



Roj: **SJM B 145/2023 - ECLI:ES:JMB:2023:145**

Id Cendoj: **08019470052023100020**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **5**

Fecha: **16/01/2023**

Nº de Recurso: **1346/2018**

Nº de Resolución: **2/2023**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **FLORENCIO MOLINA LOPEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SECCIÓN DE PATENTES

Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora)

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López (ponente)

Procedimientos acumulados núms. 1346/2018 y 534/2019:

Cajas de cartón para almacenaje y/o envío

Parte actora: Embalajes Capsa S.L.

- Procurador: Daniel Font Berkhemer

- Abogados: D. David Pellisé Urquiza

D. Juan Carlos Quero Navarro

Partes demandadas:

* **Blue Self Storage S.L.U.**

* **Trasters Self Storage S.L.U.**

* **City Self Storage S.L.U. y**

* **Fremont-Bluespace S.L.U.**

- Procurador: D. Ignacio López Chocarro

- Abogado: D. Álvaro Bourkaib Fernández de Córdoba

* **Embamat UE S.L.**

- Procurador: Dña. Paloma García Martínez

- Abogado: D. Juan Luís Rizas Zurdo

Magistrado titular que dicta la resolución: D. Florencio Molina López

SENTENCIA

En Barcelona, a 16 de enero de 2023

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO. D. Daniel Font Berkhemer, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación del actor Embalajes **Capsa** S.L. (en adelante, Capsa), con fecha 13 de noviembre de 2018, presentó demanda de juicio ordinario, con medidas cautelares coetáneas, ejercitando una acción de infracción de las patentes de



invención ES 2 320 074, ES 2 408 157, ES 2 642 272 y ES 2 580 130, patentes de combinación, que reivindican la concurrencia de varias prestaciones para cajas de almacenamiento, con base en los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito (**Cajas 1**). Acumuladamente, ejercitó acciones de competencia desleal, por actos de imitación y de confusión. Mas indemnización de daños y perjuicios y costas.

SEGUNDO. Emplazadas las demandadas Blue Self Storage S.L.U., Trasters Self Storage S.L.U., City Self Storage S.L.U. y Fremont- **Bluespace** S.L.U. (en adelante, Bluespace), presentaron demanda de contestación y de reconvenición de nulidad en fecha 28 de enero de 2019. La otra codemandada Embamat UE S.L. (**Embamat**, en adelante) también presentó contestación y reconvenición en fecha 28 de enero de 2019.

Dándose traslado de las demandas reconventionales de nulidad a la actora, Capsa contesta a las mismas mediante escrito de contestación de fecha 2 de mayo de 2019.

TERCERO. En fecha 13 de de marzo de 2019, Capsa presenta una segunda demanda de juicio ordinario, con medidas cautelares coetáneas, frente a un segundo grupo de cajas (**Cajas 2**), ejercitando acción de infracción de las mismas patentes de invención ES 2 320 074, ES 2 408 157, ES 2 642 272 y ES 2 580 130 y, acumuladamente, ejercitó acciones de competencia desleal, por actos de imitación y de confusión.

Emplazadas nuevamente las demandadas **Bluespace** y **Embamat** presentaron demanda de contestación y de reconvenición de nulidad en fecha 20 de mayo de 2019.

Dándose traslado de estas segundas demandas reconventionales de nulidad a la actora, Capsa contesta a las mismas mediante escrito de fecha 2 de septiembre de 2019.

CUARTO. Por auto de fecha 14 de junio de 2019 se acuerda la acumulación de los procedimientos núms. 1346-2018 y 539-2019, así como las respectivas piezas de medidas cautelares.

En fecha 27 de diciembre de 2019, se dicta auto denegando las medidas cautelares solicitadas por Capsa, con imposición de costas. Dicho auto no es recurrido.

QUINTO. Efectuada la acumulación de autos, la audiencia previa se celebró en enero de 2021 en la que:

1º) Se fijaron los siguientes hechos controvertidos:

- a) Falta de legitimación pasiva de la mercantil Fremont-Bluespace S.L.U.
- b) Preclusión de acciones en relación a la segunda demanda de infracción.
- c) Prejudicialidad/litispendencia (resuelta en el acto: carece de objeto al acordarse la acumulación de autos).

d) Validez:

* **Patente ES'074:**

- Exceden del contenido de la solicitud inicial: Reivindicaciones 7,8,9,10,11 y 13
- Insuficiencia de la descripción: Reivindicaciones 7, 8 y 9
- Falta de actividad inventiva: Reivindicaciones 1,2,3,4,5 y 14.

* **Patente ES'157:**

- Exceden del contenido de la solicitud inicial: Reivindicaciones 2, 3, 4, 5 y 7
- Insuficiencia de la descripción: reivindicaciones 3, 4 y 5
- Falta de actividad inventiva: Reivindicaciones 1

* **Patente ES'272:**

- Falta de actividad inventiva: Reivindicaciones 1,2,3,4,5 y 6.

* **Patente ES'130:**

- Falta de actividad inventiva: Reivindicaciones 1 y 4

e) Infracción

* De la patente ES'074:

Cajas Smart Box objeto de la primera demanda (en adelante "**SB1 o cajas 1**"), en tres tamaños, pequeña, mediana y grande: infracción de la R1 literal o por equivalencia, además de infracción de las reivindicaciones 2, 3, 4 y 5.



Cajas Smart Box objeto de la segunda demanda (en adelante " **SB2 o cajas 2**"), también en tres tamaños, pequeña, mediana y grande: infracción literal de su R1 (además de infringir las reivindicaciones 2, 3, 4 y 14)

* De la patente ES'157:

SB1: infracción de la R1 de forma literal y, en su defecto, por equivalencia. SB2: infracción de la R1 por equivalencia.

* De la patente ES'272:

SB1: infracción literal de la R1 (además las reivindicaciones 2, 3, 4 y 5) SB2: infracción literal de la R1 (además las reivindicaciones 2, 3, 4, 5 y 6)

* De la patente ES ES'130: la caja armario SB infringe de forma literal la R1 y R4.

f) **Actos de competencia desleal por actos de imitación y/o confusión** por parte de las mercantiles Bluespace (no Embamat) en relación a las cajas 1 y cajas 2.

g) Alcance de la indemnización de daños y perjuicios, en su caso.

2º) Se propusieron y admitieron las siguientes pruebas - aparte de la documental respectiva-: 1º.- Testifical de la actora, Sr. Luis Andrés (detective privado).

2º.- Doc. núm. 48, pericial de Bluespace, Sr. Jesús Manuel , de 25 de enero de 2019 (validez). 3º.- Doc. núm. 13, pericial de Bluespace, Sr. Jesús Manuel , de 10 de mayo de 2019 (validez). 4º.- Doc. núm. 9, pericial de Embamat, Sr. Juan Pablo , de 24 de enero de 2019 (validez).

5º.- Doc. núm. 15, pericial de Capsa, Sr. Abelardo , de 2 de mayo de 2019 (validez). 6º.- Doc. núm. 16, pericial de Capsa, Sr. Abelardo , de 2 de mayo de 2019 (validez). 7º.- Doc. núm. 11, pericial de Capsa, Sr. Abelardo , de 29 de agosto de 2019 (validez).

8º.- Doc. núm. 65, pericial de Capsa, Sr. Anton , de 7 octubre de 2018 (infracción). 9º.- Doc. núm. 4, pericial de Capsa, Sr. Anton , de 13 de marzo de 2019 (infracción). 10º.- Doc. núm. 5, pericial de Capsa, Sr. Abelardo , de 14 de marzo de 2019 (infracción).

11º.- Doc. núm. 9, pericial de Embamat, Sr. Juan Pablo , de 24 de enero de 2019 (infracción).

12º.- Doc. núm. 1, pericial de Embamat, Sr. Juan Pablo , de 15 de mayo de 2019 (infracción).

13º.- Doc. núm. 26, pericial de Bluespace, Sr. Jesús Manuel , de 25 de enero de 2019 (infracción).

14º.- Doc. núm. 5, pericial de Bluespace, Sr. Jesús Manuel , de 10 de mayo de 2019 (infracción).

Celebrado el juicio en fecha 28 y 29 de septiembre de 2021 y practicadas las pruebas, las partes formularon conclusiones por escrito, quedando pendiente de dictar sentencia.

Manifestado expresamente por las partes que no había inconveniente en que las cuestiones jurídicas fueran sometidas a consideración de la Sección de Patentes, que quedó visto para resolver.

SEXTO. La presente cuestión jurídica fue sometida el día 9 de enero de 2023 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.

SÉPTIMO. En el presente procedimiento se ha respetado todos los preceptos y formalidades legales, a salvo del plazo para el dictado de la presente resolución debido a la tramitación preferente de los asuntos concursales así como la sobrecarga que soporta este juzgado mercantil, en más de un 300% según módulos del CGPJ, tal y como consta en el informe del inspector del Consejo de 21 de diciembre de 2021 realizado tras la inspección ordinaria al mismo: " *El Juzgado soporta una carga de trabajo que supera de manera extraordinaria el indicador de entrada de asuntos establecido por el CGPJ, situándose en el 329% en 2018, el 651% en 2019, el 397% en 2020 y el 351% en los tres primeros trimestres de 2021*".

Recientemente, ha informado el CGPJ que los concursos presentados entre julio y septiembre de 2022 han aumentado por noveno trimestre consecutivo y experimentan una subida del 76,2% respecto a 2021, siendo Cataluña con un total de 2.167 (el 30 % del total nacional), la Comunidad Autónoma que registró un mayor número de concursos: <https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-Los-concursos-presentados-entre-julio-y-septiembre-aumentan-por-noveno-trimestre-consecutivo-y-experimentan-una-subida-del-76-2-respecto-a-2021>



Finalmente, en este particular caso, se pone de relieve el volumen de informes periciales presentados por las partes: **13 periciales**. Ello ha motivado un tiempo y una dedicación de lectura, estudio y análisis excepcionales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Hechos y objeto de la controversia.

1. Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos entre las partes (ex art. 281.3 LEC) o que han quedado debidamente acreditados con el material probatorio, los siguientes:

1.1 La parte actora CAPSA es titular de las cuatro patentes españolas ES 2 642 272 T3 (ES '272, en adelante), ES 2 320 074 B5 (ES' 074, en adelante), ES 2 408 157 T3 (ES '175, en adelante) y ES 2 580 130 T3 (ES '130, en adelante):

Patente ES '074 - Caja de almacenamiento:

Solicitada el 14.5.2007

Concedida el 1.2.2010

Publicada la concesión el 12.2.2010

Limitada el 22.6.2018, dando lugar a ES 2 320 074 B2

Concedida la patente limitada el 16.07.2018

Publicada dicha versión limitada 23.07.2018

Patente ES '157 - Caja de almacenamiento:

Solicitada el 14.5.2008 reivindicando la prioridad de ES 200701359

Publicada la concesión el 30.1.2013

Traducción al español el 18.6.2013

Patente ES 2 '272 T3 - Caja de almacenamiento y envío.

Solicitada el 25.5.2012, reivindicando la prioridad de EP 11382171, del 26.5.2011.

Publicada la concesión el 5.7.2017.

Traducción al español publicada el 16.11.2017

Patente ES '130 T3- Caja-armario:

Solicitada el 14.5.2008, reivindicando prioridad de ES 200701358, del 14.5.2007

Publicada su concesión el 13.4.2016.

El folleto español fue publicado el 18.6.2016.

1.2 Tres de las cuatro patentes tienen la misma fecha de prioridad, el 14 de mayo de 2007. Se trata de las patentes ES'074 ("caja de almacenamiento"), ES'157 ("caja de almacenamiento") y ES'130 ("caja-armario"). Todas ellas son patentes de combinación, que reivindican la concurrencia de varias prestaciones para cajas de almacenamiento, compartiendo estas tres patentes como denominador común un *sistema de cierre mediante tapa formada por dossolapas acoplables, sin requerir adicionales elementos de cierre*.

1.3 A partir del acuerdo de 19 de diciembre de 2008 la actora Capsa proporciona/suministra a las demandadas Bluespace cajas destinadas al sector del almacenaje o *self-storage* sobre la base de dichas patentes. A partir de mayo de 2011, Capsa también suministra una "caja de almacenamiento y envío", sobre la base de la patente ES '272, que también incorpora el mismo sistema de tapa de almacenamiento acoplable.

1.4 Durante los años 2009 y posteriores Capsa ha suministrado dichas cajas a Bluespace, si bien en las cuestiones de diseño, las dimensiones y la apariencia de cara al público de las cajas se siguieron las indicaciones de Bluespace:

- reproducen en un lugar bien visible para el consumidor la marca "BLUESPACE";
- el nombre de los tres modelos "Small Box", "Medium Box" y "Large Box";
- referencia al sitio web de las codemandadas Bluespace (www.bluespace.com) y su teléfono de contacto;



- Color utilizado en las cajas (además del propio del cartón) era siempre el color azul, que es el color corporativo de las codemandadas Bluespace.

1.5 A continuación, una representación gráfica, ejemplo de las cajas suministradas por Capsa a Bluespace:

1.6 En noviembre de 2017 Bluespace comunica a Capsa la terminación de sus relaciones comerciales con efectos a partir del 1 de enero de 2018. No obstante, Bluespace disponía en ese momento aún de stock de cajas adquiridas a Capsa durante los años que duró su relación. Por lo que ha seguido vendiendo y ofreciendo para su venta las cajas que había adquirido a la actora y que figuraban en su stock.

1.7 A medida que se va terminando el stock en los centros que comercializan cajas de Bluespace se van progresivamente introduciendo las cajas suministradas por el nuevo suministrador, la también codemandada Embamat.

1.8 Las nuevas cajas suministradas por Embamat a Bluespace serían sustitutivas de las que antes suministraba Capsa y presuntamente infringirían los derechos de patente de esta última.

1.9 Esta introducción en el mercado de 4 modelos de cajas sustitutivas y presuntamente infractoras de los derechos de patente de Capsa se habría producido por Embamat y Bluespace en dos momentos, en junio 2018 por un lado (cajas SB1 o cajas 1), y en octubre de 2018 por otro (cajas SB 2 o cajas 2), habiéndose producido el cese de la comercialización de dichos modelos sustitutivos en mayo de 2019.

2. *Objeto de la controversia.* La actora Capsa ejercita una acción por infracción de 4 patentes y competencia desleal por actos de imitación y/o confusión frente a las codemandadas Bluespace por la venta de varios modelos de cajas de cartón ondulado. Frente a la otra codemandada, Embamat solo ejercita una acción por infracción de las 4 patentes.

3. Frente a ello, las demandadas ejercitan por vía reconventional una acción de nulidad de las 4 patentes de Capsa, por varios motivos (adición de materia, insuficiencia descriptiva y falta de actividad inventiva). En el caso de Bluespace también niega la concurrencia de actos de competencia desleal imputados.

4. En cuanto a la estructura de la presente resolución, consideramos más ordenado efectuar un análisis individualizado, patente por patente, tanto de las cuestiones de validez como de las cuestiones de infracción. Es decir, primera patente: ámbito de protección, análisis de validez y análisis de infracción; segunda patente, lo mismo, etc. Dejaremos para el final la cuestión transversal de los actos de competencia desleal y el resto de cuestiones procesales controvertidas.

SEGUNDO. Sobre el ámbito de protección de la patente ES '074.

3. La patente ES 2320074 B5 es una patente nacional concedida sin examen previo y que tiene por título "*Caja de almacenamiento*". Fue solicitada el 14.5.2007 y concedida el 1.2.2010, publicándose dicha concesión el 12.2.2010. Esta patente fue limitada en fecha 22.6.2018, dando lugar a ES 2 320 074 B5. Consiste la limitación en incorporar a la inicial reivindicación 1 las características de las iniciales reivindicaciones 14 y 15.

4. La patente ES'074 tiene una única reivindicación independiente R1 que determina el alcance de protección conferido por la patente. También tiene varias reivindicaciones dependientes, en concreto, las R2 a R15 describen formas de realización preferentes de entre todas aquellas que abarcaría la R1.

5. El contenido literal de la R1 es el siguiente:

"1. Caja de almacenamiento,

a) formada a partir de una lámina

b) provista de una pluralidad de líneas de plegado que definen un paralelepípedo provisto de seis caras (1, 2, 3, 4, 5, 6; 101, 102, 103, 104, 105, 106; 201, 202, 203, 204, 205, 206),

c) siendo una de dichas caras una tapa abatible (2; 102,202),

caracterizada *por el hecho de que la cara opuesta a dicha tapa abatible está formada por:*

d) un primer sector (1a; 101a)

d1) provisto de una línea de plegado oblicua (7a) que define una primera zona de unión (8a);

e) un segundo sector (1b; 101b)

e1) también provisto de una línea de plegado oblicua (7h)

e2) que está unido a dicho primer sector (1a; 1013) en dicha primera zona de unión (8a);

f) un tercer sector (1c; 101c)



f1) provisto de una línea de plegado oblicua (7C) que define una segunda zona de unión (8c);

g) un cuarto sector (1d; 101d)

g1) que está unido a dicho tercer sector (1c; 101o) en dicha segunda zona de unión (8c), y por el hecho de que:

h) la caja es de cartón ondulado,

h1) estando dispuestos los **canales propios del cartón ondulado en dirección vertical en las caras laterales, en su posición de uso**, y por el hecho de que:

i) **la tapa (102) está formada por dos sectores (102a, 102b) abatibles y acoplables entre sí.**"

6. A modo meramente ilustrativo, reproducimos la fig. 1 de la patente ES'074, una lámina que incorpora las características a) a g):

7. En la descripción de la patente ES '074 se recogen los tres problemas que trata de solucionar la invención (pág. 2, líneas 6 a 23):

"Antecedentes de la invención

En la actualidad se conocen cajas de almacenamiento que se utilizan para guardar archivadores, o para otras el almacenamiento de otros objetos. Estas cajas habitualmente son de cartón y comprenden una tapa articulada.

Estas cajas de almacenamiento conocidas actualmente están formadas normalmente a partir de una lámina provista de una pluralidad de líneas de plegado, de manera que mediante un proceso de montaje que consigue la caja montada y lista para su utilización.

El problema principal de estas cajas conocidas actualmente es que la lámina que se proporciona desplegada al usuario ocupa un espacio considerable, haciendo su proceso de montaje incómodo.

Además, habitualmente estas cajas también un problema de resistencia, sobre todo cuando se apilan una sobre la otra.

Otro inconveniente que presentan algunas de estas cajas es que es necesario un elemento de cierre externo para cerrar la tapa, como por ejemplo cinta adhesiva".

8. Por tanto, la patente ofrecería con la invención la solución a tres problemas:

Problema Solución

Caja fácilmente almacenable (ocupando poco espacio) y de cómodo montaje **Fondo** automático o automontable

Caja resistente, sobre todo cuando se apila una sobre la otra Disposición vertical de los **canales** en las caras laterales de la caja

Caja cuya tapa se cierre sin necesidad de elemento de cierre externo (cinta adhesiva, etc.) **Tapa** formada por dos sectores abatibles y acoplables entre sí

TERCERO. Sobre la causa de nulidad por falta de actividad inventiva de la patente ES '074.

9. Respecto de la patente ES '074, además de insuficiencia descriptiva y adición de materia, se plantea por las demandadas como motivo de nulidad la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 14. Nos centraremos, en primer lugar, en este motivo de nulidad de falta de actividad inventiva, en concreto, de la reivindicación independiente R1 anteriormente expuesta.

10. Seguiremos para ello el "*problem and solution approach*" (método problema-solución), que pretende fundamentalmente evitar una valoración de la actividad inventiva *ex post facto*, de esta manera se trata de objetivizar el análisis de la obviedad en la fecha en la que se reivindica la prioridad del invento patentado, es decir, antes de que la descripción del invento fuera hecha pública, tal y como exige el art. 8.1 LP y el art. 56 CPE.

Determinación del estado de la técnica más cercano

11. Esta Sección de Patentes mantiene el criterio general de que a la hora de llevar a cabo la aplicación del método problema-solución, hemos de partir del estado de la técnica más cercano que propone la demandante de nulidad, de acuerdo con el principio procesal de congruencia (art. 218 de la LEC). Somos un órgano judicial, no un órgano administrativo. Como dijo el *Auto de 28 de diciembre de 2017 de de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona* : "*Si el demandado ha elegido un documento más lejano del que debiera, cargará con su eventual equivocación en el análisis de la actividad inventiva, pero no puedo dejar de hacer dicha valoración por el mero hecho de que haya un documento más cercano al estado de la técnica relevante*".

12. No obstante lo dicho, este criterio general tampoco significa que debamos partir ciegamente de la propuesta de estado de la técnica más cercana que se nos hace o, mejor dicho, que no podamos considerar la elección de dicho documento como un elemento más a valorar en nuestro juicio de actividad inventiva, más aún cuando la contra parte, el titular de la patente, niegue que forme parte del estado de la técnica relevante o que constituya el punto de partida, objetivamente, más prometedor o realista.

13. La actora y las demandadas difieren sobre el punto de partida más válido y prometedor a la hora de configurar el estado más cercano de la técnica en la fecha de prioridad. Según la actora, el antecedente más prometedor es la patente francesa FR '773, que cuenta con fondo automontable y con una tapa, si bien no sería acoplable a la manera de ES'074:

14. Por su parte las demandadas realizan análisis alternativos partiendo, en cada uno de ellos, de un estado de la técnica más cercano diferente (véase informe del Sr. Jesús Manuel, doc. 13, de 10 de mayo de 2019, págs. 12 y siguientes):

Partiendo de D3 (fondo) en combinación con D4 (tapa superior).

Partiendo de D3 (fondo) en combinación con D9 (tapa superior).

Partiendo de D3 (fondo) en combinación con D5 (tapa superior).

Partiendo de D4 (tapa superior) en combinación con D3 (fondo).

15. No hay problema en partir alternativamente de cualquiera de ellos, tanto del propuesto por la actora como de los propuestos por las demandadas si efectivamente, si objetivamente son puntos de partida válidos y prometedores igualmente.

16. Partiremos del documento D3, patente americana US 4289268, publicado el 15.09.1981. Primero, es el propuesto por la demandante de nulidad y, como dijimos, esta Sección de

Patentes mantiene el criterio de partir del estado de la técnica más cercano que propone la demandante de nulidad, de acuerdo con el principio procesal de congruencia. Segundo, la USPTO escogió este antecedente también a la hora de valorar la actividad inventiva y conceder la versión americana de esta invención (docs. 2 y 2 bis de la contestación a la reconvención).

17. Siguiendo al perito Sr. Jesús Manuel (informe de 10 de mayo de 2019), D3 refiere una caja de almacenamiento obtenida a partir de una única lámina de cartón corrugado (col. 2, línea 20, " *un panel de una sola pieza de cartón corrugado* ") estando la caja provista de una pluralidad de líneas de pliegue (15 a 18) que definen un paralelepípedo provisto de cinco caras.

18. La caja según D3 tiene además un **fondo automático** que comprende cuatro sectores, identificándose (en colores sobre la fig. de D3):

- un primer sector (30) provisto de una línea de plegado oblicua (38) que define una primera zona de unión (39), conforme a las características d) y d1) de la reivindicación

1 de ES'074;

Fig. 4a: Identificación del primer sector en la caja según D3.

- un segundo sector (29) también provisto de una línea de plegado oblicua (44) que está unido a dicho primer sector en dicha primera zona de unión (39) (véase D3, col. 2, línea 57 " *Glue is applied to flaps 24, 39 and 41* " por " *pegamento es aplicado en las aletas 24, 39 y 41* "), conforme a las características e), e1) y e2) de la reivindicación 1

de ES'074;

Fig. 4b: Identificación del segundo sector en la caja según D3.

- un tercer sector (32) provisto de una línea de plegado oblicua (40) que define una segunda zona de unión (41), conforme a las características f) y f1) de la reivindicación 1 de ES'074; y

Fig. 4c: Identificación del tercer sector en la caja según D3.

- un cuarto sector (31) que está unido a dicho tercer sector en dicha segunda zona de unión (41) (véase de nuevo D3, col. 2, línea 57), conforme a las características g) y g1) d e la reivindicación 1 de ES'074 .

Fig. 4d: Identificación del cuarto sector en la caja según D3.

La asociación entre los sectores, en concreto la unión entre los sectores primero y segundo y la unión entre los sectores tercer y cuarto es en la caja de D3 la misma que se describe en la R1 con el propósito de formar un fondo "automático" o "automontable":

"Para abrir o erigir la caja, como se ilustra en las Figs. 4-6 y en las figs. 7-9, las paredes de cartón alineadas 20 y 23 se separan de las paredes de cartón alineadas 21 y 22, girando así las paredes alrededor de las líneas de bisagra 15-18 hasta que cada pared es perpendicular a las dos paredes adyacentes a ella. Durante este movimiento de levantamiento de la caja de cartón, los paneles inferiores articulados 29 y 30 giran

hacia abajo alrededor de las líneas de articulación 25 y 26, respectivamente, y sobre **su línea de articulación mutua** 38. Del mismo modo, los paneles inferiores articulados 31 y 32 giran hacia abajo alrededor de las líneas de articulación 27 y 28, respectivamente, **y sobre su línea de bisagra mutua** 40. Así, a medida que se abre la caja de cartón, se despliegan las solapas de pegamento 39 y 41, y en la condición erecta de la caja de cartón, estas solapas están ubicadas en el mismo plano que el resto de sus paneles 30 y 32, respectivamente. Cuando se erige la caja de cartón (Figuras 6 y 9), los cuatro paneles del fondo 29-32 son perpendiculares a las cuatro paredes de la caja de cartón 20-23, formando el piso de la caja de cartón."

19. Aunque el perito Abelardo (pág. 34 de su informe de agosto de 2019) considera que es relevante el orden en el que los sectores están dispuestos, consideramos que no es así puesto que la R1 de ES'074 no impone ninguna restricción al respecto. Prueba de ello es que el otro perito de las actoras, Sr. Anton, en su informe de infracción (doc. 65, de 7 de octubre de 2018, págs. 22 y 23) señala (subrayado y negrita nuestros):

"Además, se debe indicar que el fondo de la caja de Bluespace es un fondo convencional, conocido a partir del estándar de la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Corrugado (FEFCO), en particular, el diseño de código 700 de FEFCO, representado a continuación:

Cabe advertir a este respecto **que la novedad y actividad inventiva de ES 2 320 074 B5 no reside en el fondo de la caja (que es habitual en las cajas hechas de una sola pieza plegable, de encolado rápido y sencillo montaje), sino en la sinergia con adicionales características como son la dirección del cartón ondulado o el acoplamiento de los sectores que forman la tapa de la caja.**

En consecuencia, el primer sector de la caja de Bluespace utiliza un sistema convencional que realiza la misma función, substancialmente de la misma manera, y permite obtener el mismo resultado que el primer sector de la patente".

20. El Sr. Jesús Manuel desarrolla exhaustivamente este punto controvertido en su primer informe de nulidad (doc. 48, de enero de 2019, págs. 12 y 13):

"La comparación entre la Fig. 4 de D3 y la Fig. 1 de ES'074 es autoexplicativa acerca del cumplimiento de todas las características técnicas correspondientes al fondo de la caja:

Los sectores en la Fig. 1 de D3 están dispuestos en distinto orden al que enuncia la reivindicación 1 de ES'074, pero esto es irrelevante pues la reivindicación 1 de ES'074 no impone ninguna condición al respecto. Es evidente que formarse el cerco de la caja de D3 el sector 2 adyacente al sector 3, por lo que la secuencia será la misma, en el mismo orden: 4, 3, 2, 1 o, si se ve en la otra dirección, 1, 2, 3 y 4, igual que en ES'074. Dicho en otras palabras, una vez armada la caja es irrelevante por qué sector empezar a contar porque los sectores quedarán correlativamente dispuestos y adyacentes el primero con el último.

Para demostrarlo, basta colocar el sector 2 de D3 a continuación del sector 3, con lo que se obtiene el siguiente gráfico:

ES'074 D3

Sector 4 3 2 1

Sector 4 3 2 1

(imagen reordenada)

El anterior gráfico no deja lugar a dudas respecto a que las características técnicas del fondo de la caja reivindicado en ES'074 se encuentran todas ellas presentes en D3, lo que significa que la caja según D3 comprende las características a) a g) de la reivindicación 1 de ES'074".

Diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo D3 y el efecto técnico derivado

21. Siguiendo a Jesús Manuel (pág. 17, informe de mayo de 2019), la diferencia entre la caja según D3 y la caja de ES'074 es que esta última se completa con una **tapa** formada por dos **sectores abatibles y acoplables**



entre sí (**característica i**), seleccionándose los canales propios del **cartón corrugado en dirección vertical en las caras laterales** , en su posición de uso (**característica h1**).

22. Así, la caja según D3 no tiene la *característica i*) de la R1 de ES'074; y como en D3 no se menciona explícitamente la dirección de los canales del cartón ondulado no puede asumirse que la caja de D3 cumpla con la *característica h1*) de la R1 de ES'074. Estas diferencias permiten *dotar* a la caja de la invención de una tapa maniobrable y capaz de permanecer cerrada, pudiendo apilarse encima de la tapa otras cajas (**efectos técnicos**).

Identificación del problema técnico objetivo

23. El problema técnico objetivo a resolver a partir de D3 sería "*cómo dotar a la caja según D3 de unos medios de cierre reversibles, formados a partir de la misma y única lámina que forma la caja sin comprometer su resistencia, por ejemplo, para que puedan apilarse encima otras cajas*" (Jesús Manuel , pág. 17, informe de mayo de 2019).

24. Coincidimos en esta identificación del problema técnico objetivo, pues es el que nos da la propia patente cuando en la descripción se recogen los problemas que trata de solucionar esta invención (pág. 2, líneas 6 a 23):

"Antecedentes de la invención

En la actualidad se conocen cajas de almacenamiento que se utilizan para guardar archivadores, o para otras el almacenamiento de otros objetos. Estas cajas habitualmente son de cartón y comprenden una tapa articulada.

Estas cajas de almacenamiento conocidas actualmente están formadas normalmente a partir de una lámina provista de una pluralidad de líneas de plegado, de manera que mediante un proceso de montaje que consigue la caja montada y lista para su utilización.

*El problema principal de estas cajas conocidas actualmente es que la lámina que se proporciona desplegada al usuario ocupa un espacio considerable, haciendo **su proceso de montaje incómodo**.*

*Además, habitualmente estas cajas también un **problema de resistencia** , sobre todo cuando se apilan una sobre la otra.*

*Otro inconveniente que presentan algunas de estas cajas es que es **necesario un elemento de cierre externo para cerrar la tapa** , como por ejemplo cinta adhesiva".*

Valoración de la obviedad

25. Debemos valorar si la invención de Capsa es o no obvia partiendo del documento D3 en combinación con los documentos propuestos por la demandada D4, D5 o D9 a la vista del problema técnico que hemos determinado. Dichos documentos tienen la misma clasificación internacional B65D5 que la patente ES'074, es decir, son documentos que pertenecen al mismo campo técnico.

26. Recordemos que conforme al test "*could-would*", no se trata que el experto en la materia hubiera "podido" llegar a la invención cuestionada. Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese "habría" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

27. Hemos señalado que las diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo D3, son que en ES'074 hay una *tapa* formada por dos sectores *abatibles y acoplables* entre sí (*característica i*), seleccionándose los canales propios del *cartón corrugado en dirección vertical en las caras laterales*, en su posición de uso (*característica h1*).

Combinación con D4 patente US 5887782 y con el conocimiento general común.

28. Continuando con el informe de Jesús Manuel (págs. 18 y siguientes del informe de mayo de 2019), el documento D4 describe una caja de almacenamiento de cartón corrugado (resumen, col. 1, línea 10 "*Una caja de cartón corrugado de rápido armado*") que tiene una **tapa formada por dos sectores (74) abatibles y acoplables entre sí** . Así las figuras 1 y 4 de D4 (los sectores de tapa coloreados en verde en ambas cajas):

29. En la descripción de D4 se señala (col. 5, líneas 24-28):

*" Las solapas laterales superiores 74 están preferiblemente provistas de un corte generalmente triangular centrado 76 en el perímetro exterior 78 de la solapa. Como se muestra en la FIG. 4, el ancho de las solapas superiores laterales 74 es mayor que la mitad el ancho de la caja 20. Por lo tanto, cuando las **solapas laterales superiores 74 son plegadas hacia abajo, los cortes triangulares 76 se acoplan** de modo que las partes de las solapas laterales superiores 74 se superponen ."*



30. Ante el problema técnico de "cómo dotar a la caja según D3 de unos medios de cierre reversibles", es decir, de dotar a D3 de una tapa formada por *dos sectores abatibles yacoplables entre sí*, el experto en la materia, a la vista del sistema de tapa divulgado en D4 *habría llegado* a la solución técnica de la R1 de la ES '074. Y ello porque D4 ya refería una tapa con solapas/sectores abatibles/plegables que se acoplan.

31. El incentivo para combinar cajas y tapas también lo tenía el experto: el código FEFCO muestra que ya en los años 90 formaba parte del estado conocimiento común del este sector la combinación de fondos y tapas. Es decir, el experto en la materia tendría una motivación para combinar soluciones de fondo de una caja con soluciones de tapa de otra caja. Así, el extracto de la página 4 del Código Internacional Para Cajas de Cartón © 1990, 7 Edición (*documento D8*) señala:

32. De igual forma, el experto en la materia, ante el problema técnico de una *"caja sin comprometer su resistencia, por ejemplo, para que puedan apilarse encima otras cajas"*, *habría* encontrado en el conocimiento general común que el cartón corrugado aportar mayor resistencia frente a una lámina simple, cuando la onda del cartón corrugado trabaja en forma vertical (o a compresión), actuando cada canal como un pilar (Jesús Manuel) o como *"cimiento de*

soporte" . Así, el Sr. Jesús Manuel , (pág. 23 informe de mayo de 2019), refiere la página web <https://www.cajasdecartonypaques.com/breve-historia-del-carton-corrugado/> , que señala (subrayado y negrita nuestros):

" El Cartón Corrugado aparece ya haciendo funciones de empaque alrededor de 1871. Donde Eusebio comienza a proteger diversos frascos para perfume con papel ondulado. Este papel ondulado tenía mayor rigidez a la compresión y volumen para amortiguar.

Y es hasta unos años después (1874) que Felipe mejora esta situación añadiendo dos láminas lisas: Una por delante y otra por detrás. Generando así lo que es el cartón corrugado.

*Un cartón corrugado sencillo se forma de 3 papeles. Uno ondulado que va en el interior (medium) y dos liners exteriores. El corrugado que va por en medio funciona como el **cimiento de soporte** para dar la resistencia buscada ."*

33. El experto en cartonaje es conocedor de que la resistencia se produce a las fuerzas paralelas a la dirección de las acanaladuras (es decir, como se indica en las patentes ES'074 y ES'157) y no a las fuerzas perpendiculares. La disposición de las acanaladuras no es ninguna enseñanza en sí misma porque es inherente al material utilizado: el experto que utiliza cartón corrugado, que es más caro que el cartón simple, lo hará buscando su mayor resistencia a las fuerzas paralelas a la dirección de sus acanaladuras y, por tanto, dispondrá las acanaladuras en la dirección en la que deben soportarse las fuerzas.

34. El conocimiento general de la resistencia en el material utilizado, también se encuentra en la patente D4 que explica que la caja se forma a partir de una lámina de "grosor único de

cartón corrugado convencional, que tiene una, dos o más capas de corrugaciones dependiendo de la resistencia final requerida" (páginas 3-4 de la traducción de D4).

35. De conformidad con lo expuesto, a la vista de D3, en combinación con D4 y el conocimiento general común, un experto en la materia *habría* llegado a la invención reivindicada. Y ello porque en los documentos referidos se describen ya soluciones técnicas para los diferentes problemas planteados por lo que la simple yuxtaposición de las mismas *habría llevado* al resultado comprendido en el ámbito de la R1:

Problema Solución

Caja fácilmente almacenable (ocupando poco espacio) y de cómodo montaje **Fondo** automático o automontable (**está en D3**)

Caja resistente, sobre todo cuando se apila una sobre la otra Disposición vertical de los **canales** en las caras laterales de la caja (**está en el conocimiento general común**)

Caja cuya tapa se cierre sin necesidad de elemento de cierre externo (cinta adhesiva, etc.) **Tapa** formada por dos sectores abatibles y acoplables entre sí (**está en D4**)

36. Y es que en la patente ES '074 *no es posible identificar un efecto técnico combinado* que sea **distinto** a la suma de los efectos técnicos de las características individuales.

Dos cuestiones controvertidas más acerca de D4: uso de velcro y uso de refuerzos esquineros.

37. Si quiera porque fue objeto de controversia entre las partes y sus respectivos peritos, analizamos sucintamente dos cuestiones controvertidas más en relación al documento D4. Así, el perito de la actora



Sr. Abelardo, objeto a este documento D4 dos aspectos (págs. 36 y siguientes, doc. 11, agosto de 2019), literalmente:

a) " Del texto original de D4 se observa que los elementos (tapas) laterales 74 llevan unas extensiones 80 que incorporan unas uniones tipo VELCRO® 82 que se unen a las zonas 84 de las caras laterales 30 y 32 para asegurar el cierre de los elementos (tapas) 74. Por tanto, en D4 el acoplamiento de los elementos (tapas) 74 no cierra la caja gracias a las hendiduras 76 sino que lo que asegura el cierre son los elementos tipo Velcro® 82-84 en los laterales de la caja.

D4 no prevé la disposición de las aletas de cierre 80 como una opción sino como un elemento necesario para asegurar el cierre de la caja. [...] cuando se hace la explicación de la invención (col. 2, lín. 7 a 13) se dice:

" La caja puede estar convenientemente sellada por tapas de cierre que se extienden hacia abajo desde dos solapas laterales superpuestas. Una mitad de un cierre de gancho y bucle se adhiere a cada una de las aletas de cierre, y la otra mitad del cierre se adhiere al exterior de los paneles laterales.

Los materiales de cierre de gancho y lazo conectados sirven para mantener cerradas las aletas laterales superiores cuando la caja se utiliza para el almacenamiento."

[...]

En cambio, en ES'074, el cierre se produce por el acoplamiento de los sectores 102a y 102b "sin necesidad de elementos de cierre adicionales" (pág. 5, líneas 9 y 10 de ES'074)".

b) "Como se puede comprobar, en D4 la resistencia de la caja ya era considerada un problema y se consideraron diversas opciones tales como un cartón de mayor grosor, papel más pesado, múltiples láminas de cartón o esquinas de refuerzo, pero en absoluto se consideró la opción de ES'074 de conseguir un aumento de la resistencia mediante la disposición de los canales propios del cartón ondulado en dirección vertical respecto a su posición de uso.

Por ello, no es posible deducir que los dibujos de D4 den a conocer la característica prevista en ES'074 relativa a disposición de los canales propios del cartón ondulado en dirección vertical respecto a su posición de uso, pues si ese hubiese sido el caso, los refuerzos esquineros 28 hubieran sido innecesarios".

38. En relación al uso de velcro en el documento D4, aunque el perito de la actora Sr. Abelardo manifiesta que no es una opción sino un elemento necesario para asegurar el cierre de la caja (apoyándose en la descripción antes transcrita), un análisis en detalle de la descripción como de las reivindicaciones nos llevan a una conclusión contraria: el uso del velcro es solo una de las realizaciones posibles y reservada a otras reivindicaciones, dependientes.

39. Así, la patente D4, señala como una de las realizaciones la de mero acoplamiento y sin uso de velcro (col. 5, líneas 24-28):

" Las solapas laterales superiores 74 están preferiblemente provistas de un corte generalmente triangular centrado 76 en el perímetro exterior 78 de la solapa. Como se muestra en la FIG. 4, el ancho de las solapas superiores laterales 74 es mayor que la mitad el ancho de la caja 20. Por lo tanto, cuando las **solapas laterales superiores 74 son plegadas hacia abajo, los cortes triangulares 76 se acoplan** de modo que las partes de las solapas laterales superiores 74 se superponen ."

40. En la pág. 2 de la descripción, se dice " un objeto más de la presente invención es proporcionar una caja corrugada que pueda cerrarse fácilmente sin hilos ni adhesivos". En consecuencia, al hacerse referencia a "sin hilos ni adhesivos" se está descartando también el uso del velcro. Esto luego se concreta en la reivindicación 8 que refiere una caja sin mención al velcro: caja en la que " tanto la primera aleta superior lateral como la segunda aleta superior lateral tienen porciones que definen un recorte aproximadamente triangular, de modo que los recortes triangulares de las dos solapas superiores laterales se acoplan cuando la caja ensamblada está cerrada".

41. Finalmente, el uso de velcro ("gancho y bucle") sí que aparece como una de las realizaciones posibles, en la reivindicación dependiente 12: "... y en el que la caja está cerrada por una tira de material de gancho y bucle de un gancho de dos partes y un sujetador de bucle colocado unido a cada solapa de cierre y el panel de extremo adyacente".

42. La otra objeción del perito Sr. Abelardo (pág. 39 y siguientes) es que en el propio texto de D4 dice que la resistencia al apilamiento en D4 se consigue mediante la disposición de las piezas esquineras 26 (col. 1, lín. 66-67 y col. 2 lín. 1 a 6):

"Se proporciona una fuerza de apilamiento sustancialmente mayor mediante la formación de cavidades de recepción de refuerzo entre los bordes de las aletas de

extremo y los paneles de extremo. Las piezas de esquina compuestas de tableros de fibra, plástico u otro material se insertan en los bolsillos para aumentar considerablemente la resistencia de apilamiento de la caja y al mismo tiempo aumentar marginalmente el material consumido. Pueden proporcionarse aletas o lengüetas en las aletas de extremo para permitir el acoplamiento y la retención de las piezas de esquina."

43. Concluye Abelardo : " Por ello, no es posible deducir que los dibujos de D4 den a conocer la característica prevista en ES'074 relativa a disposición de los canales propios del cartón ondulado en dirección vertical respecto a su posición de uso, pues si ese hubiese sido el caso, los refuerzos esquineros 28 hubieran sido innecesarios".

44. Nuevamente coincidimos con la parte demandada y su perito Sr. Jesús Manuel (pág. 21) en el sentido de que el uso de piezas esquineras o de refuerzo es una de las realizaciones posibles de la invención. Es decir, es una mera opción y se contemplan cajas sin los bolsillos (en el original " pockets 24") destinados a recibir estas esquineras de refuerzo 26 cuando no hacen falta. Así, columna 4, líneas 25-29:

" Sin embargo, debe observarse que en las cajas que no requieren esquinas de refuerzo, todas las superficies de las aletas extremas que no se mueven con respecto a los paneles extremos pueden adherirse entre sí ."

45. Finalmente, esta característica aparece pero en una reivindicación dependiente 13: "Un recipiente que comprende... piezas de esquina de cartón de refuerzo que tienen dos paneles que se entienden hacia arriba, en donde cada pieza de esquina de refuerzo se recibe dentro de uno de los bolsillos, ... para reforzar así el contenedor de almacenamiento y proporcionar una fuerza de apilamiento adicional para el soporte de cargas...".

46. En relación a la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes de la ES '074, nos remitimos por razones de economía procesal a las conclusiones del informe del perito de la Sr. Jesús Manuel y Sr. Juan Pablo , que confirman la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 2,3,4,5 y 14 de la ES '074.

47. En todo caso, admitida la nulidad de la R1, independiente, ya no existe unidad de invención, por lo tanto tampoco cumplen este requisito las reivindicaciones restantes, dependientes (en tal sentido, véase las directrices de examen de la OEPM, versión 2019, puntos F.6.1 y F6.11.1 anexo).

CUARTO. Sobre el ámbito de protección de la patente ES '157.

48. La patente ES 2 408 157 T3 fue solicitada el 14.5.2008, reivindicando la prioridad de la solicitud de patente española ES 200701359, del 14.5.2007, y su concesión por parte de la Oficina Europea de Patentes fue publicada el 30.1.2013. La traducción de la patente europea concedida fue publicada en España el 18.6.2013.

49. La reivindicación independiente 1 de la patente ES'175 equivale a la combinación de características técnicas de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 14 de la patente ES'074 , imponiendo además la reivindicación 1 de ES'157 la condición de que la tapa comprende:

"... **unas solapas adicionales que son plegadas debajo de dichos sectores** ",

50. Literalmente, la R1 de la patente ES'157 dice (en subrayado las características añadidas respecto de la reivindicación 1 de la patente ES'074):

"1.- Caja de almacenamiento,

a) formada a partir de una lámina

b) provista de una pluralidad de líneas de pliegue que definen un paralelepípedo provisto de seis caras (1, 2, 3, 4, 5, 6; 101, 102, 103, 104, 105, 106; 201, 203, 204, 205, 206),

c) siendo una de dichas caras una tapa articulada (2; 102; 202), comprendiendo la cara opuesta a dicha tapa articulada:

d) un primer sector (1a; 101a)

d1) provisto de una línea (7a) de pliegue oblicua que define una primera zona (8a) de unión;

e) un segundo sector (1b; 101b) también

e1) provisto de una línea (7b) de pliegue oblicua,

e2) estando unido dicho segundo sector a dicho primer sector (1 a; 101 a) por dicha primera zona (8a) de unión;

f) un tercer sector (1c; 101c)

f1) provisto de una línea (7c) de pliegue oblicua que define una segunda zona (8c) de unión; y

- g) un cuarto sector (1d; 101d)
- g1) que está unido a dicho tercer sector (1c; 101o) por dicha segunda zona (8c) de unión,
- h) en la cual dicho primer sector (1a; 101a) tiene una forma trapezoidal,
- h1) definiendo con dicha línea (7a) de pliegue oblicua dos zonas triangulares, siendouna de ellas la primera zona (8a) de unión, **[REIVINDICACIÓN 2 DE ES'074]**
- i) dicho segundo sector (1b; 101b) tiene una forma sustancialmente rectangular,
- i1) definiendo dicha línea (7b) de pliegue oblicua una zona triangular y una zonatrapezoidal, **[REIVINDICACIÓN 3 DE ES'074]**
- j) dicho tercer sector (1c; 101c) tiene una forma trapezoidal,
- j1) definiendo dicha línea (7c) de pliegue oblicua dos zonas triangulares, siendo unade ellas la segunda zona (8c) de unión, **[REIVINDICACIÓN 4 DE ES'074]**
- k) dicho cuarto sector (1d; 101d) tiene una forma trapezoidal, **[REIVINDICACIÓN 5 DE ES'074]** caracterizada porque
- l) la tapa (102) está formada por dos sectores articulados (102a, 102b) que pueden engancharse entre sí,
- m) comprendiendo dichos sectores articulados (102a, 102b), que pueden engancharseentre sí, unas solapas (121a, 121 b) complementarias, **[REIVINDICACIÓN 14 DE ES'074]** y
- n) porque la caja está hecha de cartón corrugado,
- n1) estando situados los canales del cartón corrugado en una dirección vertical en las caras laterales en su posición de uso, y
- o) comprendiendo la tapa **también unas solapas (122) adicionales que son plegadas debajo de dichos sectore s (102a, 102b).**"

QUINTO. Sobre la causa de nulidad por falta de actividad inventiva de la patente ES '157.

51. Todos los peritos, tanto los de la actora como los de las demandadas, coinciden en que la suerte de la validez de esta patente ES '157 es pareja a la validez de la ES '074, al integrar aquella todas las características técnicas de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 14 de la patente anteriormente analizada ES'074. En tal sentido, por ejemplo, Abelardo (doc. 11, págs. 62 y siguientes, del informe de agosto de 2019) o Jesús Manuel (doc. 13, págs. 34 y siguientes, del informe de mayo de 2019).

52. En consecuencia, damos por reproducido el análisis de actividad inventiva antes efectuado respecto de la ES '074 y la conclusión de su falta de validez a partir de D3 en combinación con D4.

53. Al respecto, señalar que la caja D4 también incorpora la característica referida a las solapas adicionales que son plegadas debajo de los sectores de la tapa enganchables, característica o) de la R1 de la ES '157. Esto es, la caja según D4 comprende dos solapas 72, que equivalen a las solapas de adicionales 102a y 102b descritas en la R1 de ES'157.

Extracto de la Fig. 1 de D4, que muestra la incorporación en la caja de solapas adicionales en los términos que impone la reivindicación 1 de ES'157.

Fig. 1 de D4 (izquierda) vs la Fig. 12 de ES'074 (derecha).

SEXTO. Sobre el ámbito de protección de la patente ES '272.

54. La patente ES 2 642 272 T3 fue solicitada el 25.5.2012, reivindicando la prioridad de la solicitud de patente europea EP 11382171, del 26.5.2011, y su concesión por parte de la Oficina Europea de Patentes fue publicada el 5.7.2017. La traducción de la patente europea concedida fue publicada en España el 16.11.2017.

55. La patente ES '272 consta de una reivindicación independiente 1 con el siguiente contenido literal:

"1.- Caja de almacenamiento y envío, **que comprende**

a) unas primeras aletas de cierre del exterior de la caja,

a1) extendiéndose **dichas primeras aletas** desde un par de lados opuestos de una cara superior de la caja,

a2) siendo susceptibles dichas primeras aletas de ser selladas con cinta adhesiva, grapas o cola para llevar a cabo uno o más envíos,



- b) en la que la caja también comprende unas **segundas aletas de cierre del exterior de lacaja** ,
- b1) extendiéndose dichas segundas aletas desde los restantes dos lados opuestos de la cara superior de la caja,
- b2) incluyendo dichas segundas aletas de un elemento de cierre para abrir y cerrar la caja varias veces,
- b3) siendo susceptibles dichas segundas aletas de cierre para utilizarse para el almacenamiento de productos antes y después de llevar a cabo un envío con las primeras aletas de cierre dobladas primero hacia el interior,
- b4) en la que dicho elemento de cierre de las segundas aletas está configurado para permitir el cierre por interbloqueo de los extremos opuestos de dichas segundas aletas, cerrando de manera efectiva la caja, caracterizada porque
- c) dicho elemento de cierre comprende al menos una ranura
- c1) prevista en cada uno de los extremos opuestos de dichas segundas aletas, permitiendo el interbloqueo de dichas segundas aletas, y porque
- d) la caja comprende una pluralidad de caras que definen un cuerpo substancialmente paralelepípedo,
- d1) que incluye dichas primeras aletas para envío en los dos lados enfrentados de la cara superior de dicho cuerpo, y
- d2) dichas segundas aletas para almacenamiento en los otros dos lados enfrentados de dicha cara superior,
- e) en la que la suma de la longitud (11, 11') de dichas primeras aletas (1) es igual a la longitud (L2) de los lados de la caja que incluyen las segundas aletas (2),**
- f) en la que dichas primeras aletas de cierre (1) para envío tienen unas dimensiones tales que al menos están substancialmente en contacto entre sí por sus extremos enfrentados en la posición de cierre."**

56. De acuerdo con la descripción de ES '272 (pág. 2, línea 3-5): " La presente invención se refiere a una caja de almacenamiento y envío, en particular una caja que permite transportar productos de manera segura y sellada, y también utilizar la misma caja para almacenamiento y preparación de pedidos, pudiéndose abrir y cerrar todas las veces necesarias".

57. De acuerdo con la descripción, las cajas de transporte o envío entonces conocidas presentaban el inconveniente de que "... no están especialmente diseñadas para su utilización como cajas de almacenamiento o para preparación de pedido ("picking")" (pág. 2, líneas 10-13). La invención resolvería este inconveniente dotando a la cajas de una doble tapa por medio de dos pares de aletas, que en la patente se denominan "primeras aletas" y "segundas aletas". Mientras las "primeras aletas" están especialmente diseñadas para que puedan cerrar la caja y pueda aplicarse una cinta adhesiva sobre la junta entre éstas, las "segundas aletas" tienen medios para su mútua conexión, en concreto para su "interbloqueo".

Las características e) y f) se refieren a las aletas que no tienen elementos de cierre, a las que la patente se refiere como " primeras aletas para envío".

58. A efectos meramente ilustrativos y de comprensión de la característica e), a continuación, se muestra la fig. 11 de la patente ES'272.

Fig. 11 de ES'272, que es una vista de la lámina a partir de la cual puede obtenerse una caja según la patente ES'272: La reivindicación 1 impone la característica e) de que la suma de las longitudes 11 y 11' sea igual a la longitud L2.

59. En relación a los antecedentes con los inconvenientes antes referidos que se tratan de superar con la invención, destacamos lo que dice la descripción de la ES '272 (pág. 2, líneas 28-48) sobre las diferentes soluciones técnicas existentes:

" Son conocidas las cajas que comprenden dos pares de aletas, sin embargo, no pueden utilizarse como cajas de envío y almacenamiento en un orden concreto, es decir como caja de envío en primer lugar y posteriormente como caja de almacenamiento, o viceversa.

Por ejemplo, la patente FR 1.189.297 describe un recipiente de cartón que comprende un número de primeras aletas de cierre y un número de segundas aletas que se utilizan para formar un asa. Al contrario que la caja de la presente invención, este recipiente no es una caja de empaquetado sino una cesta cuyas aletas superiores forman un asa, cuya función es facilitar el agarre manual.

La patente FR 1.578.148 describe una caja de empaquetado cuya finalidad es comprobar fácilmente si ha sido manipulada, de un solo uso. Esta caja de empaquetado no puede



utilizarse para llevar a cabo varios envíos, dado que no puede sellarse una segunda vez debido a que algunas de sus aletas quedan separadas una vez que ha sido utilizada. Además, debido al sistema de cierre a través de un saliente que se introduce en una ranura, la caja puede abrirse cuando se aplica presión desde la parte superior, y resulta difícil de cerrar antes de efectuar un envío o cuando la caja está llena, dado que las aletas interiores o la carga interior dificultan la inserción del saliente en la ranura.

La patente US 1.869.742 describe una caja que comprende dos pares de aletas. El diseño de estas aletas de la caja solo permite su uso de una manera concreta, utilizando ciertas aletas interiores a modo de base para permitir pegar ciertas aletas adicionales sobre las mismas. Esta caja, una vez utilizada, no puede volver a utilizarse como caja de almacenamiento, dado que las aletas interiores se desgarran durante la apertura.

La patente US 2003/0201315 describe una caja que comprende dos pares de aletas, pero al contrario que la caja de la presente invención, los dos pares de aletas se utilizan para sellar y solo pueden utilizarse para un envío".

SÉPTIMO. Sobre la causa de nulidad por falta de actividad inventiva de la patente ES '157.

Determinación del estado de la técnica más cercano

60. Nuevamente, la actora y las demandadas difieren sobre el punto de partida más válido y prometedor a la hora de configurar el estado más cercano de la técnica en la fecha de prioridad. Según la actora, el antecedente más prometedor es la patente francesa FR '148, que describiría un tipo de caja con una doble función de almacenamiento y envío.

61. Por su parte, las demandadas, realizan análisis alternativos partiendo, en cada uno de ellos, de un estado de la técnica más cercano diferente (véase informe del Sr. Jesús Manuel, doc. 13, de 10 de mayo de 2019, págs. 40 y siguientes):

Partiendo de D1.

Partiendo de D1 en combinación con D2.

62. No hay problema en partir alternativamente de cualquiera de ellos, tanto del propuesto por la actora como de los propuestos por las demandadas si efectivamente, si objetivamente son puntos de partida válidos y prometedores igualmente. *Analizaremos ambos puntos de partida, partiremos del documento D1 propuesto por Bluespace y luego partiremos del documento FR*

'148 propuesto por Capsa. El resultado, ya adelantamos, es el mismo.

D1 patente ES '074 como estado de la técnica más cercano

63. D1 es la primera de las patentes analizadas anteriormente de Capsa, la ES '074. Según el Sr. Jesús Manuel (doc. 13, págs. 40 y 41):

" D1 describe una caja de almacenamiento (véase Fig. 12 de D1) que comprende unas primeras aletas de cierre (122) del exterior de la caja extendiéndose dichas primeras aletas

(122) desde un par de lados opuestos de una cara superior de la caja, siendo susceptibles

dichas primeras aletas de ser selladas con cinta adhesiva [son manifiestamente aptas a tal efecto, nada indica lo contrario], grapas o cola para llevar a cabo uno o más envíos, en la que la caja también comprende unas segundas aletas de cierre (102a, 102b) del exterior de la caja, extendiéndose dichas segundas aletas (102a, 102b) desde los restantes dos lados opuestos de la cara superior de la caja, incluyendo dichas segundas aletas un elemento de cierre (121a, 121b) para abrir y cerrar la caja varias veces, siendo susceptibles dichas segundas aletas de cierre (102a, 102b) para utilizarse para el almacenamiento de productos antes y después de llevar a cabo un envío con las primeras aletas de cierre (1) dobladas primero hacia el interior, en la que dicho elemento de cierre (121a, 121b) de las segundas aletas (102a, 102b) está configurado para permitir el cierre por interbloqueo de los extremos opuestos de dichas segundas aletas (102a, 102b), cerrando de manera efectiva la caja.

Caja según D1 Caja objeto de la patente ES'272

En la caja de D1, dicho elemento de cierre comprende al menos una ranura (8, referencia no presente en la Fig. 2 de la patente ES'272 pero superpuesta arriba tanto en la Fig. 12 de D1 como en la Fig. 2 de ES'272) prevista en cada uno de los extremos opuestos de dichas segundas aletas (121a, 121b), permitiendo el interbloqueo de dichas segundas aletas (121a, 121b), y la caja comprende una pluralidad de caras que definen un cuerpo substancialmente paralelepípedo, que incluye dichas primeras aletas (122) para envío en los dos lados enfrentados de la cara superior de dicho cuerpo, y dichas segundas aletas (121a, 121b) para almacenamiento en los otros dos lados enfrentados de dicha cara superior".

64. El perito de la actora Sr. Abelardo rechaza que D1 constituya un estado de la técnica cercano a la R1 de ES '272 pues en D1 los elementos 122 no forman parte de la tapa y no están destinados a cerrar la caja: " las solapas adicionales 122 no hacen la función de tapa, sino de sectores de refuerzo, que se doblan hacia el interior de la caja sobre las caras laterales

verticales 105 y 101, igual que sucede con las solapas 9 y 10 de la primera realización" (pág. 66, informe de agosto de 2019).

65. Ahora bien, el Sr. Abelardo se refiere a una de realizaciones descritas en la invención, que están numerados de otra manera (son los sectores 209, 210 y 223 en la figura 13), diferente de las solapas adicionales 122 que se muestran en la figura 12:

66. Dice la descripción de la '074 (D1), pág. 5, líneas 6 y siguientes: " En las figuras 11 y 12 se ha representado una segunda realización de la caja de almacenamiento de la presente invención. La principal diferencia entre esta segunda realización respecto a la primera realización descrita anteriormente es su tapa, la cual está formada por dos sectores 102a y 102b abatibles y complementarios entre sí. Estos sectores 102a, 102b comprenden unas **solapas complementarias 121a, 121b que permiten cerrar la tapa sin necesidad de elementos de cierre adicionales**, como por ejemplo cinta adhesiva. La tapa también comprende unas solapas adicionales 122 que se pliegan por debajo de dichos sectores 102a, 102b " (subrayado y negrita nuestros).

67. A diferencia, respecto de la figura 13, dice descripción de la '074 (D1), pág. 5, líneas 20 y siguientes: " En la figura 13 se ha representado una tercera realización de la caja de almacenamiento de la presente invención. [...] La caja según esta realización también comprende **tres sectores de refuerzo 209, 210, 223 equivalentes a los sectores de refuerzo de la primera realización**. Estos sectores de refuerzo 209, 210, 223 se pliegan sobre las respectivas caras, y comprenden sendas solapas 211, 212, 224, que en la posición de montaje están colocadas sobre el fondo 201 ".

68. Lo anterior prueba que las solapas 122 no están concebidas para ser sectores de refuerzo, como defiende la actora Capsa y su perito Sr. Abelardo .

Diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo D1 y el efecto técnico derivado

69. Siguiendo a Jesús Manuel (pág. 41, informe de mayo de 2019), la diferencia entre la caja según D1 y la caja de ES'272 son las características e) y f):

e) en la que la suma de la longitud (L1, L1') de dichas primeras aletas (1) es igual a la longitud (L2) de los lados de la caja que incluyen las segundas aletas (2),

f) en la que dichas primeras aletas de cierre (1) para envío tienen unas dimensiones tales que al menos están substancialmente en contacto entre sí por sus extremos enfrentados en

la posición de cierre."

70. Ahora bien, Jesús Manuel considera que no hay ningún efecto técnico con esa diferencia:

" Eso es, suponiendo que en D1 las aletas 122 se superponen (tienen en suma una longitud mayor que el lado de la caja que incluyen las aletas 121a, 121b) o que no llegan a tocarse (tienen en suma una longitud mayor que el lado de la caja que incluyen las aletas 121a, 121b), ¿qué efecto técnico aporta seleccionar una longitud como la reivindicada, que procuraría que las aletas 122 se tocasen por su canto al abatirse?

La descripción de la patente no indica efecto técnico alguno diferente de aquel que se consigue cuando las primeras aletas no se llegan a tocar o se solapan. Por lo tanto, no habría efecto técnico asociado con esta diferencia".

Identificación del problema técnico objetivo

71. Siguiendo a Jesús Manuel, como la patente no indica efecto técnico alguno diferente de aquel que se consigue cuando las primeras aletas no se llegan a tocar o se solapan, las Directrices de Examen de Patentes de la OEPM (punto 6.6.1) señalan lo siguiente:

"¿Y si no hay efecto técnico o el efecto técnico no es claro?

En estos casos, el problema técnico se define como la búsqueda de una alternativa a lo que está reflejado en el estado de la técnica.

La expresión "problema técnico" debería interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica. Podría ocurrir que el problema



consista simplemente en buscar una solución alternativa a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.

Está claro que en este caso la contestación a la pregunta ¿hubiera reconocido el experto en la materia el problema planteado? será siempre afirmativa. En efecto, el experto en la materia está generalmente interesado en hallar alternativas y en buscar nuevas maneras de hacer las cosas. La cuestión de si hubiera resuelto dicho problema de la misma manera que en la invención, basándose en el estado de la técnica disponible, queda sin embargo pendiente".

72. En definitiva, el problema técnico se define como la búsqueda de una alternativa a lo que está reflejado en el estado de la técnica y cabe evaluar entonces si dicha alternativa es o no es obvia.

Valoración de la obviedad

73. Para un experto en la materia sería obvio que la única alternativa de que una tapa formada por dos sectores abatibles cubra una caja, diferente a aquella en la que los sectores se solapan entre sí, es que los sectores queden sustancialmente en contacto por su canto. **No existen más opciones.**

74. Y prueba de lo expuesto es que examinador de la EPO criticó la solicitud de ES'272, que contenía en su R1 las tres alternativas (al haberlas incorporado de la reivindicación 12 original para intentar limitar la reivindicación 1), porque las **tres alternativas eran obvias** y no limitaban de ninguna manera el alcance de la reivindicación: "*la antigua reivindicación dependiente 12, difícilmente representan una restricción del alcance de la reivindicación 1 ya que las tres alternativas reivindicadas cubren casi todas las posibilidades relacionadas con la longitud de esas primeras aletas*" (doc. 35 de la contestación a la demanda y reconvención).

75. Al margen del razonamiento anterior, coincidimos en la tesis de la parte demandada y su perito Jesús Manuel, en el sentido de que la solución técnica es obvia a la vista del Código Internacional Para Cajas de Cartón © 1990, 7 Edición, documento D8, que contempla dotar a una caja de cartón y, en concreto, de cartón corrugado (material éste referenciado como 0100 o 0110, según modalidad), de "*primeras aletas*" y de "*segundas aletas*" para el cierre la caja, con la condición de que el equivalente a las "*primeras aletas*" tengan cada una longitud $1/2L$, siendo precisamente L la dimensión de la caja de la que nacen las "*segundas aletas*", tal y como se describe en la característica e) de la reivindicación 1 de ES'272.

Patente francesa FR '148 como estado de la técnica más cercano

76. Asumimos también el punto de partida más prometedor de la actora Capsa de la patente francesa FR1578148, que describiría un tipo de caja con la doble función de almacenamiento y envío (según, la actora tanto la EPO como la USPTO la identificaron como estado de la técnica más cercano).

Diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo D1 y el efecto técnico derivado

77. La patente FR '148 no contempla unas aletas que cumplan las dos características introducidas por ES'272:

La suma de la longitud de las primeras aletas igual a la longitud de los lados de la caja que incluyen las segundas aletas [identificada por los peritos como característica e) en el desglose de R1]

Las primeras aletas sustancialmente en contacto entre sí [característica e) de R1]

78. Así lo reconoce la parte actora Capsa en su escrito de conclusiones tras el juicio:

"[145] Estas dos características de ES'272 ausentes en FR1578148 son precisamente las que dotan a la invención de CAPSA de la eficacia funcional y eficiencia constructiva que la hacen especialmente competitiva en términos de mayor comodidad de manejo y menor coste de fabricación".

Identificación del problema técnico objetivo

79. Nos lo da la propia patente ES '272 en su descripción, pág. 2, líneas 49 a 53: "*En consecuencia, es evidente la necesidad de una caja que pueda utilizarse indistintamente como caja de envío o transporte y como caja de almacenamiento o preparación de pedidos ("picking"), o viceversa, permitiendo sellar la caja cuando se desee transportarla y, al mismo*

tiempo, abrir y cerrarla cómodamente las veces que sea necesario cuando se utiliza como caja de almacenamiento o para preparación de pedidos ("picking")".

80. También la actora Capsa, identifica este problema técnico en su escrito de conclusiones tras el juicio (véase parágrafo 141).

Valoración de la obviedad



81. Encontramos documentos antecedentes en el que se describen ya soluciones técnicas para este problema técnico. Así, la solución técnica antes referida del Código Internacional Para Cajas de Cartón © 1990, 7 Edición, documento D8, que contempla dotar a una caja de cartón, y en concreto de cartón corrugado (material éste referenciado como 0100 o 0110, según modalidad), de "primeras aletas" y de "segundas aletas" para el cierre la caja, con la condición de que el equivalente a las "primeras aletas" tengan cada una longitud $1/2L$, siendo precisamente L la dimensión de la caja de la que nacen las "segundas aletas". Se trata de un estándar para el cierre de cajas con un doble par de aletas.

82. Por otro lado, los documentos antecedentes antes referidos en la descripción de la ES '272 (pág. 2, líneas 28-48) ofrecen ya soluciones técnicas para el problema planteado siendo la invención una yuxtaposición de dichos antecedentes y soluciones:

" Son conocidas las cajas que comprenden dos pares de aletas, sin embargo, no pueden utilizarse como cajas de envío y almacenamiento en un orden concreto, es decir como caja de envío en primer lugar y posteriormente como caja de almacenamiento, o viceversa.

Por ejemplo, la patente FR 1.189.297 describe un recipiente de cartón que comprende un número de primeras aletas de cierre y un número de segundas aletas que se utilizan para formar un asa. Al contrario que la caja de la presente invención, este recipiente no es una caja de empaquetado sino una cesta cuyas aletas superiores forman un asa, cuya función es facilitar el agarre manual.

La patente FR 1.578.148 describe una caja de empaquetado cuya finalidad es comprobar fácilmente si ha sido manipulada, de un solo uso. Esta caja de empaquetado no puede utilizarse para llevar a cabo varios envíos, dado que no puede sellarse una segunda vez debido a que algunas de sus aletas quedan separadas una vez que ha sido utilizada. Además, debido al sistema de cierre a través de un saliente que se introduce en una ranura, la caja puede abrirse cuando se aplica presión desde la parte superior, y resulta difícil de cerrar antes de efectuar un envío o cuando la caja está llena, dado que las aletas interiores o la carga interior dificultan la inserción del saliente en la ranura.

La patente US 1.869.742 describe una caja que comprende dos pares de aletas. El diseño de estas aletas de la caja solo permite su uso de una manera concreta, utilizando ciertas aletas interiores a modo de base para permitir pegar ciertas aletas adicionales sobre las mismas. Esta caja, una vez utilizada, no puede volver a utilizarse como caja de almacenamiento, dado que las aletas interiores se desgarran durante la apertura.

La patente US 2003/0201315 describe una caja que comprende dos pares de aletas, pero al contrario que la caja de la presente invención, los dos pares de aletas se utilizan para sellar y solo pueden utilizarse para un envío".

83. Al igual que razonábamos con la ES '074, tampoco aquí es posible identificar un efecto técnico combinado que sea **distinto** a la suma de los efectos técnicos de las soluciones de dichos antecedentes mencionados en la propia descripción.

84. Obsérvese que por esta vía llegamos a la misma conclusión a la que antes llegaba el perito Jesús Manuel, cuando señalaba que la diferencia entre la caja según D1 y la caja de ES'272 son las características e) y f) pero que no hay ningún efecto técnico con esa diferencia:

" Eso es, suponiendo que en D1 las aletas 122 se superponen (tienen en suma una longitud mayor que el lado de la caja que incluyen las aletas 121a, 121b) o que no llegan a tocarse (tienen en suma una longitud mayor que el lado de la caja que incluyen las aletas 121a, 121b),

¿qué efecto técnico aporta seleccionar una longitud como la reivindicada, que procuraría que las aletas 122 se tocasen por su canto al abatirse?

La descripción de la patente no indica efecto técnico alguno diferente de aquel que se consigue cuando las primeras aletas no se llegan a tocar o se solapan. Por lo tanto, no habría efecto técnico asociado con esta diferencia".

85. La actora Capsa pone el foco de su argumentación en la doble funcionalidad perseguida

con la ES '272, esto es, función de almacenamiento y de envío, siendo que el modo o forma de conseguirla ya estaría en el estado de la técnica como hemos visto.

86. Una evidencia última, en relación a lo dicho, que la solución técnica al problema ya estaría en el estado de la técnica, lo encontramos en la propia redacción del preámbulo de la R1 - que se supone que es lo que ya está en el estado de la técnica, a diferencia de la parte caracterizante, que concentraría el objeto de la invención - :

"1.- **Caja de almacenamiento y envío**, que comprende..."

87. En relación a la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes de la ES '272, nos remitimos por razones de economía procesal a las conclusiones del informe del perito de la Sr. Jesús Manuel y Sr. Juan Pablo, que confirman la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 2,3,4,5 y 6 de la ES '272.

OCTAVO. Sobre el ámbito de protección de la patente ES '130.

88. La patente ES 2 580 130 T3 fue solicitada el 14.5.2008, reivindicando la prioridad de la solicitud de patente española ES 200701358, del 14.5.2007, y su concesión por parte de la Oficina Europea de Patentes fue publicada el 13.4.2016. La traducción de la patente europea concedida fue publicada en España el 18.6.2016.

89. La patente ES '130 consta de una reivindicación independiente 1 con el siguiente contenido literal:

"1. Caja-armario, para contener y transportar ropa colgada de perchas, que comprende

a) una tapa (1),

b) un fondo (2) y

c) unas paredes laterales (3),

d) que comprende también una puerta (4) en una de sus paredes laterales (3),

e) comprendiendo dicha tapa (1) dos sectores articulados (5, 6) acoplables entre sí,

f) dos paredes laterales opuestas (3) que comprenden unos orificios (8) para alojar los extremos de una barra transversal para colgar perchas para ropa colocadas dentro de la caja-armario, caracterizada porque

g) dichos sectores (5, 6) de la tapa (1) comprenden unas solapas complementarias (6a, 6a) acoplables entre sí y

h) la tapa (1) comprende también un par de solapas adicionales (9) para reforzarla, que están plegadas por debajo de dichos sectores articulados (5, 6),

i) estando la puerta (4) lateralmente articulada en la posición de uso y estando conectada la puerta (4) con una de dichas solapas adicionales (9),

j) de tal manera que cuando la tapa (1) se cierra, la puerta (4) también se mantiene cerrada sin ningún elemento de cierre externo.

90. A modo meramente ilustrativo, reproducimos algunas de las figuras de la patente ES '130:

NOVENO. Sobre la causa de nulidad por falta de actividad inventiva de la patente ES '130.

Determinación del estado de la técnica más cercano

91. Partimos del documento D6 señalado por Bluespace, patente americana US 297477 9. D6 describe un guardarropa particularmente del tipo que puede formarse y mantenerse en pie a partir de una lámina o panel de un material fibroso. El guardarropa de D6 tiene por lo tanto el

mismo objetivo que la invención según ES'130, que es una caja-armario especialmente diseñada para contener y transportar ropa colgada. A efectos ilustrativos una comparación de los dibujos y diferencias:

Diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo D6 y el efecto técnico derivado

92. Siguiendo a Jesús Manuel (pág. 39, informe de enero de 2019), la diferencia entre la caja-armario según D6 y la R1 de ES '130 es que en la primera no se identifican las características e) y g) y sólo se reproduce parcialmente la característica f). En concreto:

- *en la caja según D6 los sectores de tapa no serían acoplables (como impone la característica e) de la reivindicación 1) ni lo serían por medio de unas solapas complementarias acoplables entre sí (como impone la característica g) de la reivindicación 1); y*

- *en la caja según D6 los orificios para alojar los extremos de la barra transversal estarían formados en las charnelas de la caja en lugar de en las paredes laterales (como impone la característica f) de la reivindicación 1).*

93. El perito de Capsa, Sr. Abelardo (pág. 69, informe de marzo de 2019) considera que existe otra diferencia más: el sistema de cierre de la puerta de la caja armario sería diferente en ES'130 y en D6. Así, en ES'130 el cierre se produce a través de los sectores articulados 5 y 6 sin ningún elemento de cierre externo, pero que en D6 es imprescindible que exista una pestaña de cierre 40-41:

"Por tanto, el cierre de la caja guarda-ropa de D6 se consigue gracias a la actuación de la esquina 41 de la puerta 55.



Una vez cerradas las tapas 54 y 55, se cierran las tapas 50 y 51 y estas se aseguran con una cinta adhesiva.

Como se puede observar pues, D6 no soluciona el problema que se plantea en ES'130, el cierre de la puerta 4 queda asegurado por la combinación del cierre de la puerta 4, que

incorpora la solapa superior 9, que se dobla en posición cerrada y sobre la cual se cierran los sectores 5 y 6, que se acoplan entre sí a través de las solapas 5a y 6a sin necesidad de ningún cierre Externo".

94. Sobre la base de dicha diferencia, Capsa defiende (parágrafo 176 y 177 del escrito de conclusiones): " que la caja-armario US2974779 precisa de un **elemento de cierre adicional** del que prescinde ES'130, de manera que dicha anterioridad no sería apta para el self- storage, pues no permite ser reutilizada, o abierta y cerrada repetidamente.

Además, la caja-armario US2974779 requiere una pestaña para retener la puerta en posición cerrada, la cual aparece identificada con el ordinal 40:

95. Ahora bien, de la lectura de la descripción de la ES '130 y de la reivindicación 2, se deriva que también se prevé la existencia de un elemento de cierre adicional de la puerta del armario:

- pág. 3, línea 17, de la descripción: " La puerta 4 comprende un elemento de cierre desmontable 7, formado por dos bandas complementarias de Velcro® o adhesivo, una situada en la puerta 4 y la otra situada en la pared lateral 3 adyacente. Este elemento de cierre desmontable de Velcro® o adhesivo permite abrir y cerrar la puerta 4 en cualquier momento sin deteriorar la caja-armario de la invención".

- reivindicación 2, dependiente de la primera, que caracteriza la caja porque "dicha puerta (4) comprende un elemento de cierre desmontable".

96. En consecuencia, no consideramos que la existencia de un sistema de cierre adicional sea un elemento de diferenciación entre ES '130 y D6, pues en ambos está previsto.

97. Por lo demás, el efecto técnico derivado de la primera de las diferencias entre D6 y ES '130 (**sectores de tapa acoplables**) " es que en la caja según ES'130 una solapa de un sector de la tapa queda dispuesto con encaje debajo de una solapa complementaria del otro sector de tapa cuando ambas solapas se disponen abatidas, perpendiculares a los laterales de la caja, sirviendo este encaje para mantener a los sectores de la tapa en esta posición, que cierran la caja" (Jesús Manuel , pág. 39, informe de enero 2019).

98. Y respecto de la segunda de las diferencias, **orificios en los laterales**, el perito Jesús Manuel (pág. 41) considera que no hay ningún efecto técnico con esa diferencia: "Nada en ES'130 nos indica qué diferencia técnica existe entre disponer los orificios en los paneles laterales en lugar de en las charnelas de éstos con la tapa. En ambos casos la barra se apoya sobre montantes verticales, rol desplegado por los laterales de la caja. Es decir, el peso de la barra y lo que se cuelgue vendrá soportado en ambos casos por los laterales de la caja".

Identificación del problema técnico objetivo

99. En relación a la primera diferencia señalada, *sectores de tapa acoplables*, coinciden ambos peritos en la identificación del problema técnico objetivo (subrayado nuestro):

- Sr. Jesús Manuel (pá. 39): " el problema técnico objetivo a resolver sería cómo dotar a los sectores de tapa de medios de cierre para poder cerrar la caja sin auxilio de componentes externos, tales como cinta adhesiva. Al respecto, si bien la caja según ES'130 está provista de cinta adhesiva en los sectores de la tapa es mi opinión que éstos se contemplan para coadyuvar en el cierre de la caja, pero que el espíritu de la invención (a la vista de la descripción) es que las solapas complementarias sean suficientes para mantener a la tapa cerrada" .

- Sr. Abelardo (pág. 70): "El problema técnico objetivo de ES'130, conseguir cerrar la puerta de la caja sin ningún elemento de cierre externo,...".

100. Ya hemos acreditado anteriormente, con la descripción de ES '130, que la existencia de un sistema de cierre adicional no es un elemento de diferenciación entre ES '130 y D6, pues está previsto en ambos.

101. En relación a la segunda de las diferencias, *orificios en los laterales*, apreciada la falta de identificación de efecto técnico de la misma, deberemos seguir las Directrices de Examen de de la OEPM, punto 6.6.1, ¿y si no hay efecto técnico?, que señalan que, en estos casos, el problema técnico se define como la búsqueda de una *alternativa* a lo que está reflejado en el estado de la técnica y cabe evaluar entonces si dicha alternativa es o no es obvia.

Valoración de la obviedad de los sectores de tapas acoplables



102. Hemos señalado que la primera diferencia técnica entre la caja reivindicada de ES '130 y la caja según D6 es que en ésta los sectores de tapa no serían acoplables (característica e de la R1) ni lo serían por medio de unas solapas complementarias acoplables entre sí (característica g de la R1).

103. El experto en la materia ante el problema técnico de dotar a los sectores de tapa de medios de cierre para poder cerrar la caja sin auxilio de componentes o elementos externos, tales como cinta adhesiva, *habría* encontrado la solución en el documento D4 (es el mismo documento estudiado en relación a la patente ES '074, parágrafos 28 y siguientes de esta resolución).

104. El documento D4 ya describe una caja de almacenamiento de cartón corrugado que tiene una **tapa formada por dos sectores (74) abatibles y acoplables entre sí**. Por tanto, habría sido *obvio* para el experto en la materia del cartoneo dotar a las solapas de la caja D6 del sistema de tapa divulgado de D4:

105. Y el incentivo lo encontraría en el también antes referido código FEFCO, que muestra que ya en los años 90 formaba parte del estado conocimiento común del este sector **la combinación de fondos y tapas**. Es decir, el experto en la materia tendría una motivación para combinar soluciones de fondo de una caja con soluciones de tapa de otra caja.

Valoración de la obviedad de los orificios laterales

106. Para un experto en la materia sería *obvia* la alternativa de poner los orificios en los paneles laterales de la caja en lugar de en las charnelas de estos laterales con tapa (D6). Ello era conocido por el experto en la materia en la fecha de presentación de la solicitud de la patente ES '130. Así, lo razona Jesús Manuel (pág. 42, informe de enero 2019) con el documento D7, solicitud de modelo de utilidad U9500827:

107. Concluye Jesús Manuel (pág. 42): " *Teniendo en cuenta pues las opciones al alcance del experto en la fecha de presentación de ES'130 hubiera sido evidente para dicho experto desplazar los orificios para la barra, dispuestos en las charnelas de los paneles laterales con la tapa, de la caja-armario según D6 a un nivel inferior, como enseña D7, sin este paso requiera tener que cambiar o modificar otros aspectos de la caja, es decir que se no requiere ninguna especial adaptación de otras partes de la caja, como por ejemplo la puerta para disponer los orificios como en la caja-armario de D7*".

DÉCIMO. Acción de competencia desleal por imitación.

108. Ejercita Capsa, en este caso solo frente a las demandadas Bluespace, una acción de competencia desleal por imitación. Defiende la actora que las dimensiones de los tres modelos de caja comercializadas por las codemandadas Bluespace (pequeño [400 x 300 x 365]; mediano [525 x 420 x 355]; grande [605 x 490 x 410]) *imitan las dimensiones de las cajas desarrolladas y comercializadas por Capsa, y que tales dimensiones son fruto de "un know-how específico para identificar las medidas ideales para el ámbito del self-storage"*.

109. Señala el artículo 11 de la LCD:

" 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado".

110. En primer lugar, debemos partir de la regla general que establece el art. 11.1 de la LCD, a saber, que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

111. En el presente caso, las conductas presuntamente desleales que imputa Capsa a Bluespace entran dentro de esta regla general: libertad empresarial. Más aún, porque no se ha probado ni acreditado que las dimensiones referidas de las cajas comercializadas por las demandadas sean un elemento esencial o principal de la prestación. Más bien es un aspecto secundario. Prueba de lo dicho es que Capsa comercializa cajas con hasta 127 combinaciones diferentes a las tres que se presumen imitadas (docs. núms. 12 y 13 de la contestación de Bluespace de enero de 2019).



112. No existe prueba acreditativa de una singularidad competitiva de Capsa por razón de las dimensiones de sus cajas. Ni prueba alguna de la implantación en el mercado de esas tres particulares dimensiones ni, finalmente, que esas precisas dimensiones sean aptas para generar asociación o riesgo de ello. Más bien lo contrario, en la medida que las cajas comercializadas por Bluespace incorporan también signos distintivos propios.

113. En cambio, si existe prueba presentada por las demandadas (doc. núm. 43 de la contestación) acreditativa de que tanto el diseño de las cajas como la denominación de los tres tamaños de las cajas o la inclusión del nombre de "Smart Blue", se hizo siguiendo indicaciones/instrucciones de las propias demandadas Bluespace.

UNDÉCIMO. Acción de competencia desleal por confusión.

114. Por último, Capsa, también solo frente a las demandadas Bluespace, ejercita una acción de competencia desleal por confusión. Considera que las demandadas Bluespace habrían cometido actos de confusión al seguir promocionando en su sitio web las cajas de Capsa cuando la relación entre la demandante y las Codemandadas Bluespace ya habría finalizado, y cuando las Codemandadas Bluespace únicamente comercializan en la actualidad las cajas suministradas por Embamat.

115. El acto de confusión está legalmente definido en el artículo 6 de la LCD 29/2009, como (Se reputa desleal): *"todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica."*

116. El reproche de deslealtad se asienta en:

a) la expoliación de las ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, sea a su actividad, establecimiento o prestaciones (deslealtad frente a los competidores); y

b) en la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que no se corresponde con la realidad (deslealtad frente a los consumidores).

117. Los signos, a la vez que permiten a los empresarios diferenciar en el mercado sus actividades, sus establecimientos, sus productos y servicios de los de sus competidores, posibilitan a los consumidores establecer sus preferencias y toma de decisiones en el mercado. Por ello, los signos constituyen un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento del sistema competitivo, en la medida en que ofrecen transparencia sobre la procedencia de los productos y servicios que se introducen en el mercado.

118. En relación con el objeto de esta acción, la citada doctrina entiende que el objeto de la confusión lo constituyen los medios de identificación empresarial, tanto signos distintivos (marca, nombre comercial), como otros elementos (símbolos, frases, carteles, música, mensajes, decoración de un local comercial, publicidad), que permiten identificar el origen empresarial de la actividad, las prestaciones o el establecimiento. De esta forma se delimita jurisprudencialmente el art. 6 frente al 11 (actos de imitación), ya que éste último se refiere exclusivamente a la imitación de prestaciones de un tercero, esto es, de sus productos o servicios, y no a una confusión entre los signos que identifican la procedencia empresarial (STS de 17 de julio de 2007).

119. En consecuencia, como indica la doctrina científica, la deslealtad de la confusión no se sigue del aprovechamiento del buen nombre de otro para captar los clientes, sino de la introducción, en el proceso de comunicación con la clientela, de elementos que son adecuados para provocar decisiones de mercado fundadas en una incorrecta representación de la realidad acerca de la identidad o procedencia empresarial o profesional de una actividad, prestaciones o establecimientos.

120. La acción descrita en el art. 6 admite todo comportamiento idóneo para crear confusión, aunque el riesgo de asociación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

121. La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial (o que las empresas son las mismas o los establecimientos del mismo empresario). Lo que puede acontecer porque considere que los signos de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata), o, pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le lleven a pensar que el empresario o el profesional que las crea o presta es idéntico (confusión indirecta o mediata).

122. La confusión en sentido amplio (o riesgo de asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios o profesionales respectivos existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan explotar la semejanza de los signos.



123. El presupuesto del ilícito concurrencial es la aptitud de una determinada conducta para poder generar confusión, debiendo valorarse tal aptitud caso por caso, sin perjuicio de que la jurisprudencia haya ido asentando criterios y pautas en relación a las referencias a tener en cuenta para apreciar la concurrencia efectiva del riesgo de confusión.

124. En el presente caso, aun cuando la relación entre las codemandadas Bluespace y Capsa terminara a finales de 2017, en ese momento aquellas aún disponían de stock de cajas suministradas previamente por la actora. En consecuencia, nada ilícito ni, por tanto, desleal es/pudo ser publicitar la venta de un producto adquirido y comercializado legítimamente.

125. En cualquier caso, no cabe defender la existencia de confusión en el mercado cuando la cajas adquiridas por Bluespace a Capsa y que comercializaba y anunciaba en su web contaba con claros signos distintivos de las demandadas: tanto el nombre de las cajas (SMARTBLUE), la marca que aparece en ellas (BLUESPACE), sus categorías (SMALL BOX, MEDIUM BOX, LARGE BOX), su color principal (el azul) o el sitio web y el teléfono al que remiten (www.bluespace.com) son, todos ellos, elementos que identifican clara e inequívocamente a las codemandadas Bluespace. Por tanto, difícilmente puede apreciarse en este caso un comportamiento idóneo para crear confusión o siquiera un mínimo riesgo de asociación:

DUODÉCIMO. Cuestiones procesales, conclusiones y costas.

126. *Falta de legitimación pasiva de la mercantil Fremont-Bluespace S.L.U.* Las codemandadas Bluespace alegan la falta de legitimación pasiva de la mercantil holding Fremont-Bluespace S.L.U., al no desarrollar ninguna operativa o actividad comercial.

127. Pues bien, ha quedado acreditado con la prueba documental que Fremont-Bluespace

S.L.U. ostenta el 100% de las participaciones de las otras tres sociedades codemandadas Blue Self Storage S.L.U., Trasters Self Storage S.L.U., City Self Storage S.L. También que todas estas compañías filiales que integran Bluespace presentan cuentas consolidadas con su matriz y que todas ellas comparte una web común, www.bluespace.es, en donde se ofrecían las cajas litigiosas (docs. núm. 34, 36-38 de Capsa).

128. Todo lo anterior, conduce a considerar bien dirigida las acciones, tanto de infracción como de competencia desleal, también frente a la matriz Fremont-Bluespace S.L.U., que tendría legitimación pasiva.

129. Siendo en último caso aplicable al presente supuesto la doctrina alegada por la actora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia de 27 Abr. 2017, C-516/15 (Azko Nobel) que dice:

48 "El Tribunal de Justicia también ha precisado que, en ese contexto, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (sentencia de 20 de enero de 2011, General Química y otros/Comisión, C-90/09 P, EU:C:2011:21, apartado 35).

49 Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción (sentencia de 29 de marzo de 2011, Arcelor Mittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros, C-201/09 P y C-216/09 P, EU:C:2011:190, apartado 95).(...)

52 En cambio, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el comportamiento infractor de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica distinta, esa filial no determine de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplique, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, EU:C:1972:70, apartados 131 a 133; de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, EU:C:1983:293, apartados 49 a 53; de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión, C-444/11 P, no publicada, EU:C:2013:464, apartado 157, y de 17 de septiembre de 2015, Total/Comisión, C-597/13 P, EU:C:2015:613, apartado 35). (...)

54 A este respecto, en el caso específico de que la sociedad matriz posea la totalidad o la cuasi totalidad del capital de la filial que ha cometido una infracción de las normas sobre competencia de la Unión, existe una presunción iuris tantum de que

dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva en su filial (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C-58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 38)."

130. *Preclusión de acciones en relación a la segunda demanda de infracción.* Consideran las demandadas también que habría preclusión de acciones en relación a la segunda demanda y grupo de cajas (**Cajas 2**),



donde ejercitan la misma acción de infracción de las mismas patentes de invención y las mismas acciones de competencia desleal, por actos de imitación y de confusión.

131. Coincidimos con la actora en que se trata de dos presuntos productos infractores diferentes, cajas SB1 o cajas 1 y cajas SB 2 o cajas 2. Comercializados en momentos temporales diferentes, junio de 2018 y octubre de 2018, respectivamente. Siendo suficiente prueba acreditativo de lo expuesto los informes del detective Sr. Luis Andrés presentados por la actora (docs. núms. 60 y 61 de su primera demanda, y doc. núm. 3 de la segunda demanda).

132. En cualquier caso, ante la disyuntiva de si debe primar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o el valor jurídico de evitación de múltiples procesos sobre peticiones distintas que podrían haberse acumulado en una sola demanda, los tribunales han de decantarse por la protección de aquel derecho, de conformidad con el criterio *pro actione* (STC 71/2010, de 18 de octubre, FFJJ 3-5; y STC 106/2013, de 6 de mayo, FFJJ 4-5).

133. De conformidad con los razonamientos expuestos en la presente resolución, debemos *concluir* en declarar la nulidad de las patentes de invención ES 2 320 074, ES 2 408 157, ES 2 642 272 y ES 2 580 130 titularidad de la actora Capsa.

134. Apreciada la nulidad de las patentes de ES 2 320 074, ES 2 408 157, ES 2 642 272 y ES 2 580 130, las acciones de infracción ejercitadas deben desestimarse, pues nadie puede infringir aquello que ha sido nulo en origen (art. 114 de la Ley de Patentes). Por la misma razón, se desestima la petición de indemnización de daños y perjuicios.

135. De conformidad con los razonamientos expuestos en la presente resolución, debemos *concluir* en que no han quedado acreditados actos de competencia desleal por imitación y/o confusión por parte de las codemandadas Bluespace.

136. Costas. De conformidad con los arts. 394 y siguientes de la LEC, si bien se ha estimado la demanda reconvenzional de nulidad de las patentes y se ha destinado la demanda principal de infracción y de competencia desleal, no ha lugar a la imposición de costas al considerarse la concurrencia de dudas de hecho/ de derecho en el presente litigio, evidenciadas en el total de 13 *informes periciales* que se han presentado.

FALLO

1. Estimamos la demanda reconvenzional de Blue Self Storage S.L.U., Trasters Self Storage S.L.U., City Self Storage S.L.U., Fremont-Bluespace S.L.U. y Embamat UE S.L. y, en consecuencia, se declara la **nulidad de las patentes de invención ES 2 320 074, ES 2 408 157, ES 2 642 272 y ES 2 580 130**, sin condena en costas.

2. Desestimamos la demanda principal interpuesta por Embalajes Capsa S.L. y, por tanto:

a) absolvemos a la entidad Blue Self Storage S.L.U., Trasters Self Storage S.L.U., City Self Storage S.L.U., Fremont-Bluespace S.L.U. y Embamat UE S.L. de las acciones de infracción de las mencionadas patentes ES 2 320 074, ES 2 408 157, ES 2 642 272 y ES 2 580 130.

b) absolvemos a las mercantiles Blue Self Storage S.L.U., Trasters Self Storage S.L.U., City Self Storage S.L.U. y Fremont-Bluespace S.L.U. de las acciones de competencia desleal por imitación y/o confusión.

c) Absolvemos a todas las demandadas del resto de los pronunciamientos deducidos de contrario.

Todo ello, sin condena en costas.

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.

Así lo dispone y firma, D. Florencio Molina López, Magistrado Titular, de este Juzgado, 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. Alfonso Merino Rebollo D. Florencio Molina López, 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.

PUBLICACIÓN. La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el juez que la dictó estando celebrando audiencia pública. Doy fe.