



Roj: **SJM B 1161/2019 - ECLI: ES:JMB:2019:1161**

Id Cendoj: **08019470042019100001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **4**

Fecha: **09/09/2019**

Nº de Recurso: **128/2018**

Nº de Resolución: **165/2019**

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

N.I.G.: 0801947120188001426

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 128/2018 -MI

Materia: Demandas materia de patentes y modelos de utilidad

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 2239000004012818

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274. Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona

Concepto: 2239000004012818

Parte demandante/ejecutante: Camilo

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro Abogado/a: Dulce Maria Miranda Naranjo

Parte demandada/ejecutada: SOLUCIONES BIOREGENERATIVAS,SL

Procurador/a: Jesus-Miguel Acin Biota Abogado/a:

SECCIÓN DE PATENTES

Dña. Yolanda Ríos López

D. Florencio Molina López

D. Alfonso Merino Rebollo Barcelona, 9 de septiembre de 2019

SENTENCIA Nº 165/2019

Parte Actora: don Camilo (Sr. Camilo).

- Procurador: don Ignacio López Chocarro

- Abogados: doña Dulce M. Miranda

Parte Demandada: Soluciones Bioregenerativas, S. L.

- Procurador: don Jesús Miguel Acín Biota

- Abogado: don Ignacio M. Barroso Sánchez-Lafuente **Caso:** Composición para la regeneración de tejido óseo.

Magistrado: don Alfonso Merino Rebollo.



ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de don Camilo con fecha 16 de febrero de 2018 presentó demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de infracción indirecta de la patente ES 2.306.655, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito, contra la entidad Soluciones Bioregenerativas, S. L., dando lugar a las presentes actuaciones.

SEGUNDO.- Emplazada la demandada arriba reseñada presentó escrito de contestación en fecha 24 de abril de 2018 oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan.

TERCERO.- La audiencia previa se celebró en fecha de 23 de abril de 2019 en la que las partes propusieron las pruebas que constan en acta para acreditar los hechos controvertidos.

CUARTO.- El juicio se celebró el día 7 de mayo de 2019 en el que se practicó la prueba admitida y, tras la formulación de conclusiones, quedaron las actuaciones vistas y concluidas para sentencia.

QUINTO.- La presente cuestión jurídica fue sometida, el día 6 de septiembre de 2019, a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en cumplimiento estricto del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016 y de 22 de noviembre de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos no controvertidos.

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

1.1.- El actor Sr. Camilo es titular de la Patente Europea EP 1.066.838 (en adelante EP 838) validada en España con el número ES 2.306.655 (en adelante, ES655), que lleva por título "Composición para la regeneración de tejido óseo".

1.2.- La patente europea fue solicitada el 25 de enero de 2000, se le asignó el número 00901151.1 y reivindica la prioridad de la patente ES 9900148 de 26 de enero de 1999.

1.3.- La solicitud de patente europea fue publicada el 10 de enero de 2001 y la fecha de publicación de la mención en el BOPI y la fecha de publicación del folleto de la patente fue el 16 de noviembre de 2008.

1.4.- La patente ES655 consta de seis reivindicaciones, siendo las tres primeras de procedimiento, la cuarta y sexta de producto y la quinta de uso. La primera es independiente, mientras que la 2 y 3 depende de ella, a su vez, la 4 y 5, también son independientes, y, finalmente, la 6 es dependiente de la 4.

1.5.- La entidad demandada comercializa los siguientes productos:

a) El denominado Ortho.pras que está destinado a ser utilizado en aplicaciones musculoesqueléticas y que contiene en un solo kit diversos elementos y sustancias para la obtención de plasma rico en factores de crecimiento.

b) Skin.pras (anteriormente llamado Cutaneouspras), destinado a ser utilizado en aplicaciones cutáneas o dermatológicas, el cual también incluye en un solo kit diversos elementos y sustancias para la obtención de plasma rico en factores de crecimiento.

c) Dis.pras, que está destinado a ser utilizado en aplicaciones quirúrgicas y que, asimismo, incorpora en un solo kit diversos elementos y sustancias para la obtención de plasma rico en factores de crecimiento.

d) Las centrifugadoras Omnigrafter/Duografter para realizar el centrifugado de la sangre extraída del paciente.

SEGUNDO.- Sobre el ámbito de protección de la patente ES229.

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*". Esta es la norma básica y la única realmente obligatoria de la que hay que partir a la hora de determinar si una determinada variante infringe o no una patente, ya las conocidas como "cuestiones del Protocolo" son meras pautas que nos ayudan



a aplicar dicha norma, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos con los elementos equivalentes a los reivindicados. Así lo ha destacado L. Hoffmann (House of Lords), el juez británico que inicialmente reformuló estas cuestiones, en la sentencia *Improve v Remington* (1990), en la nueva sentencia *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Limited* de 21 de octubre de 2004. Por ello algún autor ha reseñado la tendencia de los tribunales británicos a abandonar dichas pautas, en favor de otra guía práctica conocida como *Technip principles* (ver *Jacob LJ, en CA Rockwater Ltd v Technip Frnace SA's*, 2004, fundamento nº 40 y siguientes) reconociendo que no existe realmente una doctrina uniforme de los equivalentes en Europa.

2.12 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*".

2.13 Por su parte, 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*".

2.14 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. Una propuesta es la que los tribunales británicos han llamado "*purposive construction*" (Catnic), en contraposición con la "*literal construction*", que podría traducirse libremente como "*interpretación intencional (teleológica)*" en contraposición a la interpretación gramatical de los términos. Como ha dicho L. Hoffmann en *Kirin-Amgen Inc* (2004) la "*pregunta es siempre que entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el lenguaje utilizado en las reivindicaciones*" ("*The question is always what the person skilled in the art would have understood the patentee to be using the language of the claim to mean*", fundamento 34).

2.15 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.

B) Del concreto ámbito de protección de la patente ES655.

2.16 La reivindicación alegada como infringida es la R1 de la patente ES655. Se trata de una patente de procedimiento cuyo tenor literal es el siguiente:

"1. Método para la preparación de un gel de plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) a partir de la sangre de un paciente, habiendo sido la sangre extraída del paciente momentos antes del comienzo de la intervención quirúrgica y previamente a la administración de anestesia, en tubos citrados al 10% con citrato trisódico, caracterizado por:

(k) centrifugar los tubos entre 160 y 800 G durante 6 a 7 minutos y a temperatura ambiente, para la separación de la sangre en los constituyentes siguientes: glóbulos rojos en el fondo. plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) en la mitad y plasma pobre en factores de crecimiento (P.P.G.F.) en la parte superior

(l) recoger el plasma rico (P.R.G.F.) y transferirlo a tubos Eppendorf o probetas de cristal, añadiendo cloruro cálcico al 10% y esperando un tiempo para la formación del gel

(m) no mezclar la sangre del paciente con ningún otro componente de origen animal o humano."

2.17 Las características técnicas de dicha reivindicación son:

(a) Método para la preparación de un gel de plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) a partir de la sangre de un paciente,

(b) habiendo sido la sangre extraída del paciente momentos antes del comienzo de la intervención quirúrgica y previamente a la administración de anestesia,

(c) en tubos citrados al 10% con citrato trisódico, caracterizado por:

(d) centrifugar los tubos

(i) entre 160 y 800 G



- (ii) durante 6 a 7 minutos
- (iii) y a temperatura ambiente,
- (iv) para la separación de la sangre en los constituyentes siguientes:
 - glóbulos rojos en el fondo,
 - plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) en la mitad
 - y plasma pobre en factores de crecimiento (P.P.G.F.) en la parte superior
- (e) recoger el plasma rico (P.R.G.F.) y
- (i) transferirlo a tubos Eppendorf o probetas de cristal,
- (ii) añadiendo cloruro cálcico al 10%
- (iii) y esperando un tiempo para la formación del gel
- (f) no mezclar la sangre del paciente con ningún otro componente de origen animal o humano.

2.18 La citada R1 tiene por objeto un método para la preparación de un gel de plasma rico en factores de crecimiento (también llamado PRGF) a partir de la sangre de un paciente. El procedimiento se inicia con la extracción de sangre del paciente antes de que se inicie la intervención quirúrgica y antes de que se le haya suministrado la anestesia. Esa sangre se coloca en tubos que contienen citrato trisódico que actúa como anticoagulante. Esos tubos se someten a una centrifugación con una velocidad de centrifugación, un tiempo y una temperatura concretos y determinados en la R1 a los efectos de separar la sangre en los siguientes constituyentes: glóbulos rojos en el fondo, plasma rico en factores de crecimiento (PRGF) en la mitad y plasma pobre en factores de crecimiento (también llamado PPGF) en la parte superior. A continuación se recoge el plasma rico en factores de crecimiento (PRGF), se transfiere a tubos Eppendorf o probetas de cristal y se activa añadiendo cloruro cálcico al 10% y, finalmente, se espera un tiempo para la formación del gel. Finalmente, la R1 especifica que la sangre del paciente no se debe mezclar con ningún otro componente de origen animal o humano.

TERCERO.- Sobre la prescripción de las acciones.

3.1 La primera cuestión que debemos de examinar es la prescripción de las acciones alegada por la entidad demandada. Ésta sostiene que no podía prever que, después del requerimiento efectuado por el actor en la primavera del año 2010, se le fuera a presentar una demandada en el año 2018 para que el actor hiciera valer sus eventuales derechos derivados de la patente ES655, por lo que el transcurso de esos 8 años ha dado lugar a la prescripción de sus acciones. También alega la existencia de retraso desleal en la interposición de esta demanda.

3.2 El demandado no indica el concreto precepto que considera aplicable al presente asunto. Entendemos que se refiere al art. 78.1 de la LP que establece un plazo de cinco años para el ejercicio de las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patentes y contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

3.3 Conviene empezar trayendo a colación una serie de reflexiones consagradas por el Tribunal Supremo en torno a la prescripción y al *dies a quo* en los supuestos de infracciones permanente y continuadas. Tales consideraciones son aplicables al presente asunto. Así la Sentencia Nº 114/2019, de 20 de febrero (ROJ: STS 511/2019 - ECLI:ES:TS:2019:511) establece:

" En primer lugar, como se sostiene en el único motivo de casación, la consideración de los daños como permanentes ("que se mantienen en el tiempo") o continuados ("que no sólo se mantienen, sino que se van agravando en cuanto su causa productora no cesa"), no es una mera cuestión fáctica -como sostiene la parte recurrida- sino que alcanza efectos jurídicos en tanto que influye en la determinación del dies a quo para el comienzo del plazo de prescripción". [...]

"...la fijación del dies a quo, en el caso de daños continuados, haya de coincidir con la fecha en que los mismos cesan y, en consecuencia, cuando cabe cuantificar su alcance definitivo, pues es entonces -no antes- cuando la acción puede ejercitarse". [...]

"...los casos de daños continuados o de producción sucesiva no se inicia el cómputo del plazo de prescripción hasta la consolidación del definitivo resultado".

3.4 A día de hoy, la entidad demandada sigue comercializando los kits que, como veremos posteriormente, ponen en practica la invención patentada en la patente de la que es titular el actor. Por tanto, las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patentes no estarían prescritas.



3.5 Esta doctrina de los actos continuados hay que compaginarla con la doctrina del retraso desleal, alegada por la demandada, concluyendo que no ha habido tal retraso en este asunto, por lo que diremos a continuación.

3.6 El 13 de abril de 2010 el actor envió un requerimiento a la entidad demandada para que cesara en la vulneración de sus derechos de propiedad industrial, según se acredita con el documento 10 de la actora. Dicho requerimiento fue contestado por la demandada en mayo de 2010, negando la existencia de la infracción, pues su procedimiento estaba amparado por un modelo de utilidad y era complementamente diferente del patentado en ES655, así podemos ver en el documento 11 de la actora.

3.7 Entre dichas diferencias, la demandada indica que se mezclan los componentes humanos antólogos u homólogos y animales, dependiendo de la terapia específica o uso a que se destina. Esta es una gran diferencia con la patente que exige que no se mezcle la sangre del paciente con ningún otro componente de origen animal o humano, frente a lo que se venía haciendo en el estado de la técnica que era, precisamente, llevar a cabo dicha mezcla.

3.8 Ponen las partes de manifiesto que, en el año 2013, demandada cambió el sistema de comercialización de sus productos empezando a ofrecer en cada uno de los kits todos los elementos necesarios para obtener plasma enriquecido en factores de crecimiento. Este cambio fue debido al informe de la AEMPS de mayo de 2013 para evitar que su método se catalogase de "técnica abierta" y siguiera siendo de "técnica cerrada", evitando las inspecciones y certificados exigidos para los métodos de "técnica abierta".

3.9 Ello comporta, que si no se tuviera en cuenta la doctrina de los actos continuados, la fecha de inicio del cómputo de cinco años sería, como muy pronto, mayo del 2013, momento a partir del cual la demandada empezó a comercializar todos los elementos necesarios para la obtención del citado plasma en un solo kit. Como hemos dicho, la demanda se presentó el 16 de febrero de 2018, por lo que tampoco estarían prescritas las mencionadas acciones.

CUARTO.- Sobre la infracción indirecta o por contribución de la R1 de ES655.

4.1 La resolución de la alegación de infracción indirecta o por contribución de la R1 exige que dividamos este fundamento en diversos apartados para ser más claros y sistemáticos. Así, en primer lugar realizaremos unas consideraciones legales sobre la infracción indirecta de la patente para, a continuación, exponer el contenido de los kits comercializados por la demandada y la posición de las partes. Posteriormente, daremos respuesta a las diversas alegaciones mantenidas por los litigantes, en concreto, qué son el PRFG y el PRP y sus posibles diferencias y el procedimiento para la obtención de PRFG seguido por la actora y el que se indica en los kits de la demandada. Nos detendremos, finalmente, en varios elementos de la infracción indirecta, en concreto, en el elemento subjetivo, incluyendo la incitación, y en la expresión "productos que se encuentran habitualmente en el mercado".

A) Consideraciones legales sobre la infracción indirecta de la patente.

4.2 La infracción indirecta está regulada actualmente en el art. 60 de la LP de 2015 que establece lo siguiente:

" 1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los párrafos a) a d) del artículo siguiente".

B) De las realizaciones cuestionadas.

4.3 El actor considera que tres productos comercializados por la entidad demanda infringe de manera indirecta la R1 de ES655. Pasamos, a continuación, a desarrollar dichos productos y el contenido de los mismos.

4.4 El primero se denomina Ortho.pras y está destinado a ser utilizado en aplicaciones musculoesqueléticas. El citado producto consiste en un kit que está compuesto por los siguientes elementos: materiales necesarios para la extracción de sangre, materiales necesarios para el fraccionamiento del plasma, citrato sódico (para usarse como anticoagulante) y cloruro cálcico (para activar el plasma). Dicho kit viene acompañado de unas instrucciones en las que se detalla los pasos que se deben seguir para conseguir la preparación de un plasma enriquecido en factores de crecimiento. Además, la entidad demandada proporciona una centrifugadora Omnigrafter/Duografter para realizar el centrifugado de la sangre extraída. Estos elementos quedan probados



a partir de los documentos 13 a 16 de la actora, consistentes en la página web de Orthopras, las instrucciones del kit, el propio producto aportado a la causa, el acta notarial y el propio video que recoge la página web indicada.

4.5 El segundo se denomina Skin.pras (anteriormente llamado Cutaneouspras) y está destinado a ser utilizado en aplicaciones cutáneas o dermatológicas. El citado producto consiste en un kit que está compuesto por los siguientes elementos: materiales necesarios para la extracción de sangre, materiales necesarios para el fraccionamiento del plasma, citrato sódico (para usarse como anticoagulante) y cloruro cálcico (para activar el plasma). Dicho kit también viene acompañado de unas instrucciones en las que se detalla los pasos que se deben seguir para conseguir la preparación de un plasma enriquecido en factores de crecimiento. Además, la entidad demandada proporciona una centrifugadora Omnigrafter/Duografter para realizar el centrifugado de la sangre extraída. Estos elementos quedan probados a partir de los documentos 16 y 17 de la actora, consistentes en la página web de Skinpras, las instrucciones del kit, el acta notarial y el propio video que recoge la página web indicada.

4.6 El tercero se denomina Dis.pras y está destinado a ser utilizado en aplicaciones quirúrgicas. El citado producto, igualmente, consiste en un kit que está compuesto por los siguientes elementos: materiales necesarios para la extracción de sangre, materiales necesarios para el fraccionamiento del plasma, citrato sódico (para usarse como anticoagulante) y cloruro cálcico (para activar el plasma). Dicho kit también viene acompañado de unas instrucciones en las que se detalla los pasos que se deben seguir para conseguir la preparación de un plasma enriquecido en factores de crecimiento. Además, la entidad demandada proporciona una centrifugadora Omnigrafter/Duografter para realizar el centrifugado de la sangre extraída. Estos elementos quedan probados a partir de los documentos 16 y 18 de la actora, consistentes en la página web de Skin.pras, las instrucciones del kit, el acta notarial y el propio video que recoge la página web indicada.

4.7 Por tanto, los tres kits son idénticos y su única diferencia radica en la aplicación a la que va destinada el plasma enriquecido en factores de crecimiento que se obtiene con dichos kits, careciendo dicha diferencia de relevancia a los efectos de enjuiciar la infracción indirecta de la R1 en esta causa.

C) Posición de las partes.

4.8 El actor considera que los indicados kits comprenden los elementos esenciales para poner en práctica el procedimiento protegido por la R1 de ES655. Sostiene que cada kit incluye los productos necesarios para la extracción de la sangre del paciente, el anticoagulante necesario en las proporciones adecuadas y las oportunas instrucciones de uso. Alega que las instrucciones recogen que hay que centrifugar la sangre y que la centrifugadora comercializada por la demandada tiene, como parámetros prefijados en la misma, la velocidad y el tiempo requeridos por R1. Mantiene que las instrucciones y el video también indican que se recoge el plasma rico en PRGF y se transfiere, en este caso, a jeringas contenidas en el kit; para a continuación activar el plasma añadiendo el cloruro cálcico incluido en el kit. Además, afirma que en la descripción contenida en la página web aparece el gel entre las formas de aplicación del producto. Finalmente, expone que las instrucciones no señalan que la sangre del paciente deba mezclarse con ningún otro producto o componente de origen humano o animal.

4.9 Por su parte, la entidad demandada niega la existencia de infracción, en primer lugar, alegando que un gel de plasma rico en factores de crecimiento (PRFG) no es lo mismo que el plasma rico en plaquetas (PRP), siendo el objeto de la patente el PRFG, mientras que los productos que ellos comercializan sirven para preparar PRP, que está en estado líquido (no gel) y es de aplicación inmediata. En segundo lugar, porque los elementos suministrados en sus kits son productos que se encuentran actualmente en el mercado y son utilizados habitualmente en el sector médico. Y en tercer lugar, porque no hay una incitación a los clientes de la demandada a que cometan actos de infracción de la patente debido a que con sus kits no se obtiene PRFG y a que los medios que suministra son aplicables a la obtención de productos diversos y no de forma exclusiva a la infracción de la patente.

4.10 Finalmente, hay que indicar que el demandado realiza en su contestación una serie de alegaciones sobre que las características de R1 ya estarían anticipadas en el estado de la técnica. Sin embargo, no entraremos a analizar las mismas al no ser objeto de la causa, pues el demandado no ha solicitado la nulidad de la patente por ninguna de las causas recogidas en la LP.

D) Sobre el PRFG y el PRP y sus posibles diferencias.

4.11 La entidad demandada sostiene que un gel de plasma rico en factores de crecimiento (PRFG) no es lo mismo que el plasma rico en plaquetas (PRP). Así lo afirma el perito el señor Rodrigo designado por la demandada en su dictamen. El citado perito basa su alegación en lo que dijo el titular de la patente en una



carta fechada el 22 de julio de 2005 y dirigida a la EPO en la que contestaba las alegaciones realizadas por el examinador.

4.12 En primer lugar, hay que indicar que no cabe acudir al historial de tramitación para interpretar una reivindicación a los efectos de determinar si existe una infracción, salvo que pudieran existir en dicho expediente unas manifestaciones inequívocas, claras, precisas, concluyentes, indudables y que no reflejen ningún tipo de ambigüedad. Así lo consagró Lord Hoffmann en el asunto *Kirin-Amgen [2005] RPC 9*, párrafo 35, cuando dijo: "Los tribunales del Reino Unido, los Países Bajos y Alemania ciertamente desalientan, si en realidad no prohíben, el uso del expediente de la oficina de patentes como ayuda en la interpretación." Más recientemente, Lord Neuberger en el asunto *Pemetrexed*, Sentencia de 12 de julio de 2017, párrafo 88, expuso: "la referencia al expediente solo sería apropiada cuando (i) el punto en cuestión es realmente confuso si uno se limita a la memoria descriptiva y reivindicaciones de la patente, y el contenido del expediente resuelve sin ambigüedad el punto, o (ii) sería contrario al interés público que el contenido del expediente fuera ignorado. El primer tipo de circunstancia es, espero, evidente; el segundo estaría ejemplificado por un caso en que el titular de la patente había dejado claro a la OEP que no pretendía mantener que su patente, de ser concedida, extendería su ámbito de protección al tipo de variante que ahora alega que infringe." Y eso no ocurre en el presente caso, pues en la citada carta no existen unas manifestaciones inequívocas, claras, precisas, concluyentes, indudables, que puedan dar a entender algo distinto de lo recogido en la patente, ni concurre ninguna de las citadas excepciones recogidas en la mencionada Sentencia del caso *Pemetrexed*.

4.13 En segundo lugar, debemos poner en tela de juicio el dictamen pericial del señor Rodrigo por su cualificación profesional, lo cual es un dato revelador de su solvencia científica. La citada cualificación del perito no es adecuada al presente tipo de pleito de patentes, pues el mismo es ingeniero técnico industrial y la patente de autos está relacionada con la medicina y, más en concreto, con la sangre. El propio perito reconoció en la vista que no tenía conocimientos en materia de medicina. Además, el citado perito no ha sabido dar una explicación de los razonamientos que le han llevado a concluir su afirmación de que el gel de plasma rico en factores de crecimiento (PRFG) no es lo mismo que el plasma rico en plaquetas (PRP). La única justificación que dio fue que así lo indicaba en la citada misiva.

4.14 En tercer lugar, el perito señor Urbano es Doctor en Biología del Ejercicio y Médico Especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte. En su dictamen expone que el PRP es un nombre genérico cuya definición amplia describe un producto derivado de la centrifugación de la sangre del propio paciente, cuya concentración de plaquetas es suprafisiológica, así como que es un término amplio y ambiguo en el que se incluyen diferentes tipos de concentrados de plaquetas, incluyendo el plasma rico en factores de crecimiento (PRGF). Afirma que el PRGF cumple la definición de PRP y que el PRGF es un PRP que presenta características exclusivas como son la ausencia de glóbulos rojos y leucocitos y la presencia de plasma con todos sus componentes moleculares derivada específicamente del tipo de centrifugación.

4.15 En su dictamen concluye que la denominación del producto terapéutico como plasma rico en factores de crecimiento (líquido o gel), por su contenido de moléculas bioactivas, o como plasma rico en plaquetas, por la fuente de dichas biomoléculas, las plaquetas, es una cuestión simplemente de nomenclatura, pero es el mismo producto obtenido con el mismo procedimiento.

4.16 La entidad demanda también mantiene su plasma rico en plaquetas (PRP) está en estado líquido (no gel) y es de aplicación inmediata.

4.17 Sobre este extremo, el dictamen del doctor Urbano expone que el producto obtenido de la centrifugación, separación y activación con cloruro cálcico es líquido los 2-3-4 minutos inmediatamente posteriores a la activación con cloruro de calcio (dependiendo de la temperatura ambiente, etc.), siendo este líquido, dinámico en su aspecto macroscópico y microscópico, el PRGF. Asimismo, indica que el gel inicialmente es un líquido y lo único que pasa entre la fase líquida del producto y la formación de gel es únicamente tiempo y que el aspecto macroscópico del producto terapéutico es inicialmente líquido y posteriormente gel o membrana dependiendo del tiempo que se espere para usarse. El perito insiste en su dictamen en que la gelatinificación es un proceso gradual y progresivo que depende del tiempo, pues el gel una vez que ha sido activado con cloruro de calcio se convierte en gel de forma microscópica y en pocos segundos empieza a formarse la fibrina que el elemento que genera la insolubilidad y gelatinificación.

4.18 El perito repitió en la vista en numerosas ocasiones que una vez activas el plasma con cloruro de calcio ya tienes el gel dinámico o producto terapéutico y que el estado más líquido, gel o membrana (es decir, que sea más o menos viscoso) solo depende del tiempo que se espere para aplicarlo en el paciente. Asimismo, expuso que usaras el producto terapéutico más líquido, gel o membrana según la parte del cuerpo humano en la que lo vayas a aplicar.

4.19 Además, la paginas web de los productos comercializados por la demandada (documentos 14, 17 y 18 de la actora) anuncian los mismos indicando que es completo ya que es adaptable a todo tipo de protocolo médico (inyectable, tópico, gel, membrana) con todos los componentes necesarios en un solo kit.

4.20 Lo expuesto nos lleva a entender que el informe del señor Urbano es serio, con un alto grado de detalles y de explicaciones, que hacen que sea fiable y sistemático, lo que permite dar por válidas sus conclusiones, máxime al no quedar desvirtuadas por las meras alegaciones de la demandada. Por tanto, ante esta exposición, podemos concluir que el producto final obtenido con los kits de la demandada es el mismo que el obtenido por el procedimiento patentado por R1.

E) Sobre el procedimiento para la obtención de PRFG.

4.21 Ya hemos indicado, que el procedimiento patentado por el actor para la obtención de PRGF y reivindicado en R1 de ES655 tiene las siguientes características y fases:

(a) método para la preparación de un gel de plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) a partir de la sangre de un paciente,

(b) habiendo sido la sangre extraída del paciente momentos antes del comienzo de la intervención quirúrgica y previamente a la administración de anestesia,

(c) en tubos citrados al 10% con citrato trisódico,

(d) centrifugar los tubos

(i) entre 160 y 800 G

(ii) durante 6 a 7 minutos

(iii) y a temperatura ambiente,

(iv) para la separación de la sangre en los constituyentes siguientes:

- glóbulos rojos en el fondo,

- plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) en la mitad

- y plasma pobre en factores de crecimiento (P.P.G.F.) en la parte superior

(e) recoger el plasma rico (P.R.G.F.) y

(i) transferirlo a tubos Eppendorf o probetas de cristal,

(ii) añadiendo cloruro cálcico al 10%

(iii) y esperando un tiempo para la formación del gel

(f) no mezclar la sangre del paciente con ningún otro componente de origen animal o humano.

4.22 Los kits comercializados por la entidad demandada se anuncian como sistemas o equipos estériles y desechables para la obtención de plasma rico en plaquetas para diversas aplicaciones ortopédicas, dermatológicas y quirúrgicas, según se acredita de los extractos de sus páginas web y de las instrucciones. Las fases que se describen en dichos kits para obtener el citado plasma son las siguientes:

a) Extraer la sangre del paciente con los equipos incluidos en los kits. Los volúmenes de sangre que se tienen que extraer son pequeños entre 9-50ml. Dicha sangre se introduce en una jeringa que ya tiene en su interior citrato trisódico al 10% que actúa como anticoagulante. Según indica la web y las instrucciones y podemos ver en el video, todos los elementos necesarios para realizar este paso son suministrados en los kits, estando incluido el anticoagulante en proporción 1:10.

b) A continuación, la sangre con el anticoagulante se pasa a un tubo y se coloca en una centrifugadora para centrifugar la mezcla y separar el plasma, obteniendo tres partes bien diferenciadas: glóbulos rojos en el fondo, plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) en la mitad y plasma pobre en factores de crecimiento (P.P.G.F.) en la parte superior. Las partes reconocen que las diversas fracciones de plasma obtenidas por centrifugación serán diferentes dependiendo del tiempo y la velocidad de centrifugación. La entidad demandada comercializa las centrifugadoras Omnigrafter/Duografter, según acredita el documento 9. Como decimos, lo importante es la velocidad de centrifugado y el tiempo, pues bien, las centrifugadoras que suministra la demandada traen programada de fábrica la velocidad y el tiempo necesario para la separación del plasma, coincidiendo con los parámetros especificados en R1, de tal forma que únicamente hay que darle al botón "start" o "P" para que se inicie el proceso, según acreditan las citadas web y el video o tutorial.



c) Posteriormente, el plasma rico en factores de crecimiento se separa del resto del plasma y se transfiere a una jeringa, según vemos en las instrucciones y en el citado video. Todos los elementos necesarios para estas operaciones están contenidos en los kits.

d) El paso siguiente consiste en añadir cloruro cálcico al 10% al plasma rico en factores de crecimiento para activarlo. El citado cloruro y los instrumentos para realizar esta fase están contenidos en los kits, recogiendo las instrucciones que el activador está en proporción de 0,05ml por cada 1ml.

e) Una vez que se ha aplicado el activador, tenemos el gel PRGF listo para ser usado, esperando el tiempo oportuno para tener un producto terapéutico más gelatinificado y sólido, dependiendo de la aplicación terapéutica que se le vaya a dar al producto. Sobre este punto, ya hemos realizado una exposición más detallada en los números 4.16 a 4.20, a la cual nos remitimos.

4.23 Esto permite que podamos concluir que la entidad demandada suministra todos los elementos necesarios y esenciales para la puesta en práctica de la invención patentada en la R1.

F) Sobre el elemento subjetivo, incluyendo la incitación.

4.24 La doctrina científica y la jurisprudencia de nuestro entorno establecen que, uno de los requisitos de la infracción indirecta de patente, es el elemento subjetivo. El artículo 60.1 LP así lo prevé y, por ello, requiere que el oferente o transmitente sepa, o las circunstancias hagan evidente, que los medios son aptos para la puesta en práctica de la invención; y que están destinados a tal fin. Ello implica que conozca que los medios son aptos para poner en práctica la invención y que los usuarios finales tienen intención de usarlos, alterarlos o adaptarlos para cometer actos infractores de la patente. El estándar de conocimiento exigido sobre tales extremos es un estándar de negligencia, es decir, un conocimiento efectivo o debido.

4.25 Conectado con lo anterior, el art. 60 en su apartado segundo de la LP trata de la inducción, como un elemento subjetivo adicional. La doctrina considera que la incitación exige un ánimo doloso en el sentido de querer o, al menos, consentir que el tercero realice los actos prohibidos, así como que el inductor tenga conocimiento de la patente y de que los actos que pretende que realice el sujeto al que entrega los medios, son actos que infringen la patente, debiendo deducir la existencia del conocimiento efectivo o debido de las circunstancias o factores del caso concreto.

4.26 Entre las circunstancias que podemos citar en este caso para determinar la existencia del citado elemento subjetivo son las páginas web de la entidad demandada donde se anuncian sus kits, los elementos necesarios y los pasos para conseguir un plasma rico en factores de crecimiento; las instrucciones que acompañan a cada uno de los kits, donde se expone paso a paso los diferentes fases que hay que seguir y que utensilios utilizar para obtener dicho plasma; y el video o tutorial, donde se puede ver, con todo lujo de detalles, el procedimiento de obtención del mencionado plasma. A través de la web, las instrucciones y el video, la entidad demandada proporciona al potencial infractor directo de la patente información sobre cómo usar los kits que ofrece.

4.27 En este sentido, podemos citar algunas sentencias dictadas en Alemania, en concreto, en la Sentencia BGH 10.10.2000, X ZR 176/98,15, *Luftheizgerat*, el tribunal sostuvo que si el oferente o transmitente recomienda un particular uso del medio ofrecido al tercero, la experiencia sugiere que ese tercero lo usará para ejecutar la invención y que el oferente lo sabía. Y en BGH X ZR 173/02] 37, 71 *Haubenstretchautomat*, se consideró que el test podía cumplirse en aquellos casos oferente o transmitente indica o incluso recomienda la posibilidad de usar el medio de acuerdo con la patente en su propio manual o en las instrucciones sobre funcionamiento proporcionadas.

4.28 Además, los kits suministrados por la demanda no pueden tener otro uso o destino más que el de ser utilizados para infringir la patente, o, al menos, no se ha acreditado en la causa que dichos kits tengan otra utilidad, pues los mismos se anuncian como sistemas para obtener plasma rico en factores de crecimiento para diversas aplicaciones médicas y no para otras finalidades.

4.29 Asimismo, hay que tener en cuenta las peculiaridades del sector del mercado en el que opera el adquirente, pues los kits no pueden ser usados por particulares normales, sino que van dirigidos únicamente a profesionales de la salud. De hecho, las citadas páginas web no te dejan entrar a examinar su contenido, sino te identificas como profesional.

4.30 También, tenemos que apreciar la duración de la infracción y la existencia de requerimientos previos de la infracción entre las partes, según hemos expuesto en el fundamento tercero.

4.31 Todo lo expuesto, nos permite concluir que en la conducta desplegada por la entidad demanda concurre el elemento subjetivo de la infracción indirecta en toda su integridad, lo que incluye la inducción al tercero a cometer los actos prohibidos por el art. 59 de la LP.



G) "Productos que se encuentran habitualmente en el mercado".

4.32 Una de las cuestiones en las que más ha insistido la entidad demandada era que los elementos suministrados en sus kits son productos que se encuentran actualmente en el mercado y son utilizados habitualmente en el sector médico.

4.34 En primer lugar, cabe desechar dicha alegación al haberse apreciado la concurrencia de incitación en la conducta de la demandada (como hemos expuesto anteriormente), según el art. 60.2 de la LP.

4.35 Y en segundo lugar, desde nuestro punto de vista, lo importante en este caso no es considerar los objetos que suministra la demandada de una manera aislada y ver si éstos (de manera aislada cada uno) se encuentran corrientemente en el comercio, sino que hay que analizarlos de manera conjunta, formando un todo, y desde ahí, estudiar si se encuentran corrientemente en el comercio, ya que la demandada no comercializa los objetos de manera separada, sino en conjunto formando todos parte de un kits (con la excepción de la centrifugadora que se vende aparte).

4.36 El problema de la expresión "productos que se encuentran habitualmente en el mercado" radica en aquellos casos en la que los medios proporcionados pueden tener varios usos, siendo alguno de ellos no infractor de la patente. En estos supuestos, la jurisprudencia de Estados Unidos indica que para que el uso del medio entregado u ofrecido se considere sustancialmente uso no infractor no debe ser un uso inusual, implausible, ilusorio, nada práctico, ocasional, aberrante, o experimental [*Toshiba Corp. v. Imation Corp.*, 681 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2012)].

4.37 Ello comporta que el uso que pueda darse de los kits de la demandada para poner en práctica la invención patentada sea, al menos, igual de significativo que otros usos no infractores que puedan tener dichos kits. Y, como hemos dichos, los kits suministrados por la demanda no pueden tener otro uso o destino más que el de ser utilizados para infringir la patente, o, al menos, no se ha acreditado en la causa que dichos kits tengan otra utilidad, pues los mismos se anuncian como sistemas para obtener plasma rico en factores de crecimiento para diversas aplicaciones médicas y no para otras finalidades. El uso no infractor de los kits suministrados por la demandada es inusual, implausible, ilusorio, nada práctico, ocasional, aberrante, o experimental.

H) Consecuencias.

4.38 Por todo lo que hemos expuesto en este fundamento jurídico, tenemos que concluir que la conducta de la demandada ofreciendo y entregando los kits Ortho.pras, Skin.pras (anteriormente llamado Cutaneouspras) y Dis.pras junto con las centrifugadoras Omnigrafter/Duografter constituyen un acto de infracción indirecta o por contribución de la R1 de ES 655.

4.39 Por tanto, procede condenar a la demandada a cesar y a abstenerse en la fabricación, ofrecimiento y comercialización de los kits Ortho.pras, Skin.pras (anteriormente llamado Cutaneouspras) y Dis.pras junto con las centrifugadoras Omnigrafter/Duografter y la incitación de su utilización para la puesta en práctica del procedimiento patentado.

4.49 Asimismo, se condena a la demandada a abonar a la actora los daños y perjuicios derivados de este comportamiento que se determinarán en ejecución de sentencia, según se acordó en la Audiencia Previa.

QUINTO.- Sobre la publicación del fallo.

5.1 El actor también suplica que se proceda a publicar el fallo de esta sentencia, a costa de la demandada, en dos publicaciones del sector, en concreto, "Diario Médico" y "El Global", así como que la demandada dirija comunicación directa a sus clientes que hubieran adquirido el material infractor para poner en su conocimiento el fallo de esta sentencia.

5.2 Como contempla el artículo 63 f) LP, el infractor de estos derechos de propiedad industrial puede ser condenado a la publicación a su costa de la sentencia recaída.

5.3 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*.

5.4 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.



5.5 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.

5.6 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 anuncio -toda la sentencia, nada más el fallo...-, que deberá tener en cuenta el ámbito territorial en el que opera la patente 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..

5.7 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.

5.8 En el presente caso, que estamos ante un supuesto de infracción indirecta o por contribución de una patente, la citada publicación tiene especial importancia y necesidad pues el adquirente de los kits de la demandada será el que ejecute el procedimiento patentado, siendo un potencial infractor directo de la patente. No se trata de una publicidad indiscriminada, dirigida a cualquier público, sino que se centra en quienes son clientes de estos kits o podrían serlo, es decir, profesionales del sector sanitario.

5.9 La comunicación directa a quienes son clientes de la demandada, a los que ha vendido los kits infractores de la patente del demandante, facilita el conocimiento de los afectados e interesados, además de que contribuye a la remoción y cesación de efectos. Y del mismo modo la publicación en dos revistas del sector sanitario, pues de esa manera se ponen en conocimiento de eventuales clientes.

5.10 Por ello, se condena a la demandada a que, a su costa, publique el fallo de esta sentencia en las publicaciones "Diario Médico" y "El Global" y a que notifique dicho fallo a sus clientes.

SEXTO.- Costas

6.1 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.*

6.2 Procede la imposición de costas a la parte demandada la entidad Soluciones Bioregenerativas, S. L., al haberse desestimado todas sus pretensiones sin que existan dudas de hecho o de derecho.

FALLO

ESTIMAMOS íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de don Camilo contra la entidad Soluciones Bioregenerativas, S. L., y, por tanto:

a) DECLARAMOS que la conducta de Soluciones Bioregenerativas, S. L., ofreciendo y entregando los kits Ortho.pras, Skin.pras (anteriormente llamado Cutaneouspras) y Dis.pras junto con las centrifugadoras Omnigrafter/Duografter constituyen un acto de infracción indirecta o por contribución de la R1 de ES 2.306.655.

b) Y CONDENAMOS a Soluciones Bioregenerativas, S. L., a que:

- cese y se abstenga en la fabricación, ofrecimiento y comercialización de los kits Ortho.pras, Skin.pras (anteriormente llamado Cutaneouspras) y Dis.pras junto con las centrifugadoras Omnigrafter/Duografter durante el tiempo en que la patente ES 2.306.655 esté en vigor.

- abone a don Camilo los daños y perjuicios que le ha ocasionado por la citada infracción de la patente ES 2.306.655 dejando para ejecución de sentencia su cuantificación.

- publique el fallo de esta sentencia en las publicaciones "Diario Médico" y "El Global" y a que notifique dicho fallo a sus clientes, asumiendo los gastos de estas publicaciones y notificaciones la entidad Soluciones Bioregenerativas, S. L.

- abone las costas causadas en esta instancia.

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, habiéndolo sometido a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016 y de 22 de noviembre de 2018.

Modo de impugnación: recurso de **APELACIÓN** ante la Audiencia Provincial de Barcelona (art.455 LEC).

El recurso se interpone mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano dentro del plazo de **VEINTE** días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe exponer las alegaciones en que se base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. El Juez

FONDO DOCUMENTAL CEJ