

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "1.- ESTIMAMOS íntegramente la demanda de infracción de derecho de patentes interpuesta por la representación procesal de MEGAPLAST, S.A. contra la sociedad ECOVENTI SISTEMAS, S.L. y contra D. Teodulfo, y en su virtud:

1.1.- Declarada la infracción de la reivindicación primera de la patente ES'871, se condena a la compañía demandada ECOVENTI SISTEMAS, S.L. y a D. Teodulfo a abstenerse en todo acto de ofrecimiento, fabricación, importación, exportación, comercialización o, en general, explotación de los productos que infrinjan la patente ES'871.

1.2.- Se condena a la compañía demandada ECOVENTI SISTEMAS, S.L. y a D. Teodulfo a retirar del mercado cualquiera de los productos que puedan existir a los que alude el apartado anterior.

1.3.- Se condena a la compañía demandada ECOVENTI SISTEMAS, S.L. a indemnizar a la actora MEGAPLAST, S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a la misma, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia, según las bases de cálculo concretadas en el fundamento de derecho cuarto.

1.4.- Se condena a la compañía demandada ECOVENTI SISTEMAS, S.L. y a D. Teodulfo a pagar las costas procesales causadas a resultas de la acción de infracción.

2.- DESESTIMAMOS la demanda de competencia desleal interpuesta por la representación procesal de MEGAPLAST, S.A. contra la sociedad ECOVENTI SISTEMAS, S.L. y contra D. Teodulfo, absolviendo a los demandados de las pretensiones de la actora, condenando a esta última al pago de las costas procesales causadas.

3.- DESESTIMAMOS la demanda reconventional de nulidad de derecho de patente interpuesta por la representación procesal de ECOVENTI SISTEMAS, S.L. y D. Teodulfo contra MEGAPLAST SA, absolviendo al demandado de las pretensiones de la actora, condenando a ésta al pago de las costas procesales causadas".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. Del recurso se dio traslado a la parte actora, que presentó escrito de oposición.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el 11 de enero de 2018.

Es ponente la Ilma. Sra. DOÑA MARTA CERVERA MARTINEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La entidad actora Megaplast, S.A., titular de la patente europea EP 1.989.044, publicada en España como ES 2.366.871 (en adelante ES'871), ejercita una acción de infracción del derecho de exclusiva protegido en las reivindicaciones 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de la patente ES'871 y de competencia desleal frente a la mercantil Ecoventi Sistemas, S.L. y D. Teodulfo en base a los siguientes hechos:

1º) La compañía Ecoventi Sistemas ofrece en su sitio web "www.ecoventisistemas.com" una película de embalar, bajo el nombre "PLUS REFORZADO", que invade el ámbito de protección de la patente ES'871, además de llevar a cabo la correspondiente comercialización del citado producto, tanto en España como en el extranjero, por medio de distribuidores.

2º) En España, Ecoventi Sistemas cuenta también con sus distribuidores, como es el caso del codemandado D. Teodulfo, quien gira comercialmente bajo el nombre Globalis.

3º) Se imputan a la demandada Ecoventi Sistemas actos de competencia desleal, concretamente de confusión (art. 6 LCD), consistente en generar en el consumidor un riesgo de confusión entre los propios productos o, cuanto menos, de asociación errónea sobre el origen empresarial.

4º) Tras la ampliación de la demanda, se dirige la acción de infracción de patente ES'871 respecto del producto identificado como "PLUS" en la página web de la demandada Ecoventi Sistemas, en ocasiones designado con otros nombres tales como "ECOVEN PLUS", "ECOVENTI PLUS" o "ECODIS AUTO PLUS".

2. Los demandados, por su parte, se oponen a la demanda solicitando su desestimación e invocando vía reconvención la nulidad de la patente en base a los siguientes motivos:

1º) La oposición a la demanda y la reconvención coinciden en el objeto en cuanto a que la patente ES'871 es nula por los siguientes motivos:

- a) Falta de claridad en las reivindicaciones.
- b) Falta de soporte de las reivindicaciones en la descripción e insuficiencia de la descripción.
- c) No se define una invención.
- d) Carece de actividad inventiva.

2º) Además se alega que los productos de la demandada no invaden el ámbito de protección de las reivindicaciones citadas de la patente ES'871, por lo que no hay infracción de derecho en exclusiva.

3º) Finalmente se niega la existencia de acto de competencia desleal consistente en confusión por cuanto el producto comercializado por Ecoventi Sistemas, S.L. es esencialmente diferente al producto "AIR-O-FILM" de la actora, por lo que Ecoventi Sistemas procedió al registro de su marca número 2.852.251 "ECOVEN" a fin de gozar de su propio posicionamiento en el mercado, además de que estamos ante un destinatario final de tipo profesional, agrícola o industrial, no un consumidor medio, por lo que ninguna confusión podía producirse en el mercado entre los productos, sus características o su origen empresarial.

4º) Respecto de la indemnización reclamada, se opone la demandada a los cálculos aportados de adverso y a la elección del porcentaje del 20% para el cálculo de la regalía hipotética.

3. La sentencia de instancia desestima la demanda reconvencional por considerar que la patente ES'871 de la actora es válida y estima la demanda principal declarando la infracción de la misma con indemnización de los daños y perjuicios en la suma de 858.526,25 euros, de conformidad con los cálculos efectuados por el perito judicial. Se desestiman las acciones de competencia desleal.

SEGUNDO.- Antecedentes necesarios para la contextualización del conflicto.

4. La resolución recurrida considera como hechos no controvertidos, al haber sido aceptados por todas las partes, y relevantes para resolver el presente pleito los siguientes:

"1.1.- La entidad MEGAPLAST SA es titular de la patente europea EP 1989044, solicitada ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) el 13 de enero de 2006, publicada la solicitud el 12 de noviembre de 2008, concedida el 14 de noviembre de 2012, cuyo fascículo español ES 2366871 (en adelante, ES'871) fue publicado en el BOPI el 11 de febrero de 2013 (documentos nº 8 a 10 adjuntos a la demanda).

1.2.- La patente ES'871 comprende catorce reivindicaciones, siendo la primera independiente, y las comprendidas entre los números dos a trece dependientes de la anterior.

1.3.- La Reivindicación Primera protege la siguiente invención:

"Película de embalaje, que comprende

- una película principal (1) realizada en un material de película de polímero extensible; y
- una pluralidad de orificios (2) en la película principal (1);

caracterizada porque los orificios (2) en la película principal (1) están dispuestos en al menos tres columnas (3) sustancialmente paralelas a lo largo de la dirección principal (X);

en la que las columnas (3) de orificios están dispuestas al tresbolillo con respecto a la dirección principal, de tal manera que un centro de un orificio en una columna esté en una línea, transversal a la dirección principal, diferente que los centros de orificios adyacentes en las columnas inmediatamente adyacentes,

en la que la película principal está realizada en un material de películas de polietileno estructural o copolímeros del mismo; en la que

- a. una relación del porcentaje de aireación respecto al peso final es mayor que o igual a 14 metros por gramo;
- el porcentaje de aireación está calculado para una longitud predeterminada de la película de embalaje como el área total cubierta por los orificios (2) respecto al área total de la película de embalaje incluyendo el área de los orificios (2), cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);
- el peso final es el peso de la película de embalaje por dicho metro de película medido en gramos por metro, cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

b. el ancho de la película de embalaje puede reducirse en menos del 15% entre una condición antes de cualquier estiramiento de la película de embalaje y una condición cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

c. una relación de un valor absoluto de la diferencia de una fuerza de sujeción de la película de embalaje menos una fuerza de sujeción objetivo predeterminada dividida por la fuerza de sujeción objetivo es menor que o igual al 5%, en la que la fuerza de sujeción de la película de embalaje se determina como la fuerza de tracción en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

d. una relación de una elongación a la rotura de la película de embalaje medida a lo largo de una dirección transversal a la dirección principal respecto a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR) es mayor que o igual al 50%."

1.4.- La Reivindicación segunda protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según la reivindicación 1, caracterizada porque una relación del porcentaje de aireación respecto al peso final es mayor que o igual a 15 metros por gramo y particularmente mayor que o igual a 16 metros."

1.5.- La Reivindicación tercera protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el ancho de la película de embalaje puede reducirse en menos del 12%, y particularmente menos del 10%, entre una condición antes de cualquier estiramiento de la película de embalaje y una condición cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR)."

1.6.- La Reivindicación cuarta protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque una relación de un valor absoluto de la diferencia de una fuerza de sujeción de la película de embalaje menos una fuerza de sujeción objetivo predeterminada dividida por la fuerza de sujeción objetivo es menor que o igual al 3%, y particularmente menor que o igual al 1%, en la que la fuerza de sujeción de la película de embalaje se determina como la fuerza de tracción en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR)."

1.7.- La Reivindicación quinta protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque una relación de una elongación a la rotura de la película de embalaje medida a lo largo de una dirección transversal que es transversal a la dirección principal respecto a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR) es mayor que o igual al 60%, y particularmente mayor que o igual a 70%, particularmente mayor que o igual a 80%."

1.8.- La Reivindicación sexta protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque

- el ancho inicial de la película es no inferior a 40 cm y no superior a 55 cm;
- la fuerza de sujeción objetivo es mayor que o igual a 70 Newton y menor que o igual a 250 Newton, particularmente
- la fuerza de sujeción objetivo es mayor que o igual a 100 Newton y menor que o igual a 210 Newton, y particularmente
- la fuerza de sujeción objetivo es mayor que o igual a 150 Newton y menor que o igual a 190 Newton."

1.9.- La Reivindicación novena protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el porcentaje de aireación es mayor que o igual al 40%, particularmente mayor que o igual al 50%, particularmente mayor que o igual al 60%, cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR)."

1.10.- La Reivindicación décima protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el peso final es menor que o igual a 3,9 gramos por metro, particularmente menor que o igual a 3,8 gramos por metro, particularmente menor que o igual a 3,7 gramos por metro cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR)."

1.11.- La Reivindicación undécima protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR) está comprendida entre el 30% y el 400%, 40 particularmente entre el 100% y 350%, y particularmente entre el 150% y 300%."

1.12.- La Reivindicación duodécima protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la elongación a la rotura de la película de embalaje medida a lo largo de una dirección transversal que es transversal a la dirección principal es al menos del 80%, particularmente al menos del 120%, y particularmente al menos del 200%."

1.13.- La Reivindicación decimotercera protege la siguiente invención:

"Película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque

- el ancho inicial de la película de embalaje es no inferior a 42 cm y no superior a 51 cm, particularmente no inferior a 44 cm y no superior a 50 cm, o porque

- el ancho inicial de la película de embalaje es no inferior a 62 cm y no superior a 76 cm, particularmente no inferior a 66 cm y no superior a 75 cm."

1.14.- A los efectos de análisis de la reivindicación 1, se desglosan las siguientes características técnicas:

"(a1) Película de embalaje, que comprende

(c1) - una película principal (1) realizada en un material de película de polímero extensible; y

(c2) - una pluralidad de orificios (2) en la película principal (1);

(c3) caracterizada porque los orificios (2) en la película principal (1) están dispuestos en al menos tres columnas (3) sustancialmente paralelas a lo largo de la dirección principal (X);

(c4) en la que las columnas (3) de orificios están dispuestas al tresbolillo con respecto a la dirección principal, de tal manera que un centro de un orificio en una columna esté en una línea, transversal a la dirección principal, diferente que los centros de orificios adyacentes en las columnas inmediatamente adyacentes,

(c5) en la que la película principal está realizada en un material de películas de polietileno estructural o copolímeros del mismo; en la que

(c6) a. una relación del porcentaje de aireación respecto al peso final es mayor que o igual a 14 metros por gramo;

- el porcentaje de aireación está calculado para una longitud predeterminada de la película de embalaje como el área total cubierta por los orificios (2) respecto al área total de la película de embalaje incluyendo el área de los orificios (2), cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

- el peso final es el peso de la película de embalaje por dicho metro de película medido en gramos por metro, cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

(c7) b. el ancho de la película de embalaje puede reducirse en menos del 15% entre una condición antes de cualquier estiramiento de la película de embalaje y una condición cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

(c8) c. una relación de un valor absoluto de la diferencia de una fuerza de sujeción de la película de embalaje menos una fuerza de sujeción objetivo predeterminada dividida por la fuerza de sujeción objetivo es menor que o igual al 5%, en la que la fuerza de sujeción de la película de embalaje se determina como la fuerza de tracción en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

(c9) d. una relación de una elongación a la rotura de la película de embalaje medida a lo largo de una dirección transversal a la dirección principal respecto a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR) es mayor que o igual al 50%."

1.14.- MEGAPLAST SA explota la patente ES'871 a través de la gama de productos de embalaje AirOlfilm, del modelo "srecht" (documentos nº 3 y 4 adjuntos a la demanda).

1.15.- ECOVENTI SISTEMAS SL ofrece al público un producto de embalaje bajo la denominación "PLUS REFORZADO" (documento nº 11), comercializando tanto en España como en el extranjero a través de distribuidores (documentos nº 12 y 13); asimismo, ofrece al público el producto "PLUS".

1.16.- Uno de los distribuidores del producto "PLUS REFORZADO" y "PLUS" en España es D. Teodulfo, que gira comercialmente a través del nombre comercial GLOBALDIS, bajo la denominación "ECODIS AUTO PLUS REFORZADO 300%" (documentos nº 13, correspondiente a factura de suministro de GLOBALDIS a la compañía MALCOSA OLESA SL, identificando al fabricante ECOVENTI SISTEMAS SL)."

TERCERO.- Motivos de apelación.

5. La sentencia es recurrida por la parte demandada alegando error en la valoración de la prueba respecto de la desestimación de la nulidad de la patente y respecto de la declaración de infracción y, asimismo, se discute la indemnización de daños y perjuicios impuesta en sentencia, como veremos a continuación.

1º) Error en la valoración de la prueba en relación con la nulidad de la patente. Por lo que respecta a la nulidad de la patente, la parte recurrente pone de manifiesto en sus alegaciones la relevancia para el presente procedimiento de la resolución por la EPO del recurso interpuesto por la demandada, ahora apelante, frente a la Resolución de la División de Oposición de fecha 8/12/2014 en la que se declaraba la validez de la patente aquí discutida y en la que se basa la sentencia de instancia. Por lo que alega su interés en que, una vez dictada la correspondiente resolución, se incorpore a las actuaciones para ser tenida en consideración.

En todo caso, mantiene la nulidad de la patente y se remite a lo alegado en la instancia y, en concreto, cuestiona los siguientes extremos:

a) Falta de claridad de las reivindicaciones, considerando que, en contra de lo resuelto por la magistrada de instancia, el motivo de nulidad está perfectamente enunciado y amparado por el art. 112 LP o art. 138 CPE.

b) Falta de soporte de las reivindicaciones en la descripción e insuficiencia de la descripción de la patente, para lo que se remite de forma genérica a los informes aportados en la instancia, sin especificar dónde radica el error en la valoración de la prueba cometido en la resolución recurrida; se añade únicamente que la Reivindicación 1 (en adelante R1) es tan amplia que un experto en la materia necesitaría un extenso programa de investigación para desarrollarlo adecuadamente, en el sentido manifestado por la Sra. Natalia.

2º) Error en la valoración de la prueba en relación con la infracción de la patente. Respecto de la valoración de la prueba llevada a cabo por la magistrada de instancia el recurrente considera que no ha hecho una correcta comparación entre las reivindicaciones de la patente de la actora y las características de los productos de la demandada, además de no haber tenido en cuenta otras características de la patente para llevar a cabo una comparación global.

Por ello considera que los productos de la demandada no reproducen las características de la patente puesto que:

a) No son una película principal con agujeros sino que son dos películas (una vez fabricadas y coextrusionadas -de ahí la característica multicapa-) que se pueden separar en dos, concretamente indica que son dos películas principales.

b) Que los productos de la demandada no infringen la característica b) de la R1.

c) Que los productos de la demandada no infringen la característica c) de la R1 puesto que incluye un parámetro no medible.

d) Que no se ha llevado a cabo un análisis de conjunto donde se pueden apreciar importantes diferencias entre la patente y los productos de la demandada, como puede ser la inexistencia de tiras de refuerzo longitudinales en los productos de la demandada, o la existencia en éstos de bandas laterales sin perforar que, sin embargo, no están previstas en la patente o la diferente forma de realización de los orificios en los productos cuestionados, lo que lleva a la conclusión que estamos ante productos distintos y que no podemos hablar de infracción de patente.

3º) Finalmente el recurrente alega error en la valoración de la prueba para la determinación de la indemnización, por cuanto la magistrada a quo ha dado por buenas las conclusiones a las que ha llegado el perito judicial cuyo informe incurre en errores, tales como, que se extralimita en el objeto de su pericia al hacer referencia a la indemnización por competencia desleal, analiza productos que no son objeto de la demandada, no tiene en cuenta factores que harían alterar el resultado final del cómputo o calcula la regalía hipotética en atención a los parámetros sugeridos por la parte actora consistente en un 20% de la cifra de negocio realizada por la demandada con la comercialización de los productos infractores, sin que la actora haya aportado prueba alguna sobre los cánones que en el sector se aplicarían con la concesión de una licencia, porcentaje que en ningún caso debería exceder del 5%. Se alega incongruencia extra petita puesto que la juez a quo opta por un criterio indemnizatorio distinto de los solicitados en la demanda, y que la actora no ha acreditado haber sufrido daño alguno por la comercialización de los productos presuntamente infractores.

6. La recurrida se opuso, con carácter general, a los términos en los que aparece formulado el recurso alegando, en cuanto a la nulidad, que eran inadmisibles los términos en los que se había planteado el recurso, puesto que no se concreta en qué consiste el error en la valoración de la prueba sino que se remite de forma genérica a lo ya manifestado en la instancia y en los informes periciales aportados, por lo que procede su desestimación de plano, rebatiendo, en todo caso, los motivos de nulidad invocados. Se opone, de nuevo, a los argumentos argüidos de adverso respecto de la inexistencia de infracción de la patente así como a los cálculos de la indemnización de daños y perjuicios.

7. Vistos los términos en los que se ha planteado el recurso de apelación, observamos que respecto de los motivos de nulidad invocados en la demanda reconvenzional no se ha cuestionado ni la falta de definición de una invención conforme al art. 52 CPE ni la falta de actividad inventiva de la misma -cuestionadas en la instancia-, haciendo alguna referencia, como veremos a continuación, a los dos primeros motivos de nulidad invocados -falta de claridad de las reivindicaciones y falta de soporte de las reivindicaciones y la insuficiencia de la descripción-. Se cuestiona, asimismo, la existencia de infracción y la cuantía fijada en la resolución de instancia en concepto de daños y perjuicios, por lo que la acción de competencia desleal, desestimada, tampoco será objeto de revisión.

CUARTO.- Nulidad de la patente.

8. La interpretación del contenido o ámbito material de la patente constituye un presupuesto previo necesario para evaluar correctamente la novedad y actividad inventiva de las patentes, así como de la existencia de infracción, tal y como de

forma reiterada hemos venido entendiendo (así nuestra Sentencia de 2 de mayo de 2005 -ROJ: SAP B 4386/2005 - o más recientemente la de 30 de enero de 2013 -ROJ: SAP B 2722/2013 -, entre otras muchas).

9. Como decíamos en la Sentencia de 2 de mayo de 2005 : «Para fijar la extensión de la protección de la patente, el sistema español ha incorporado en el art. 60.1 de la LP sustancialmente, el art. 69.1 del ya citado CPE, a tenor del cual "El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas", siendo objeto esta norma de un Protocolo Interpretativo que forma parte del Convenio (BOE de 24-9-1988) con el fin de proporcionar un poco más de precisión a la hora de interpretar el alcance de protección que debe reconocerse a las reivindicaciones, indicando los dos extremos o polos que deben ser evitados: tanto una interpretación que se limite al significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones, como otra basada en un criterio subjetivo o voluntarista, que prime lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger».

10. Partiendo de ese contexto, el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el tenor de las mismas (art. 69.1 CPE), porque estas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. El Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE, antes mencionado, intenta proporcionar un poco más de precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descarta tanto una interpretación estrictamente literal como una interpretación voluntarista o subjetiva, optando por un término medio entre esos extremos. Así, establece que "no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre estos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros" (así lo decíamos en nuestra Sentencia de 30 de enero de 2013 -ROJ: SAP B 2722/2013 -).

11. También el Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 309/2011, de 10 de mayo de 2011 (ROJ: STS 4270/2011) (caso olanzapina) ha venido a confirmar esa interpretación sobre el alcance del contenido de la patente.

12. Tal y como consta en la descripción de la patente, ésta consta de una reivindicación principal, (en adelante R1) y de 14 reivindicaciones dependientes referidas a detalles constructivos, sus propiedades o su uso, para finalizar explicando que tiene por objeto la "Utilización de una película de embalaje según cualquiera de las reivindicaciones anteriores para envolver una carga formada por productos apilados sobre un paleŹ o un carro u otra forma de carga con la ayuda de una máquina de envolver o por la aplicación manual de la película a la carga".

Por lo tanto, estamos ante una película de embalaje macro perforada idónea para el embalaje de productos que requieren de aireación y con una fuerza de sujeción y estiramientos óptimos, que también mantienen la carga estable a la vez que evitan que la misma se dañe por la fuerza que el propio embalaje ejerce sobre ella.

13. Ya hemos visto que la sentencia de instancia declara la validez de la patente, analizando de forma precisa y detallada todos y cada uno de los motivos y sub motivos de nulidad invocados por la actora reconvenional; validez ya declarada en primera instancia por la División de Oposición de la EPO en la resolución de 8 de diciembre de 2014 (folio 1.423), pendiente de recurso al tiempo de la sentencia de instancia, y que la magistrada a quo ha utilizado de apoyo en sus argumentaciones.

14. El recurso de apelación invoca error en la valoración de la prueba en materia de nulidad y se refiere, en concreto, a la falta de claridad de las reivindicaciones, a la falta de soporte de las reivindicaciones en la descripción y a la insuficiencia de la descripción de la patente, utilizando una técnica inadmisibles en apelación, puesto que se remite de forma genérica a lo ya manifestado en la instancia y a los informes periciales, como ahora analizaremos, sin concretar cuáles son los errores de valoración en que ha incurrido la juez de instancia y respecto de qué pruebas.

15. Sobre la falta de claridad de las reivindicaciones. La sentencia de instancia entendió que existía una falta de concreción en la invocación de esta causa de nulidad, puesto que en el dictamen de la Sra. Alejandra (folio 964 de las actuaciones) no se indica si la falta de claridad afecta a la reivindicación primera o a todas ellas, además de que no estamos realmente ante una causa de nulidad de las tasadas en la ley, sin que se hubiera invocado el art. 138.b) CPE para afirmar que "la patente europea no describe la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla, lo que será objeto de análisis en el apartado siguiente de la presente resolución".

16. Afirma ahora la parte apelante que, la falta de claridad de las reivindicaciones, sí que es un motivo de nulidad previsto en el apartado b) del art. 112 LP y en el art. 138 CPE.

Valoración del tribunal

17. Lo cierto es que ni en la demanda reconvenional, que se limita a reproducir el informe de la Sra. Alejandra, ni en éste último, se incardina el citado motivo de nulidad (falta de claridad de las reivindicaciones) en los preceptos ahora mencionados en el recurso de apelación, para justificar que sí estamos ante una causa de nulidad de las previstas en la ley. Lo que ahora hace el apelante no es más que reconducir el motivo de nulidad invocado al precepto sugerido por la juez de instancia en su

resolución y que se analiza y estudia en el segundo motivo de nulidad (falta de soporte de las reivindicaciones en la descripción y la insuficiencia de la descripción de la patente).

18. Debemos, por tanto, compartir el criterio de la juez de instancia en cuanto a que dentro de los motivos de nulidad no consta el invocado por la actora reconvenional "falta de claridad de las reivindicaciones", estando ante números clausus y no pudiendo el juez nacional hacer un análisis de admisión del registro para comprobar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad exigidos por el art. 26 LP y 84 CPE. Por lo que procede desestimar el recurso en este extremo al no estar ante un motivo de nulidad legalmente previsto ex art. 138 CPE.

19. Sobre la falta de soporte de las reivindicaciones en la descripción y la insuficiencia de la descripción de la patente. Si leemos el recurso de la parte demandada en este extremo se limita a remitirse a lo ya dicho y argumentado en la instancia y a los informes periciales "en general", reproduciendo, sin más, un fragmento de la declaración en juicio de la Sra. Natalia sobre la imposibilidad de un experto en la materia de ejecutar la invención a la vista de la insuficiencia de la descripción de la patente.

Valoración del tribunal

20. Como ya se indicó en la resolución recurrida, la falta de soporte de las reivindicaciones en la descripción, como ya hemos resuelto respecto de la falta de claridad de las reivindicaciones, no es un motivo de nulidad previsto en la ley (art. 138 CPE) por lo que no cabe ni siquiera entrar a su análisis.

21. Respecto de la insuficiencia de la descripción, en la demanda reconvenional se alegaron cinco sub motivos en virtud de los cuales consideraba la parte que la descripción de la patente era insuficiente. La sentencia de instancia analiza de forma minuciosa y desestima los sub motivos invocados. En el recurso de apelación la parte se limita a reproducir el motivo de nulidad, a remitirse a lo ya alegado en la instancia y a los informes periciales aportados, pero, como hemos dicho, no concreta respecto de qué prueba la juez de instancia ha incurrido en error y por qué razones. Por ello, se desconoce, y no puede ser tolerado por esta instancia, a cuál de los sub motivos y a cuál de los razonamientos se opone la recurrente y qué errores en la valoración de la prueba invoca a la juez a quo. Frente a tales alegaciones genéricas no podemos más que desestimar el recurso en este extremo.

22. Tampoco aporta nada nuevo el pasaje que se reproduce en el recurso sobre la declaración de la Sra. Natalia, donde ella misma reconoce que no es un experto en patentes ni representa la figura del experto en la materia, por lo que su afirmación de que la descripción es insuficiente y que impide su realización es vaga y carente de fundamento técnico; declaración que junto con el resto de prueba practicada ha sido valorada conforme a la sana crítica por la magistrada de instancia para concluir la desestimación del motivo de nulidad invocado, sin que en el recurso de apelación se concreten los motivos de discrepancia para poder entrar en mayor profundidad en su estudio, por lo que procede desestimar el recurso.

23. Finaliza el recurrente este motivo de apelación remitiéndose de nuevo a lo que la EPO dictamine sobre la validez de la patente. Debemos dejar constancia que tras la interposición de los recursos se ha recibido en esta instancia la Decisión de la Cámara Técnica de Recursos 3.3.09 del 12 de enero de 2017 por la que se resuelve el recurso interpuesto por el ahora recurrente/demandado frente a resolución de la División de Oposición de la EPO de 8 de diciembre de 2014. En ésta se declara que el objeto de la reivindicación 1 y, de igual forma de todas las reivindicaciones restantes, tiene suficiencia en la descripción y es inventivo, desestimando los mismos motivos de nulidad opuestos por la demandada en el presente procedimiento, por lo que las conclusiones alcanzadas por la Cámara de Recursos de la EPO sobre el carácter inventivo, la claridad de la reivindicación y la suficiencia de la descripción no hacen más que sustentar los razonamientos alcanzados por la juez a quo en su resolución, que confirmamos con desestimación del recurso de apelación.

QUINTO.- Infracción de la patente.

24. La sentencia de instancia concluye que los productos de la demandada "Ecoven Plus" y "Ecoven Plus Reforzado" invaden el ámbito de protección de la patente ES 871. Analiza los dos informes que constan en las actuaciones, el realizado por la entidad Centre Català del Plàstic (CCP), a petición de la actora, y el elaborado por el centro AIMPLAS, a petición de la demandada. Tras comprobar los datos obtenidos por los ensayos realizados por ambas periciales concluye que los productos de la demandada reproducen todas las características de la R1 de la patente de la actora existiendo discrepancia en si se reproduce o no la característica 7 (c7), en la que al parecer existe una diferencia en la medición, para concluir que la fórmula empleada por CCP -donde la medida se realiza justo a la salida del rodillo- se ajusta al tenor literal de la patente, por lo que atendiendo a lo dispuesto por esta pericial existe infracción de la patente al reproducir todas sus características.

25. Para centrar el tema de la infracción, antes de entrar en el estudio de los motivos de apelación, debemos recordar brevemente las características (identificadas con la letra c) contenidas en la R1:

"(a1) Película de embalaje, que comprende

(c1) - una película principal (1) realizada en un material de película de polímeroextensible; y

(c2) - una pluralidad de orificios (2) en la película principal (1);

(c3) caracterizada porque los orificios (2) en la película principal (1) están dispuestos en al menos tres columnas (3) sustancialmente paralelas a lo largo de la dirección principal (X);

(c4) en la que las columnas (3) de orificios están dispuestas al tresbolillo con respecto a la dirección principal, de tal manera que un centro de un orificio en una columna esté en una línea, transversal a la dirección principal, diferente que los centros de orificios adyacentes en las columnas inmediatamente adyacentes,

(c5) en la que la película principal está realizada en un material de películas de polietileno estructural o copolímeros del mismo; en la que

(c6) a. una relación del porcentaje de aireación respecto al peso final es mayor que o igual a 14 metros por gramo;

- el porcentaje de aireación está calculado para una longitud predeterminada de la película de embalaje como el área total cubierta por los orificios (2) respecto al área total de la película de embalaje incluyendo el área de los orificios (2), cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

- el peso final es el peso de la película de embalaje por dicho metro de película medido en gramos por metro, cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

(c7) b. el ancho de la película de embalaje puede reducirse en menos del 15% entre una condición antes de cualquier estiramiento de la película de embalaje y una condición cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

(c8) c. una relación de un valor absoluto de la diferencia de una fuerza de sujeción de la película de embalaje menos una fuerza de sujeción objetivo predeterminada dividida por la fuerza de sujeción objetivo es menor que o igual al 5%, en la que la fuerza de sujeción de la película de embalaje se determina como la fuerza de tracción en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

(c9) d. una relación de una elongación a la rotura de la película de embalaje medida a lo largo de una dirección transversal a la dirección principal respecto a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR) es mayor que o igual al 50%."

26. Como se indica en la descripción de la patente (pág. 1, línea 50 y ss) el "objetivo de la presente invención es proporcionar una película de embalaje en la que se consiga un control de las variables de producto, en particular, con respecto a resistencia y extensibilidad, con utilización de material óptimo", indica que lo importante no es obtener una resistencia o fuerza de sujeción muy altas sino más bien conseguir de manera fiable los valores objetivo con un mínimo de material implicado. Añade que "el objetivo de esta invención es proporcionar una película de embalaje que sea compatible con las envolvedoras existentes y que tenga una estructura que minimice el riesgo de fallo parcial o total de la película durante la producción así como durante la operación de envoltura del palete (es decir, el uso)".

27. Asimismo explica la descripción que el logro del objetivo de la invención se define en la reivindicación 1, el uso inventivo de una película de embalaje según la invención se define en la reivindicación 44 y los desarrollos ventajosos de la invención se muestran en las reivindicaciones dependientes. Partiendo de tales datos debemos entrar ya en el estudio de los motivos de apelación.

28. Como se indica en la resolución recurrida, de las conclusiones alcanzadas en los informes AIMPLAS, peritos de la demandada, se concluye que los productos "Ecoven Plus" y "Econven Plus reforzado", cumplen todas las características de la R1 de la patente ES871, salvo la c7), donde el resultado obtenido estaría fuera de los parámetros de la reivindicación, y la c8) que no es mensurable, a juicio de estos peritos. Por lo tanto, las características en las que existe controversia son las c7) a c8), la cual se reproduce en apelación como veremos. La resolución recurrida concluye que sí se produce infracción de la patente puesto que los cálculos efectuados por los peritos de la demandada sobre la característica c7) son erróneos, por lo que considera más ajustados al tenor de la patente la interpretación dada en el informe del CPP aportado por la actora.

29. Frente a esta conclusión se alza el recurrente en apelación afirmando que los productos de la demandada no reproducen las características de la patente y que la resolución recurrida incurre en error en la valoración de la prueba, concretando cuatro motivos que analizaremos a continuación.

30. Película bicapa. En primer lugar, alega que mientras que la patente reivindica una película principal con orificios, según la R1, los productos de la demandada son dos películas principales (una vez fabricadas y coextrusionadas, de ahí la característica multicapa) que se pueden separar en dos, tal y como ya se indicó en los informes de AIMPLAS, por lo que no se estaría infringiendo la patente, alegando que este extremo no ha sido tenido en cuenta en la resolución recurrida.

Valoración del tribunal

31. Es cierto que en los informes AIMPLAS de la parte demandada consta que el film de la demandada dispone de dos capas, es decir, de una película multicapa que se separa en dos, con unos espesores de 16,2 mm en el producto "Ecoven Plus reforzado" (folio 1.140) y de 13,1 mm de espesor para el producto "Econven Film" (folio 1.193). Pero en ningún momento de la contestación a la demanda ni en los referidos informes se menciona la existencia de dos películas principales, como bien

apunta Megaplast en su escrito de oposición, por lo que estamos ante un extremo que se introduce ex novo en el recurso de apelación, no pudiendo ser objeto de discusión en esta instancia, de conformidad con lo dispuesto en el art 456.1 LEC.

32. Lo que si se indicó por los peritos de la demandada era que los productos de la demandada tenían una película multicapa, pero no se menciona la existencia de dos películas principales como elemento diferenciador de la patente ESŽ871; pero es que, además, ni siquiera concluyen en sus dictámenes que tal diferencia sea tal como para afirmar que no existe infracción, puesto que si analizamos los cuadros comparativos de los resultados obtenidos con los ensayos y las características de la patente nada se indica de que los productos de la demandada presenten una característica no prevista en la patente relativa a la película bicapa.

33. La Reivindicación 1 de la patente habla de "Película de embalaje, que comprende una película principal realizada en un material de película de polímero extensible (...)". Por lo que para reproducir la característica de la patente debe tratarse de una película de embalaje principal de polímero extensible, lo que no excluye que esa película principal pueda ser bicapa, como es el caso de los productos de la demandada. Además, esta realización -películas bicapa o multicapa- está prevista en la descripción de la patente, así se indica en la página 4 de la descripción, línea 23, que se trata de una película principal hecha de un material de película de polímero extensible, poniendo como ejemplo, " polietileno de baja densidad lineal LLDPE, copolímeros del mismo o películas coextruidas multicapa del mismo" (folio 486), por lo que el hecho de que los productos de la demandada presenten una película principal multicapa no excluye que estén dentro de las reivindicaciones de la patente, ya que no dejan de comprender una "película principal" formada por dos capas.

34. Por ello en la medida que los citados productos reproducen las características de la reivindicación 1 de la patente de la actora, podemos seguir afirmando que concurre infracción, independientemente de que tengan una característica distinta, la película "bicapa", que, además, es una de las realizaciones de la película principal de la patente ESŽ871, por lo que no podemos estimar que haya existido en este punto error en la valoración de la prueba.

35. Característica b). En segundo lugar, el recurrente alega que los productos de la demandada no infringen la patente, puesto que no reproducen la característica b) de la R1, que es la que en la resolución recurrida se denomina característica c7) y es del siguiente tenor:

(c7) b. el ancho de la película de embalaje puede reducirse en menos del 15% entre una condición antes de cualquier estiramiento de la película de embalaje y una condición cuando la película de embalaje se estira a lo largo de una dirección principal hasta una elongación igual a la elongación en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

36. El recurrente mantiene que los productos "Ecoven Plus reforzado" y "Econven Film" no cumplen con la característica b) de la patente por lo que no hay infracción. Basa su conclusión en los resultados obtenidos por los peritos de la parte demandada, informe AIMPLAS, que otorga unas cifras superiores al 15% de reducción del ancho de la película, frente a las cifras de los peritos de la parte actora, según los cuales sí se cumplirían los parámetros de esta característica en los films de la demandada.

Valoración del tribunal

37. Como indica la magistrada de instancia, la discrepancia reside en el procedimiento seguido por cada uno de los peritos, de la actora y de la demandada, para medir en la máquina de enfardado (una vez aplicado el pre-estiro correspondiente a dicho punto) en aras a comprobar si, alcanzado el punto NDR (punto de relación natural de estiramiento), éste se ha reducido en más o menos de un 15%. Mientras los peritos de las demandadas, AIMPLAS, consideran que la opción correcta es realizar la medida en la zona intermedia entre la salida del rodillo y el comienzo de la carga (folio 1.226) los peritos de la actora, CPP, consideran que la medida debe realizarse justo a la salida del segundo rodillo donde la película ya se ha estirado. Los peritos de la demandada argumentan que " Si la medida se realiza justo a la salida del rodillo, tal como se hace en el informe del CCP, a pesar de que teóricamente, el porcentaje del pre-estiro ya está aplicado, la anchura es físicamente imposible que se haya reducido porque no ha tenido espacio suficiente ". Partiendo de ambos informes el juez a quo concluye que la fórmula empleada por CCP se ajusta al tenor literal de la patente, por lo que los valores que arroja el informe de CPP implica que sí se cumpliría esta característica de la patente.

38. Ésta es la misma conclusión a la que llega la Cámara de Recursos de la EPO en la resolución de 12 de enero de 2017 dónde declara la validez de la patente y se pronuncia sobre los distintos valores obtenidos en los ensayos realizados por las partes en atención a la característica b) de la patente, cuando analizaba la suficiencia de la descripción. Así los técnicos indican que la R1 requiere que el parámetro b) y, más particularmente el ancho de la película estirada, se mida en el punto de relación natural de estiramiento y éste se produce cuando sale del carrete de salida, puesto que " cerca del palé se producen tensiones adicionales a la película por el palé y por la carga en el mismo, de modo que la película se estira adicionalmente más allá del punto de relación natural de estiramiento ", concluye la Cámara que " la segunda medición de los expertos de las partes recurrentes en el documento D3b que condujo a los valores superiores para el parámetro (b) no se había tomado en el punto de relación natural de estiramiento tal como requería la reivindicación 1 ".

39. Tales conclusiones ratifican las alcanzadas por los peritos de la actora, informes del CPP, en los que es llevada a cabo la medición en la salida del segundo rodillo de estirado donde el film ya se encuentra estirado en las condiciones del punto NDR y ha experimentado la reducción de anchura que le corresponde por el estiramiento aplicado (folio 539 y 540). Se aclara que en una posición más alejada, que es la que pretenden los peritos de la parte demandada, la reducción de la anchura estaría influenciada por la forma y características propias del palé, puesto que recibe fuerzas del palé y del paquete que se embala.

Mientras que la medida realizada a la salida del segundo rodillo es el punto en el que ya se ha producido una reducción de anchura y el film se ha estirado, sin que esté influenciado por fuerzas externas y adicionales como la que ejerce el palé y la carga que hagan estrechar más el film y alteren los resultados.

40. Por ello debe buscarse el punto NDR en la posición del film donde esté estirado pero no reciba fuerzas que alteren las mediciones, como las derivadas de la carga o del palé, y ese punto es a la salida del segundo rodillo y no en el punto intermedio entre dicho rodillo y la carga de embalar, donde ya existen más fuerzas aplicadas al film que distorsionan los resultados, como también argumenta la Cámara de Recursos de la EPO, donde recordemos está integrada por dos técnicos en la materia. Conclusiones que consideramos acertadas a la finalidad de la patente y que nos llevan a concluir que a la vista de los resultados obtenidos por los peritos de la actora los productos de la demandada reproducen la característica b) de la patente de la actora.

41. Característica c). En tercer lugar, la apelante alega que los productos de la demandada no infringen la patente de la actora puesto que no reproducen la característica c) de la R1, ya que en ésta se incluye un parámetro no mensurable y que dependerá del cliente final y no del fabricante o del experto en la materia, así como de la utilidad que se le vaya a dar al producto. Por ello no estamos ante una característica técnica del producto sino una consecuencia de su utilización. La citada característica presenta la siguiente redacción:

(c8) c. una relación de un valor absoluto de la diferencia de una fuerza de sujeción de la película de embalaje menos una fuerza de sujeción objetivo predeterminada dividida por la fuerza de sujeción objetivo es menor que o igual al 5%, en la que la fuerza de sujeción de la película de embalaje se determina como la fuerza de tracción en el punto de relación natural de estiramiento (punto de NDR);

Valoración del tribunal

42. Asiste razón a la parte actora cuando en su escrito de oposición al recurso de apelación recuerda que nos encontramos con una patente de producto y no con una patente de uso, por lo que no es posible afirmar que el valor "fuerza de sujeción objetivo" dependerá del uso que le dé cada tipo de cliente. Esta afirmación no se soporta, puesto que estamos ante una patente de producto donde en la R1 se describen las características que debe reunir el producto para estar amparado por la misma.

43. Pero, además, estamos ante una característica técnica de la patente cuyo cálculo es posible y eso se demuestra en el informe de CCP donde se llevan a cabo los cálculos pertinentes y la correspondiente explicación en el informe del perito de la actora Sr. Camilo (folio 1-286) que indica que lo que supone la característica c) o C8 es que esta fuerza de aplicación o fuerza de sujeción objetivo debe ser igual a la fuerza en el punto NDR más menos 5%, es decir, especifica que la película de embalaje según la R1 es apta para embalar un objeto con una fuerza de aplicación igual a la fuerza en el punto NDR con un margen de +/- 5%. Por ello, el experto en la materia sabrá que ha de utilizar una fuerza igual a la fuerza en el punto NDR con un margen del 5%, por lo que la fuerza de sujeción objetivo ha de ser siempre igual a la fuerza en el punto NDR que es lo que permite que la película se autorregule para contrarrestar un eventual movimiento de la carga embalada por dicha película. Por ello entiende el citado perito que se trata de una característica técnica limitativa y bien definida.

44. Volviendo de nuevo a la resolución de la Cámara de Recursos, al hablar de la suficiencia de la descripción reconoce que el valor "fuerza de sujeción objetivo" no está definido en la R1 pero ello no significa que no sea claro, sino que simplemente puede adoptar cualquier valor. Y de nuevo en la descripción de la patente se explican ejemplos de qué fuerza de sujeción objetivo debe aplicarse en atención al ancho de la película (página 4, línea 44 y ss), de los que el experto en la materia se puede servir para calcular la que debe aplicar en cada supuesto, que es justamente lo que han hecho los peritos de CCP para hacer los ensayos explicados en sus informes, de los que resulta que los films de la demandada cumplen con los parámetros de la característica c) de la R1 de la patente ESŽ871, por lo que estarían dentro del ámbito de protección de la reivindicación.

45. Análisis de conjunto. En cuarto lugar, la apelante critica de la resolución de instancia que no se ha llevado a cabo un análisis de conjunto donde se pueden apreciar importantes diferencias entre la patente y los productos de la demandada como puede ser la inexistencia de tiras de refuerzo longitudinales en los productos de la demandada, o la existencia en éstos de bandas laterales sin perforar que, sin embargo, no están previstas en la patente o la diferente forma de realización de los orificios en los productos cuestionados.

46. Tiras de refuerzo. Considera el recurrente que concurre error en la juez a quo por cuanto considera en su resolución que las tiras de refuerzo longitudinales son un elemento opcional o una forma de realización de la patente cuando realmente son un requisito esencial mencionadas constantemente en la descripción de la misma, apareciendo en todas las representaciones posibles que contiene la patente, por lo que en la medida que los productos de la demandada no lo reproducen no se infringirá la patente.

Valoración del tribunal

47. El propio recurrente reconoce que la existencia de tiras de refuerzo aparece en la R8 y no en la R1 que es la que reproduce las características esenciales de la invención, reivindicación principal, mientras que el resto, al ser dependientes, se refieren a posibilidades de realización del producto o variantes que incluyen características opcionales, como bien ha indicado la magistrada de instancia. Además, de la lectura de la descripción queda claro que las tiras de refuerzo pueden existir o no, como aparece en la página 3 línea 36, cuando al referirse a los mismos indica "si los hay". Este motivo debe ser desestimado.

48. Bandas laterales. También considera el recurrente que no se ha tenido en cuenta en la resolución, para la valoración de la existencia de infracción de la patente de la actora, que en los productos de la demandada hay unas bandas laterales sin perforar, que no aparecen en la patente, lo que los hace únicos y nos llevaría a la conclusión de que no se infringe la patente.

Valoración del tribunal

49. Desde el punto de vista de la infracción, debemos partir de si los productos de las demandadas reproducen las características de la R1 de la patente, sirviendo los dibujos y la descripción para llevar a cabo una interpretación conforme a lo reivindicado. Por ello, la existencia de las citadas bandas laterales sin perforar en los productos de Ecoven carecen de importancia si aquellos reproducen todas y cada una de las características técnicas esenciales contenidas en la R1, por lo que, tras haber llegado a la conclusión de que existe infracción, el debate planteado en estos términos es estéril, puesto que la existencia de bandas laterales sin perforar no es más que una posible realización de la patente.

50. Forma de realización de los orificios. También se invoca la existencia de una diferente forma de realizado de los orificios en los productos de la demandada. Se indica que mientras en la patente de Megaplast los orificios en el plástico se realizan de forma térmica, lo que otorga una serie de ventajas a la película, no se hace así en los productos de la demandada.

Valoración del tribunal

51. De nuevo indicar que la forma en que se realizan los orificios no está reivindicada en la patente, simplemente se menciona en la descripción como una forma de realización de los orificios " Los orificios pueden formarse mediante un procedimiento de irradiación térmica " -pág. 7 línea 26-. Al no estar ante una característica reivindicada en la patente, la diferente forma de realización de los orificios en nada altera las conclusiones alcanzadas sobre la existencia de infracción.

52. Por todo lo expuesto es por lo que procede desestimar el motivos de apelación analizado y confirmar la sentencia de instancia en cuanto a la existencia de infracción.

SEXTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

53. La resolución a quo tras concluir que concurre infracción de patente analiza la procedencia de los daños y perjuicios solicitados, a partir del dictamen elaborado por el perito judicial Sr. Héctor, y condena al pago de " la cuantía del 20% de los beneficios obtenidos por el infractor, en la forma determinada por el perito judicial, ascendiendo el total concedido a la media aritmética cifrada en 858.526,25 euros, que deberá ser incrementada en el importe a determinar, en su caso, en ejecución de sentencia, respecto a los ejercicios posteriores no comprendidos en el dictamen pericial y hasta el cese completo de la actividad infractora."

54. El recurrente considera que el informe pericial incurre en extralimitación respecto del objeto del mismo al hacer mención a la competencia desleal y por incluir productos distintos de los que son objeto del presente procedimiento, además de no tener en cuenta ciertos datos imprescindibles. Imputa una errónea cuantificación de los daños y perjuicios y la existencia de incongruencia extrapetita por cuanto se condena a una cantidad que no había sido solicitada por la actora, además de cuestionar el porcentaje del 20% escogido para el cálculo de la regalía hipotética.

Valoración del tribunal

55. De la pericial judicial se observa que el perito ha llevado a cabo un análisis prudente de los datos contables de los que disponía, teniendo en cuenta que parte de la documentación de la demandada no le ha sido suministrada, como los escandallos de la producción para determinar los costes imputables o los metros vendidos por el infractor, además de que la documentación de la actora era muy voluminosa y en idioma extranjero.

56. Por ello, a la vista de los datos de los que disponía, el Sr. Héctor ha calculado el beneficio neto obtenido por Ecoven con los productos afectados por la infracción de patente, que asciende a la cantidad de 850.823,64 euros, descontando los gastos que no son imputables como el resultado financiero, pérdidas por enajenaciones de inmovilizado material, amortizaciones e impuesto de sociedades. Igualmente ha calculado el 20% correspondiente a las ventas de los productos presuntamente infringidos y, de acuerdo con el cuadro obtenido en la página 40 de su informe, el resultado es de 866.228,85 euros. Concluye su informe indicando que, dada la similitud de ambas cifras, considera que la media aritmética de las dos, 858,526,25 euros, sería la cifra más ajustada para fijar la indemnización, que es la que finalmente aplica la juez a quo.

57. Debemos concluir que ni concurre extralimitación en el informe pericial, puesto que delimita correctamente los productos infractores a la vista de las informaciones dadas por las partes, ni duplica conceptos, puesto que diferencia correctamente las indemnizaciones que corresponderían por competencia desleal y por la infracción de patente, siendo ésta última a la que se ha condenado en sentencia. El perito se limita a efectuar los cálculos oportunos para obtener alguna de las posibles sumas indemnizatorias previstas en la ley. En cuanto a los productos infractores sobre los que recae la cuantificación, ya se indicó en la demanda y en la ampliación, que tanto el producto "Plus Reforzado" como el "Plus" en ocasiones eran designados con otras referencias, que son las que recoge el perito en su informe, por lo que el ámbito del mismo está perfectamente delimitado.

58. Indicar que en sede de infracción de derechos de propiedad industrial resulta de aplicación la doctrina ex re ipsa, donde el daño es consustancial a la infracción, resultando acreditado con el informe pericial aportado.

59. Lo cierto es que el actor en su demanda interesó, conforme al artículo 66 LP, la indemnización correspondiente a la cuantía que resultara mayor entre las dos previstas en el art. 66.2.a) LP -beneficios dejados de obtener por Megaplast- o la del artículo 66.2.b) LP -la regalía hipotética consistente en el valor de la licencia, que la actora cifra en el 20% del precio obtenido por la venta de los productos infractores-. La suma correspondiente a los beneficios dejados de obtener como consecuencia de la infracción no es calculada por el perito por culpa imputable, en parte, al propio infractor, pero sí que calcula la cifra correspondiente a los beneficios obtenidos por éste. Llegados a este punto, ante la imposibilidad de calcular de forma directa los beneficios dejados de obtener por el titular de la patente ex art. 66.2.a) LP, una vía indirecta de cálculo será a través de los beneficios obtenidos por el infractor, cifra de la que disponemos y asciende a 850.823,64 euros, que es la condena que debió fijarse en la sentencia de instancia, al ser la mayor de las solicitadas en la demanda.

60. No puede perjudicar al titular del derecho infringido la falta de colaboración del infractor en el suministro de los datos imprescindibles para el cálculo de la indemnización ni la limitación que el perito pueda sufrir en la elaboración de su informe, por lo que debe entenderse que, aún de forma indirecta, se ha calculado el beneficio dejado de obtener, es decir, lo que ha dejado de ganar el titular de la patente como consecuencia de la infracción es, por lo menos, lo que el infractor ha obtenido.

61. A pesar de lo expuesto, en la resolución recurrida finalmente se condena a una cantidad inferior (858.526,25 euros), resultante de la cifra aritmética entre el beneficio obtenido por el infractor (850.823,64 euros) y la regalía hipotética calculada (866.228,85 euros), la cual no ha sido impugnada por la parte actora, por lo que no puede ser modificada so pena de incurrir en reformatio in peius, por lo que debe desestimarse el recurso de apelación confirmando la resolución de instancia en todos sus extremos.

SÉPTIMO.- Costas procesales.

62. A pesar de haber desestimado el recurso, no procede imponer las costas de segunda instancia por concurrir dudas de hecho y de derecho en cuanto al cálculo de la indemnización se refiere (art. 398 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En atención a lo expuesto

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Ecoventi Sistemas, S.L. y D. Teodulfo, contra la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2016, que confirmamos íntegramente, sin expresa imposición de las costas de segunda instancia.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 08019370152018100311