamiento



Civil) puede ser subsanado aportando la traducción a un momento procesal ulterior como es la sesión de la audiencia previa, cuando la parte reconvenida ya ha contestado, so pena dada tal preclusión, de causar, efectivamente, indefensión.

2- Por ello, esta Sala entiende que tales documentos carentes de traducción, no pueden ser tenidos en cuenta para dar solución al presente litigio, lo que reporta transcendencia relevante en la solución, pues si de su descripción debe fijarse cuál es el estado de la técnica, al no tener traducción, se ignora su contenido, como ya puso de manifiesto el perito de la parte demandante y por ende la falta de actividad inventiva sustentada en esos instrumentos no traducidos, deja sin base la propia conclusión del dictamen pericial elaborado por Pedro Francisco . Pedido por "otro si" en el recurso de apelación la admisión y unión de las traducciones de las Patentes D.1, D.2 y D.4; con independencia de no ajustarse formalmente al contenido del artículo 460 de la Ley Enjuiciamiento Civil, es que obviamente no pueden ser tenidos en consideración dado que debieron haber sido aportadas desde que la Ley Enjuiciamiento Civil impone su aportación que al caso era con su documento esencial, es decir, con la reconvención.

3- Además de esa omisión y en esa tesitura, la Sala tiene también presente que esos dos antecedentes estuvieron, expresamente, en la búsqueda y valoración de la EPO, que concluyó, obviamente con la concurrencia de la actividad inventiva y frente a ello y a pesar de haber diferencia entre esas patentes y la de la demandante (así admitido por el perito Pedro Francisco , y reforzado por el dictamen pericial de Cesareo) aquel concluye con que las mismas (diferencias y omisiones), responden a "elementos y valoraciones arbitrarias" que no aportan ninguna ventaja técnica, sin explicar o motivar por qué son arbitrarias y como expone la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, en conclusión que compartimos como sana crítica al citado dictamen, el perito en sede de "actividad inventiva" la deniega por afirmar la anticipación de la patente en esos antecedentes (es decir por el criterio de la novedad) lo que exigiría su identidad extremo incurrente.

Ciertamente el método "problema-solución" en esta sede, no es el único para el examen de la actividad inventiva, pero sí que será necesario desplegar uno por el que explicar o razonar por qué con el estado de la técnica revelado al momento de la solicitud, la patente carece de inventiva y ello no se deriva de tal pericial de Pedro Francisco , que se limita a concluir que no tiene invención porque las diferencias solutivas técnicas comparadas con los antecedentes, no son más que "elementos o valoraciones arbitrarias", pero sin dar razón de ese calificativo valorativo y lo que reporta más relevancia por qué ante estado de la técnica de tales antecedentes próximos, la patente de la actora resultaba obvia o evidente para un experto. (juicio de obviedad).

4- La patente D.4 en idioma alemán que la EPO no estudió, sin aportar traducción, tampoco puede ser valorada como antecedente a los efectos de esta resolución dada la infracción del artículo 144 de la Ley Enjuiciamiento Civil, ya motivado supra.

1-

5- Queda exclusivamente como único antecedente sobre el estado de la técnica la patente española D.2 que de por sí sola no anticipa la patente (no es indicada como tal en la falta de novedad) y contiene diferencias respecto a la patente (apartados 1.08, 1.09, 1.10 y 1.11) y dada tal diferencia como bien apunta el perito Sr. Cesareo el problema técnico ante tal diferencia (cómo conseguir que la rueda delantera y los pedales se puedan acercar o alejar del usuario y que el movimiento del manillar dirija o no la rueda delantera), no, se deriva del estado de la técnica de tal antecedente más próximo y único (por las razones expuestas) y no hubiera sido por sí sola, reconocido por el experto.

La Sala, como colofón a la presente cuestión, estima de mayor consideración y rigor a tales efectos técnicos y explicativos, el dictamen del otro experto, Cesareo , que si ha desplegado un método de apreciación del estado de la técnica más próximo y las razones por las cuales, la patente si presenta inventiva, simple pero la presenta y que no podía ser obvia para un experto.

Queda por último la invocación por la parte recurrente a la sentencia de 9/11/2017 dictada por el Tribunal Federal de Patentes de Múnich en que se ha anulado la patente de la ahora demandante. Referente a tal apartado es necesario advertir que esa resolución judicial tiene como antecedente esencial y único para fijar la ausencia de actividad inventiva de la patente, la francesa acotada supra como D.2, que en nuestro caso, nos topamos con la omisión de su traducción al castellano y por ende instrumento de inviable apreciación no solo para el Tribunal sino incluso para el perito de la parte actora.

Por las razones expuestas, es de ratificar la desestimación de la reconvención.

CUARTO. Entrando en el recurso de apelación de la parte demandante, el mismo se centra en la infracción del derecho de patente que conlleva el producto de la entidad demandada y sienta que el Juzgador de instancia incurre en un error de valoración de prueba pues las dos diferencias que fija respecto a las reivindicaciones de



la patente (1.01 y 1.04) no son tales, porque en la primera la doble función de dirección patentada es recogida en la realización y la segunda, el tubo frontal, está igualmente dispuesto en el triciclo de la demandada.

Reproduciendo las palabras de la mentada sentencia del Tribunal Supremo de 3/7/2019, dado que al igual que en dicha sentencia aquí estamos enjuiciando una patente europea validada por la Oficina Española de Patentes y Marcas:

<<1.- Como declaramos en la sentencia 223 / 2015, de 29 de abril , para realizar el enjuiciamiento necesario a fin de determinar si la realización cuestionada infringe la patente es preciso, en primer lugar, determinar el ámbito de protección conferido por la patente. Tanto en la patente nacional como en la patente europea, las reivindicaciones cumplen una doble función: (i) de una parte, definen el objeto para el que se solicita la protección (arts. 84 CPE y 26 LP), mediante la indicación de las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en que consiste la invención y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y (ii) de otra, determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente, de acuerdo con los arts. 69.1 CPE y 60.1 LP, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

Esta segunda función, la de delimitar el ámbito de exclusiva de la patente, es la esencial para decidir si se ha producido la infracción. Para ello, será preciso interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente. Tras lo cual, habrá de hacerse una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada.

2.- El alcance de la protección de la patente europea viene regulado en el art. 69.1 CPE y en su Protocolo Interpretativo. Según el art. 69.1 CPE:

"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".

A su vez, el Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE, dice:

"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".

3.- Esta normativa y su correlativa en la legislación española han sido ya interpretadas por la jurisprudencia de esta sala. Así, en la sentencia 598/2014, de 7 de noviembre , respecto de la interpretación del alcance de la protección de la patente, declaramos:

"[...] el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el tenor de las mismas (art. 69.1 CPE), porque éstas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. Sin embargo, la descripción y los dibujos deben tenerse en cuenta en la labor interpretativa, para determinar su contenido. Esto equivale a decir que la interpretación es necesaria en todo caso.

"No se trata de una interpretación meramente literal, o estrictamente literalista (como indica el primer inciso del Protocolo, que descarta una opción extrema), sino que se acepta un criterio espiritualista, en la búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas; lo que no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas.

"Lo anterior no implica asumir un criterio voluntarista o subjetivo, pues a la hora de extraer el sentido técnico y jurídicamente relevante de las reivindicaciones, debe evitarse la concepción de éstas como una mera pauta o línea directriz de tal manera que lo relevante sea lo que el titular de la patente haya querido proteger.

"La interpretación debe ser básicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las reivindicaciones.

"Pero es que, además, como añadía la citada Sentencia 309/2011, de 10 de mayo , "la protección de la patente se extiende al "uso equivalente" de la invención, que tiene lugar "cuando se ejecuta la invención patentada con medios no reivindicados expresamente, pero que contienen características esenciales de la invención patentada".>>

Siguiendo las pautas metodológicas acabadas de exponer para verificar la concurrencia o no de tal infracción, cada litigante ha aportado un dictamen pericial y el de la parte actora (Cesareo) concluye que el triciclo reproduce toda la reivindicación independiente, mientras que el emitido a instancia de la parte demandada perito Pedro Francisco , doc. 14); admite que reproduce todos sus apartados (once) menos dos (1.01 y 104) que es la base de la decisión del Juzgador en su FD Undécimo.

Estando pues a esas dos diferencias, objeto de discrepancia entre los dos expertos pasamos a su deslinde.

1.01 La patente indica "un triciclo (800,810) utilizable entre un primer modo de funcionamiento dirigible por un conductor del triciclo y un segundo modo de funcionamiento dirigible por un individuo que empuja el triciclo, comprendiendo el triciclo".

Según dictamen de Pedro Francisco no se reproduce porque el producto de la demandada "en ningún momento ofrece un único triciclo que tenga dos modos de funcionamiento, puesto que las dos fases de triciclo son incompatibles" y el Baby Trike no es un único vehículo con doble modo de dirección, sino dos vehículos diferentes que comparten elementos, cada uno con un modo de dirección diferente. Explicita; "En ningún momento ofrece un único triciclo que tenga dos modos de funcionamiento, puesto que las dos fases de triciclo son incompatibles. Es cierto que, en las fases representadas, el producto es empujado (fase "2") o es dirigido por el usuario (fase "3"). Pero un propietario que ejecute las instrucciones del fabricante no puede pasar de un modo a otro salvo mediante el uso de herramientas para la modificación del vehículo y su conversión en otro diferente".

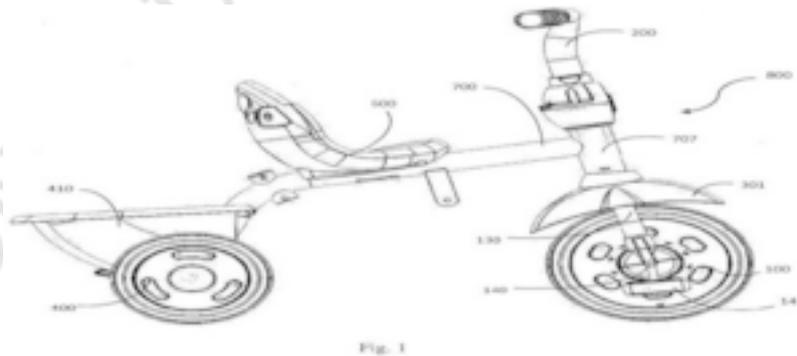
La sentencia del Juez de lo Mercantil sienta la no infracción porque el triciclo Baby puede ser utilizado en tres formas.

La Sala teniendo en cuenta la doctrina fijada supra, ha de corregir el razonamiento del Juzgador, porque resulta de la mera comparación que las dos funciones del triciclo que se describen en la reivindicación 1.01, igualmente se reproducen en el triciclo Baby Trike, (dato incluso admitido por el perito de la parte demandada), con independencia de que en la realización del triciclo, además, se conjugue otra función de conversión funcional a bicicleta, adenda que no enerva aquella reproducción literal de la reivindicación 1.01 de la patente que en modo alguno describe que el funcionamiento doble debe ser simultáneo y tampoco como han puesto de manifiesto ambos peritos en el acto del juicio (visto el soporte de grabación) la conversión de la dirección del triciclo por su conductor o por un adulto, sea por herramientas, al operar de forma ágil (manual) y rápida (pocos segundos).

En consecuencia se reproduce literalmente dicha reivindicación.

1.04 "Un tubo frontal (707)"

Es un tubo de dirección que permite la conexión al cuadro del triciclo (párrafo 0023), como se observa del dibujo nº 1 de la patente que reproducimos:



El perito de la demandada, Sr. Pedro Francisco , afirma que:

<<Como indica la descripción, párrafos [023], [044] y [055] el tubo frontal (delantero) de la patente soporta el mecanismo de acoplamiento, permite girar el vástago y soporta el asidero.

Por lo tanto, el elemento correspondiente al tubo frontal de la patente es el conjunto de "embellecedor" y cilindro que se aprecian en la figura 6. Cada uno de ellos efectúa una parte de las funciones del tubo frontal. Por un lado, el cilindro permite la fijación rotatoria del vástago y del manillar. Sin embargo, no soporta todo el mecanismo de acoplamiento. Es el "embellecedor" quien soporta la base del mecanismo de acoplamiento. El "embellecedor" no es un "tubo" en el sentido de que está circunscrito en una forma aproximadamente cónica.

El "embellecedor" ofrece una serie de ventajas en cuanto permite responder a otras funciones que el tubo frontal de la patente no puede dar:

6- Permite, simplificar la reparación del triciclo, en tanto la retirada del embellecedor deja directamente accesible el interior del conjunto del mecanismo de acoplamiento, que es el punto más frágil del triciclo.

7- Permite ofrecer una protección al mecanismo de acoplamiento, lo cual no es función del tubo frontal pues se indica que éste puede estar fuera (párrafo [044]).

1-

8- Permite fijar un reposapiés, de forma que pueda soportar el peso de un niño. Este reposapiés es esencial en el modo empujado, y por lo tanto es un elemento importante del Baby Trike.

Por lo tanto, la modificación del tubo frontal para dividirlo en dos componentes, cada uno con funciones diferentes, ofrece una serie de ventajas que no son obvias. Es decir, el conjunto de cilindro y "embellecedor" no es equivalente al "tubo frontal" reivindicado.>>

Reproducimos la figura 6 citada en tal parte del dictamen:



La sentencia a tenor del FD 11 ordinal 3 determina, simplemente, por la existencia del elemento del "embellecedor" que no hay infracción de la patente, conclusión que no podemos aceptar.

Ambos peritos están conformes en que el "tubo frontal" es el tubo de dirección (página 14 del documento 16 de Pedro Francisco), obviamente con la precisión, claramente significativa de su ubicación concreta por el dibujo (707) y ambos peritos coinciden (así conformó el perito Cesareo en el acto del juicio, en concordancia con el dictamen de contrario) en la triple función que desempeña tal tubo frontal (707) (sostén del asidero o manillar; del mecanismo de acoplamiento y permite girar el vástago).

El dictamen de Pedro Francisco en la descripción acabada de transcribir afirma que esa triple función del tubo frontal, la realiza en el triciclo de la demandada, la conjunción del cilindro y embellecedor; pero una rigurosa lectura determina que el cilindro cumple esas tres (pues en el acoplamiento el mentado perito explica que no lo es del todo, luego sí en parte), por ende, la afirmación de tal perito de que el embellecedor y el cilindro expone una solución técnica diferente a la reivindicada, no resulta admisible y acogemos la posición del perito Sr. Cesareo que la solución técnica es la misma resultando que el tubo frontal viene dado por el mentado cilindro que igualmente resulta frontal.

Reproducimos la fotografía nº 1 (con el embellecedor) y 2 (extraído el embellecedor) del dictamen de Pedro Francisco dada la claridad de visión del cilindro en toda su configuración sin el embellecedor, que está en la parte frontal del triciclo y en igual zona que la reivindicada (707), dibujo impreso supra):



Con igual claridad sobre el cilindro las fotografías obrante en la zona inferior de la página 20 del dictamen de Cesareo , extraído el asidero o manillar pero con embellecedor y la otra figura extraído el embellecedor, pero con el manillar que reproducimos:

Dada las propias funciones que el perito Pedro Francisco expresamente colaciona para el "embellecedor", tampoco podemos admitir que sea una solución técnica, sino que el embellecedor añade una mera función estética y de mera protección, pues el cilindro (elemento tubular) como expone el dictamen de Cesareo al desestructurar tal zona del triciclo y observar claramente como el embellecedor recubre el cilindro que funciona como el tubo frontal de la patente porque conecta el manillar con la rueda delantera y sostiene el mecanismo de acoplamiento, resultando, en consecuencia, la función del embellecedor un añadido que no es más que dar un aspecto estético.

Por consiguiente, si bien en rigor literal no hay en la realización de la demandada un tubo frontal sino un cilindro frontal, pues el embellecedor es un elemento meramente accesorio y accidental, se cumple igual función técnica que la reivindicada, si bien la reproducción no es literal, resultando de aplicación la doctrina de los equivalentes a la que hace referencia la propia sentencia del Juzgado de lo Mercantil con diversa cita jurisprudencial, incluso de esta Sección Novena (que damos por reproducida en aras a inútiles repeticiones y evitar una resolución demasiado extensa), porque la infracción concurre cuando el elemento que sustituye al original cumple la misma función de idéntica manera y con el mismo resultado que aquel que es lo que acontece con ese cilindro frontal en relación con el tubo frontal de la reivindicación de la patente.

En consecuencia reproduciendo la realización de la demandada toda la reivindicación en toda su descripción independiente, es concluyente la infracción por tal producto de la patente de la demandante y asiste, tras dicha declaración, el ius prohibendi (art 59 Ley Patentes) interesado por la parte demandante apelante con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios con apoyo en los artículos 70, 71, 72 y 74 de la Ley Patentes a determinar en ejecución de sentencia, pues la propia demandada, expresamente, reconoce y justifica (docs. 7 y 8) el requerimiento del que fue objeto en agosto de 2015, para cesar en la comercialización del producto infractor. Procediendo con revocación del pronunciamiento de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil atinente a la demanda, a su estimación.

QUINTO. En orden a las costas procesales devengadas en la instancia, las causadas por la demanda, dada su estimación, se imponen a la parte demandada y las de la reconvención a la reconveniente conforme al artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

De las costas causadas por el recurso de apelación de la parte demandante no se hace pronunciamiento impositivo por su estimación y las devengadas por el recurso de la parte reconveniente se imponen a la misma de acuerdo con el artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil.



Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte demandante SMart TrikeMNF LTD, y desestimando el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada reconviniendo Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SAFAMOSA contra la sentencia dictada en fecha de por el Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia en procedimiento ordinario nº 692/2017, revocamos en parte dicha resolución y:

1º) Estimamos la demanda presentada por Smart Trike MNF LTD declaramos que la demandada Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SAFAMOSA con la realización comercial del triciclo Baby Trike Easy Evolution infringe la patente EP 2637917, validada en España como ES 2522275, titular de la demandante.

2º) Condenamos a la demandada Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SAFAMOSA a cesar y abstenerse de la fabricación, venta, ofrecimiento de uso, comercialización, importación o posesión para esos fines del mentado triciclo y a la destrucción de los citados producto.

3º) Condenamos a Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SAFAMOSA a resarcir los daños y perjuicios a la actora a determinar en ejecución de sentencia, incluyendo la ganancia dejada de obtener.

4º) Las costas causadas por la demanda se imponen a la parte demandada.

5º) Ratificamos la desestimación de la reconvención deducida por Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SAFAMOSA, a quien se imponen las costas causadas por la misma.

6º) No se hace pronunciamiento impositivo de las costas procesales causadas por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante con devolución del depósito constituido para recurrir.

7º) Se imponen las costas causadas por el recurso de apelación interpuesto por la demandada reconviniendo Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SAFAMOSA a dicha parte apelante con la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

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