



Roj: **SAP M 12221/2018 - ECLI: ES:APM:2018:12221**

Id Cendoj: **28079370282018100373**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **13/07/2018**

Nº de Recurso: **49/2017**

Nº de Resolución: **409/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

37007740

**N.I.G.:** 28.079.47.2-2013/0009327

**Recurso de Apelación 49/2017**

**O. Judicial Origen:** Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 617/2013

**APELANTE:** GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, SL

PROCURADOR D./Dña. JAVIER UNGRIA LOPEZ

**APELADO:** GRUPO CORNAVIN 234 2009, S.L.

PROCURADOR D./Dña. FELIPE SEGUNDO JUANAS BLANCO

**SENTENCIA número 409/2018**

En Madrid, a 13 de julio de 2018.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 49/2017, el procedimiento ordinario número 617/2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, relativo a una reclamación en materia de propiedad industrial, en concreto, de patentes.

Han actuado, en esta segunda instancia, en representación y defensa de las partes, el procurador D. Javier Ungría y el letrado D. Jesús Rojo por GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO SL, como parte apelante, y el procurador D. Felipe Juanas y el letrado D. Jean B. Devaureix por GRUPO CORNAVIN SL, como parte apelada e impugnante.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada, con fecha 18 de octubre de 2013, por la representación de GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO SL contra GRUPO CORNAVIN SL, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

1º.- Se declare que la entidad GRUPO CORNAVIN 234 2009, S.L., carece del derecho para fabricar, importar, exportar, almacenar, distribuir, instalar, ofrecer, publicitar, comercializar, o, en suma, realizar cualquier acto de explotación industrial de cualquier producto que presente las características técnicas previstas en la reivindicación Quinta de la patente con examen previo ES 2.378.679 B2 titularidad de GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, especialmente - aunque nunca con carácter limitativo -, los identificados por la demandada como "TABLERO PANELGLOS" "TABLERO KIRA", porque al hacerlo incurre en actos de infracción, interferencia y lesión de los derechos de propiedad industrial existentes y derivados de la citada patente de la actora.

2º.- Se condene a la demandada, al cese en los actos detallados en el número precedente, con prohibición de su repetición en el futuro.

3º.- Se condene a la demandada a la retirada del mercado de los productos declarados infractores, así como la destrucción de todas las existencias de dichos productos, y de todos los medios para su fabricación, ensamblaje e instalación, así como a la retirada del tráfico mercantil -incluida la red de internet- de todo catálogo y cualquier género de publicidad, así como documentos en que se esté materializando el ofrecimiento o mención de dichos productos.

4º.- Se condene a la demandada a la remoción de los efectos producidos por los actos referidos y en particular a la notificación a sus clientes del contenido íntegro de la sentencia que ponga fin al procedimiento, acompañada de mención al cese en el suministro de los productos objeto de la litis.

5º.- Se condene a la demandada, a indemnizar en los daños y perjuicios causados a la actora por los actos precedentemente declarados de infracción de derechos de patente, determinado el quantum indemnizatorio con arreglo a las previsiones contenidas en el artículo 66 de la Ley 11/1986 de Patentes .

En concreto, en lo referente a la ganancia dejada de obtener, esta parte acogiéndose a lo estipulado en el párrafo 2.a) del referido artículo 66 de la Ley 11/1986 de Patentes , solicita que dicha indemnización se determine con arreglo a las consecuencias económicas negativas determinadas por el importe correspondiente a los beneficios que la actora habría obtenido de la explotación de su registro de patente de no haber existido la infracción de la misma y el importe correspondiente a los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la explotación de dicha invención.

6º.- Se condene a la demandada a la publicación a su costa de la sentencia estimatoria de esta demanda en dos publicaciones especializadas del sector del mobiliario para cocinas, dejando designadas a estos efectos las revistas "IM COCINAS Y BAÑOS" y "COCINA INTEGRAL".

7º.- Se condene a la demandada a las costas del presente procedimiento."

**SEGUNDO** .- Por la representación de GRUPO CORNAVIN 234 2009 SL se presentó contestación a la demanda y se planteó reconvencción en la que suplicaba lo siguiente:

" SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que al mismo se acompañan con sus preceptivas copias, se sirva admitirlos, tenerme por comparecido y parte en la representación que ostento de la entidad GRUPO CORNAVIN 234 2009 SL y tener por formulada en su nombre DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO frente a GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL, siguiendo el procedimiento por sus trámites legales, hasta en su día dictar sentencia por la que se declare la nulidad de la patente nº 2.378.679 ".

**TERCERO**.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid dictó sentencia, con fecha 12 de mayo de 2016 , cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Desestimar íntegramente la demanda interpuesta por GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL, con expresa condena en costas de la parte actora.

Estimar parcialmente la demanda reconvenccional interpuesta contra GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL, declarándose la nulidad de la R5 de la patente ES 2378679 B2, sin expresa condena en costas. "

**CUARTO**.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL se interpuso recurso de apelación que fue admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma.

A su vez, con ocasión del traslado del recurso, por la representación de GRUPO CORNAVIN SL no sólo se formuló oposición a él, sino también impugnación contra la sentencia dictada en la primera instancia.

Recibidos los autos en la oficina de reparto de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 14 de junio de 2017, tras ser turnados a la sección 28ª, se procedió a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites propios de los procedimientos de su clase.



La sesión para la deliberación sobre este recurso se celebró, respetando el turno preestablecido, con fecha 12 de julio de 2018.

**QUINTO.-** En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** La demandante, GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL, es la titular de la patente española ES 2.378.679 B2, que se refiere a un procedimiento para la fabricación de elementos con acabado brillante para la realización de muebles y otros objetos, así como al propio producto así obtenido. Esta patente fue solicitada el día 15 de enero de 2010 y concedida el día 16 de octubre de 2012, tras un procedimiento que incluyó la realización de un examen previo por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La patente consta de cuatro reivindicaciones de procedimiento (de la primera a cuarta) y de una de producto (la quinta). Las reivindicaciones contenidas en la patente son las siguientes:

*1.- PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE ELEMENTOS CON ACABADO BRILLANTE PARA LA REALIZACION DE MUEBLES U OTROS OBJETOS, particularmente aplicable a los llamados planos de no trabajo en muebles de cocina, baño, hogar y oficina para efectuar componentes tales como tableros de puertas, frontis de cajones y elementos decorativos; pudiendo en general aplicarse a la realización de otros objetos que requieran un acabado con alto grado de brillo; que comprende:*

*- una primera etapa, de aplicación y acondicionamiento de papel melamínico de baja presión (2) sobre un soporte (1), incluyéndose subetapas de prensado, corte y lijado;*

*- una segunda etapa de lacado en la que se aplica barniz (3) sobre el soporte melaminizado resultante de la primera etapa; incluyéndose operaciones de curado y aplicación de película protectora (6); y*

*- una tercera etapa de ajuste de tamaño, forma y acondicionamiento para su almacenaje y uso, de la pieza resultante tras la segunda etapa; incluyéndose operaciones de corte y canteado,*

*caracterizado por que en la segunda etapa, sobre cada cara principal melaminizada y lijada del tablero o soporte (1) prensado y cortado, se aplican al menos dos capas de barniz (3), siendo la capa inicial una capa adherente de poco gramaje aplicada con rodillo que prepara la superficie de esa cara principal para la siguiente o siguientes capas de barniz (3), otorgadoras de brillo, que se aplican mediante paso por cascada de laca y con gramajes superiores al de la capa inicial; procediéndose entre las aplicaciones de las capas de barniz (3) a su curado y secado mediante métodos de aireado, radiación infrarroja, radiación ultravioleta o cualquier combinación de dichos métodos, en función de la composición química del barniz o barnices empleados y en función de la optimización de su curado y secado; colocándose tras el curado y secado de la última capa de barniz (3) un film plástico o película protectora (6) que se dispone adyacentemente sobre dicha última capa de barniz (3).*

*2.- PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE ELEMENTOS CON ACABADO BRILLANTE PARA LA REALIZACION DE MUEBLES U OTROS OBJETOS, según la reivindicación 1, caracterizado por que en la primera etapa se emplea como el referido soporte (1) un tablero de fibras de densidad media (MDF) o un tablero de partículas (aglomerado) desprovisto de fibras bastas en su superficie; aplicándose el mencionado papel melamínico (2) en una cara principal y en una cara secundaria opuesta a la anterior, con un gramaje tal que permite una subetapa de lijado en esa cara principal sin que se aprecien transparencias del tablero y que otorga planitud y adherencia para la aplicación del barniz (3) de la segunda etapa; permitiendo además el aludido gramaje en la referida cara secundaria una subetapa de prensado que evita o minimiza rayados por manipulaciones en dicha cara secundaria; efectuándose además otra subetapa de corte, que divide al tablero o soporte (1) melaminizado en varios segmentos, tiras o piezas independientes; siendo el orden preferente de dichas tres subetapas, tras el melaminizado del tablero, primero la de prensado, después la de corte y por último la de lijado.*

*3.- PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE ELEMENTOS CON ACABADO BRILLANTE PARA LA REALIZACION DE MUEBLES U OTROS OBJETOS, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que en la tercera etapa, el tablero, o cada segmento del mismo, lacado y provisto de la mencionada película protectora (6) se lleva a una sección de corte en la que se ajusta en formas y tamaños a piezas de uso; procediéndose a continuación a un canteado de dichas piezas de uso, preferentemente mediante la aplicación de cantos de material plástico (5) con intermediación de adhesivo (4) que dejan selladas esas piezas de uso, evitando la entrada de humedad en las mismas.*

*4.-PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE ELEMENTOS CON ACABADO BRILLANTE PARA LA REALIZACION DE MUEBLES U OTROS OBJETOS, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que*



el papel melamínico (2) que se aplica en la primera etapa se pega al tablero constituyente del soporte (1) de manera que la curvatura que pueda quedar en dicho tablero sea cóncava respecto de la referida cara principal, para poder ser compensada mediante el lacado de la segunda etapa; admitiéndose un alabeo máximo en el tablero lacado de 2 mm por metro lineal.

5.- PRODUCTO CON ACABADO BRILLANTE PARA LA REALIZACION DE MUEBLES U OTROS OBJETOS, particularmente aplicable a los llamados planos de no trabajo en muebles de cocina, baño, hogar y oficina para efectuar componentes tales como tableros de puertas, frontis de cajones y elementos decorativos; pudiendo en general aplicarse a la realización de otros objetos que requieran un acabado con alto grado de brillo; y pudiendo obtenerse, entre otros, mediante el procedimiento de las reivindicaciones 1 a 4; caracterizado por que se constituye mediante un soporte (1) cubierto con papel melamínico de baja presión (2) lijado y prensado; existiendo al menos sobre parte de dicho papel un barniz (3); y donde dicho soporte (1) es un tablero de fibras o partículas de madera que presenta una cara principal y una cara secundaria opuesta a la principal, ambas dotadas del referido papel (2); en tanto que solo la cara principal cuenta con el mencionado barniz (3) sobre el papel (2); estando cubierto este barniz (3) con un film plástico o película protectora (6) que se retirará al utilizar el producto; en tanto que los extremos correspondientes a los bordes del tablero se cierran mediante cantos plásticos (5) con intermediación de un adhesivo (4) que otorga hermeticidad al producto, evitando la entrada de humedad".

Extraemos aquí, también, algunas de las menciones que figuran en la descripción de la invención que precede a las mencionadas reivindicaciones: "Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes indicados en anteriores apartados, la invención consiste en un procedimiento de fabricación de elementos con acabado brillante para la realización de muebles u otros objetos (...).

Según la realización preferente del procedimiento de la invención, en la mencionada primera etapa se emplea como el referido soporte un tablero de fibras de densidad media (MDF) o un tablero de partículas (aglomerado) desprovisto de fibras bastas en su superficie; aplicándose el mencionado papel melamínico en una cara principal y en una cara secundaria opuesta a la anterior, con un gramaje tal que permita una subetapa de lijado en esa cara principal, sin que se aprecien transparencias del tablero y que otorga planitud y adherencia para la aplicación del barniz de la segunda etapa; permitiendo además el aludido gramaje en la referida cara secundaria una subetapa de prensado que evita o minimiza rayados (...).

Además, según la realización preferente del procedimiento de la invención, en la segunda etapa, sobre cada cara principal melaminizada y lijada del tablero se aplican al menos dos capas de barniz, siendo la capa inicial una capa adherente de poco gramaje aplicada con rodillo que prepara la superficie de esa cara principal para la siguiente o siguientes capas de barniz, otorgadoras de brillo, que se aplican mediante paso por cascada de laca y con gramajes superiores a la de la capa inicial (...).

La invención proporciona además un producto realizable, entre otros, mediante el procedimiento que se ha descrito (...).

Con el procedimiento y producto que se han descrito se dan ventajas relativas a que se consiguen unas características estéticas y funcionales que, hasta la fecha, nunca se habían alcanzado con los recubrimientos del estado de la técnica; superando a todos ellos en cuanto a dureza mecánica superficial, brillo y ausencia del efecto "piel de naranja" (...).

Pues bien, GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL consideraba que la entidad demandada, GRUPO CORNAVIN SL, estaba incurriendo en una infracción de la quinta de las reivindicaciones (la de producto) de la patente española ES 2.378.679 B2, al haber comercializado, según se detectó en el año 2013, productos (tableros melaminizados con brillo, identificados comercialmente como TABLERO KIRA y TABLERO PANELGLOS) que estarían invadiendo el ámbito de protección que corresponde a los derechos de exclusiva inherentes a la titularidad de aquella. Es por ello que ejercitó, mediante presentación de demanda ante los juzgados de lo mercantil, las acciones en defensa de sus derechos de exclusiva (declarativa, de cesación, de remoción, indemnizatoria y de publicación de la sentencia en los términos que han quedado transcritos literalmente en el primer antecedente de hecho de esta resolución).

La demandada, GRUPO CORNAVIN SL, además de negar la comisión por su parte de actos de infracción de la patente de la demandante, reclamaba, mediante el cauce reconvencional, que fuese declarada la nulidad de este título de propiedad industrial, aduciendo tres motivos para ello: por carencia de novedad, por ausencia de actividad inventiva y por defectos en la descripción que interferían en la posibilidad de su reproducción por parte de un experto en la materia.

Tras seguirse el litigio en la primera instancia, se culminó el mismo con una sentencia que descartó la apreciación de defectos de novedad o de descripción en la patente, pero que consideró que había un problema



de falta de actividad inventiva que afectaba, cuando menos, a una parte de la reivindicación 5ª, ya que había resultado obvia la solución patentada para un experto en la materia, del modo en el que había sido patentada, por lo que la juzgadora, estimando en parte la reconvención, decretó la nulidad de la patente de producto y, en consonancia con ello, desestimó las acciones de infracción contenidas en la demanda.

En esta segunda instancia el debate tiene el siguiente alcance: 1º) la demandante, GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL, que es la apelante principal, pretende que se revoque el pronunciamiento de la primera instancia por el que se declaró la nulidad de la reivindicación 5ª de la patente y que al considerarse, entonces, que su derecho de exclusiva estaba vigente, se estimen las acciones por infracción que ejercitó en su demanda; y 2º) la demandada, GRUPO CORNAVIN SL, no solo se opone a ese planteamiento de la contraparte, sino que también recurre, mediante el cauce procesal de la impugnación de la sentencia, aspirando a que prospere en su integridad la reconvención que planteó en la primera instancia, reprochando a las reivindicaciones 1ª a 5ª de la patente que presenten un defecto de falta de novedad, a las reivindicaciones 1ª a 4ª que presenten carencia de actividad inventiva y a la patente, en todas sus reivindicaciones, una probada insuficiencia en la descripción de la invención.

Consideramos preciso reseñar que el marco legal con arreglo al que debe resolverse esta contienda, por exigencias del principio "tempus regit actum" (con arreglo al cual deben enjuiciarse los hechos conforme al régimen legal que estaba vigente cuando se aquellos se produjeron), es el determinado por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Y ello pese a que hoy se encuentre ya derogada por la vigente Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor el día 1 de abril de 2017.

**SEGUNDO.-** En la medida en que la parte demandada sigue insistiendo en esta segunda instancia en que, además de la deficiencia ya advertida en la fase precedente del litigio, la patente de la parte actora presenta otros defectos que afectan a la validez de ese título de propiedad industrial, este tribunal considera que la forma más lógica de abordar la resolución de esta apelación es comenzar por el estudio de esos óbices a la eficacia jurídica del derecho de exclusiva que esgrime la actora. Sólo si llegásemos a la conclusión de que no existiese obstáculo que implicase la nulidad de la patente podríamos plantearnos el análisis de la acción de infracción, ya que ésta sólo podría prosperar sobre el sustento de un título de propiedad industrial que no mereciese tacha de invalidez y pudiera justificar la existencia del derecho de exclusiva oponible a la parte contraria.

Hemos de efectuar, en primer lugar, una gradación jurídica que determine por cuál de las tres causas de nulidad invocadas por la demandada-reconviniendo hemos de comenzar nuestro estudio. Este tribunal se inclina por hacerlo por la denuncia de insuficiencia en la descripción de la patente, ya que un eventual éxito de ese alegato convertiría en innecesario entrar al análisis de los demás. Si la invención ni tan siquiera cumpliera el requisito legal de estar debidamente descrita en el título no tendrá ningún sentido dilapidar el tiempo para discutir sobre si era novedosa o enjuiciar si entrañaba un mérito inventivo. Porque el Derecho de patentes, que garantiza al inventor la explotación exclusiva de su invención durante un determinado tiempo, no ha optado por un sistema en el que los pormenores de la invención puedan permanecer secretos, pese a que ello redundaría en una mayor facilidad para que la explotación de la invención fuera exclusiva para su titular. Por el contrario, la publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal publicidad implica, en nuestra Ley de Patentes y el Reglamento que la desarrolla, la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior y las concretas características técnicas de la invención que se protege, entre otros extremos ( artículo 21 y siguientes de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y artículo 4 y siguientes del Real Decreto 2245/1986, de 10 octubre 1986 , que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes). El Estado premia al inventor con un título de exclusiva que le permitirá, de modo temporal, obtener un rendimiento a su esfuerzo (podrá prohibir que nadie se aproveche comercialmente de su invento o tendrán que solicitarle licencia para servirse de él y podrá exigir precio por ello), porque está contribuyendo al progreso con una invención que divulga e incluye en el acervo de conocimientos accesibles para la sociedad. Luego la ejecutabilidad de la patente a tenor de lo descrito en el título que se registra y publicita es un prius esencial, lo que justifica que le confirmamos prioridad en la comprobación de su concurrencia en el presente caso.

Concretando aún más, la normativa de patentes exige de modo explícito que la invención deberá ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla (así se dispone en el artículo 25.1 de la Ley 11/1986 ). La consecuencia que conlleva el no respetar esa premisa es que la patente puede ser declarada nula ( artículo 112.1.b de la Ley 11/1986 ). Se trata, además, de una exigencia que resulta reafirmada en la normativa internacional, como así ocurre en el artículo 83 del CPE (Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 ) o en el artículo 29 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con



el Comercio (TRIPS o ADPIC - Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994).

Somos conscientes de que el procedimiento de concesión de una patente con la realización de un examen previo por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) supone el seguir un cauce más riguroso y, por lo tanto, ofrece mayores garantías de rigor, que cuando el título se hubiera concedido sin la preexistencia de ese trámite. Pero esto no excluye que, pese a ello, la patente se hubiera podido conceder con defectos, lo que puede ser objeto de análisis en el expediente judicial en el que se debata sobre su validez. No hay obstáculo, por lo tanto, para que este tribunal alcance su propia convicción con respecto a la existencia de un problema de insuficiencia en la descripción de la invención patentada, pese a que los técnicos de la OEPM pudieran no haberlo advertido en la fase administrativa de registro del título.

**TERCERO.-** El análisis del texto de la patente ES 2.378.679, a la luz del resto de las pruebas practicadas en este procedimiento, nos desvela la existencia de relevantes deficiencias en la descripción de la invención, que no se hace de una forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia (con lo que se incumple la exigencia del artículo 25.1 de la LP).

Las referencias que en el texto de la patente se efectúan a las dos capas de barniz que habría que emplear resultan poco claras e incompletas a la hora de concretar el espesor de las mismas, pues la redacción de la patente se limita a reseñar que la inicial debe ser *"de poco gramaje"*, en tanto que la siguiente o las sucesivas a ésta deberán ser de *"gramajes superiores"*. La descripción resulta incompleta porque no puede saberse, en ese contexto, a qué equivale "poco" y a cuánto "superior", cuando, como vamos a explicar seguidamente, el gramaje implica el sometimiento a una unidad de medición concreta, que el solicitante de la patente, luego titular de la misma, prefirió dejar en el terreno de lo misterioso, al no indicar, siquiera, valores mensurables dentro de rangos u horquillas que permitieran dimensionar el espesor del material a emplear para conseguir reproducir el objeto de la invención. El problema se hace extensivo al gramaje del papel melamínico, del que solo se dice que debería tener *"un gramaje tal que permita una subetapa de lijado en esa cara principal, sin que se aprecien transparencias del tablero y que otorga planitud y adherencia para la aplicación del barniz de la segunda etapa"*.

El dictamen pericial elaborado a instancia de la parte demandada por el doctor ingeniero industrial D. Porfirio advirtió de la existencia de un defecto que afectaba a la descripción de la patente porque no señalaba ninguna medida para los gramajes de las capas de barniz en términos tales que permitieran a un experto en la materia el poder proceder a la reproducción de la invención. Un problema similar se suscitaba en cuanto a la inconcreción del gramaje del papel melamínico que debía emplearse en la fase anterior. Esta deficiencia puesta de manifiesto por el aludido técnico en modo alguno resulta baladí, sino que es de trascendencia en una invención de la índole de la que aquí nos ocupa. La aplicación de sucesivas capas de barniz de unas características determinadas suponen un paso esencial en el procedimiento patentado y de incidencia fundamental para la obtención de un producto de determinadas características técnicas. La indefinición de la patente no resulta excusable cuando estamos hablando de una magnitud como el gramaje, que, como explicó dicho técnico, es la medida de la densidad superficial de un material, que constituye un dato susceptible de ser cuantificado en una escala de medición (relación entre masa y unidad de área, siendo la referencia habitual el hacerlo en gramos por metro cuadrado).

Pues bien, la trascendencia de la deficiencia puesta de manifiesto por el perito Sr. Porfirio en las páginas 164 a 166 de su dictamen pericial, y que se constata a tenor del texto de la patente, no ha sido debidamente combatida por la parte actora. El dictamen del ingeniero industrial, D. Valentín Mas, elaborado a instancia de la demandante, no ofrece razones de peso que justifiquen tal carencia informativa. Este último perito se limitó a remitirse al hecho de la que OEPM hubiese permitido tal registro, lo que no resulta un dato decisivo (pues por eso existe la polémica en sede judicial), y a la existencia de previas pruebas de laboratorio que certifican las ventajas de la patente (lo que no resulta relevante a estos efectos, pues este aspecto no es el que en este punto concreto estamos debatiendo), así como a afirmar que, en su opinión, cualquier experto en la materia sabría a qué magnitud de gramaje se estaba refiriendo la patente. Esta última aseveración nos parece un argumento de autoridad que no podemos hacer nuestro, pues no nos consta por qué debería ello ser necesariamente como afirma aquél. Son las razones proporcionadas por un perito para fundar sus conclusiones y no las meras aseveraciones a propósito de éstas, por muy cualificado que el experto pueda estar, lo que puede servir de elemento de convicción al tribunal, pues de lo contrario se estaría dejando en manos de aquél la suerte final de una decisión judicial sin cumplir con las exigencias de motivación. Lo cierto es que no encontramos esas razones ni en el dictamen del Sr. Alfonso, ni en el contenido de su declaración en el acto del juicio, ni tampoco en el testimonio del químico D. Ambrosio, que testificó a instancia de la parte demandante en el acto del juicio. Este último, tras reconocer la necesidad de definir los gramajes para poder acometer la ejecución de la patente, como ya hemos apuntado que debería haberse hecho, se limitó luego a decir que, en su opinión, un experto sabría, y así lo expresó, por dónde ir, sin explicar de qué modo ni con qué referencia ni a partir de



qué protocolo lo haría, lo cual no nos parece que resulte una opinión demasiado rigurosa desde un punto de vista científico ni técnico.

En cambio, el Sr. Porfirio explicó, en la vista oral de la primera instancia, cómo la indeterminación en cuanto a los gramos de barniz que tendrían que aplicarse en cada capa por cada metro cuadrado de tablero, además de separarse de lo que era una mención habitual en la documentación usada en ese campo de la técnica (donde se suele cuantificar esa magnitud), obligaría al experto en la materia, que careciese de tal información, a tener que hacer investigaciones por su cuenta, incluida ingeniería inversa, para poder obtener el producto patentado. El perito insistió en que establecer valores concretos de gramaje es lo que permitiría reproducir la invención.

Hay otros medios probatorios que, paradójicamente, porque los instó la parte actora, vienen a corroborar la relevancia del defecto que estamos analizando. Nos referimos, en primer lugar, a la declaración testifical de D. Cesar , que fue en el pasado empleado de GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL y que tuvo una intervención muy relevante en el desarrollo de este producto que luego patentaron. Al preguntarle si él conocía cuál era el gramaje que deberían tener las capas de barniz del procedimiento y productos patentados señaló mediciones concretas, al punto de que dijo que la primera capa debería tener entre 8 y 16 gramos por metro cuadrado y la segunda por encima de los 100 gramos y no más de 150, porque superando ese rango se les presentaban problemas. Esta última mención está poniendo de manifiesto, según aprecia este tribunal, que sólo con determinadas densidades de barniz sería posible obtener el resultado patentado, más no fuera de ellas.

El problema estriba en que el texto de la patente no menciona, en absoluto, esas horquillas de medición con respecto a las densidades de las capas de barniz y, por lo tanto, esa omisión obligaría al experto en la materia a tener que descubrir por su cuenta cuál debería ser el gramaje adecuado. No se trata de información poco relevante, ya que resulta determinante para la obtención de un producto en el que la adherencia del barniz y su contribución a las resistencia final del producto van a estar en función, también, de ese dato. Porque como explicó el testigo D. Daniel , director comercial de una empresa de barnices, cuyo testimonio fue asimismo recabado a petición de la demandante, el barnizado de la melanina es un proceso complicado, que se enfrenta a problemas de falta de adherencia y de brillo.

El estándar del experto en la materia al que se refiere la normativa de patentes supone tomar como referencia a un técnico medio en el campo al que se refiere la invención que además posea el conocimiento general disponible en la fecha de presentación de la solicitud de la patente ("common general knowledge" o "CGK", en la nomenclatura internacional). Pues bien, no ha sido constatado a lo largo de este proceso que el gramaje adecuado para el seguimiento del procedimiento y la obtención del producto objeto de la patente debieran considerarse, al tiempo de solicitarse la patente, como algo que formaría parte del conocimiento general disponible para un técnico medio en el campo de la técnica al que se refiere la invención y que no tuviera que recurrir al empleo de capacidad inventiva para descubrirlo. El experto en la materia que se enfrentase a la reproducción de la patente, a la vista de la misma, no podría salvar la omisión cometida en ella sirviéndose de ese conocimiento general, sino que consideramos, tras escuchar a los peritos que hemos mencionado y al testigo referenciado, que tendría que acudir a la experimentación para tratar de llegar al mismo resultado patentado. Esa labor supondría, teniendo en cuenta la naturaleza de la patente objeto de litigio, situar al experto ante la necesidad de efectuar un esfuerzo desmedido o una carga añadida excesiva, pues tendría que realizar casi el mismo despliegue investigador que tuvo que hacer el patentante para descubrir, entre otras cosas, cuál sería el gramaje adecuado para cada una de las diferentes capas de barniz a aplicar, con el fin de conseguir las mismas características técnicas que en la invención registrada. Esto vendría provocado, precisamente, por la inconcreción e insuficiencia en la descripción de ésta en el título de la patente.

A tenor de nuestros precedentes razonamientos consideramos que en este aspecto la resolución apelada no fue acertada, pues debería haber estimado, al amparo de lo previsto en los artículos 25.1 y 112.1.b de la Ley 11/1986 , la acción de nulidad ejercitada mediante la reconvencción, al mediar un defecto en la descripción de la invención por no ser suficientemente completa para permitir su ejecución por un experto sobre la materia. La deficiencia en la descripción afecta a la validez del registro de la invención contenida tanto en la primera de las reivindicaciones de la patente como a la plasmada, respectivamente, en las otras tres siguientes, pues en todas ellas se plantearía la misma dificultad que hemos estado explicando para su ejecutabilidad. A estas alturas lo procedente es la estimación del recurso planteado, vía impugnación de sentencia, por la parte demandada, GRUPO CORNAVIN SL, ya que el fallo judicial debe reflejar tal consecuencia.

**CUARTO.** - En lo que atañe a la patente de producto (reivindicación 5ª), merced a la doctrina de la equivalencia en el resultado final del litigio, debemos confirmar la nulidad declarada en la primera instancia, ya que resulta ocioso que reenjuiciemos las razones que movieron a la jugadora (que advirtió la existencia de un defecto de nulidad, por falta de actividad inventiva, que afectaba a una parte de la reivindicación, lo que nunca implicaría una mera nulidad parcial de la misma, sino que provocaría la de toda ella - artículo 112.2 de la Ley 11/1986 ) a inclinarse por una decisión cuyo fallo es compartido por este tribunal. No podemos perder de vista que ya



hemos considerado nula, precisamente por falta de actividad inventiva, en sede de otro litigio paralelo a éste (en concreto, en sentencia de la sección 28ª de la AP de Madrid de fecha 22 de diciembre de 2017 - rollo de apelación número 100/2016), la reivindicación 5ª de esta patente, con lo que una mínima coherencia jurídica con ello sólo puede llevarnos a ese mismo resultado en este caso.

**QUINTO.-** La estimación de la impugnación planteada por la parte demandada, GRUPO CORNAVIN SL, resulta, por completo, incompatible con las pretensiones sostenidas en el recurso de la parte demandante, GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL. No obstante, el tenor de éste nos exige adicionar una justificación añadida que zanje de modo definitivo todo lo relativo a la apelación de esta parte, en la medida en que el primer motivo enunciado en su escrito se contenían también alegatos que implicaban la denuncia de la comisión de defectos procesales en la resolución apelada. Simplemente hemos de señalar que en nuestra opinión no se incurrió en ninguna causa de infracción procesal en la resolución apelada ( artículo 459 de la LEC ), ni por incongruencia ni por falta de motivación, que es lo que denunciaba la apelante. Nos explicamos, de modo sucinto, en los párrafos subsiguientes.

La sentencia fue congruente, a tenor de la exigencia del artículo 218.1 de la LEC , porque la denuncia de ausencia de actividad inventiva efectuada con respecto a la totalidad del texto de una reivindicación de la patente daba cobertura a que la juzgadora pudiera referirla a tan solo una parte de ella (como lo hizo en relación a la reivindicación 5ª), ya que con ello el debate no se ampliaba, sino que se restringía, y además la consecuencia que ello acarrea era, igualmente, la pretendida por la actora reconvencional, es decir, la invalidez total de la reivindicación afectada por ese problema ( artículo 112.2 de la Ley 11/1986 ). Si se había alegado la falta de actividad inventiva reprochando obviada al producto patentado y ésta resultaba apreciada tan sólo con respecto a un modo de realización del mismo contenido en la misma reivindicación impugnada, y ello con idéntico resultado jurídico que el postulado en la demanda reconvencional, difícilmente podría apreciarse incongruencia (porque la polémica de mayor amplitud comprende a la que, referida al mismo objeto, tiene un alcance menor). Además, las apreciaciones de la juzgadora, en cuanto a la documentación examinada y al tenor de las reivindicaciones de la patente de invención, no llegaron a desbordar, en unos términos razonablemente flexibles, lo que fue discutido en el proceso y fue objeto de prueba, por lo que no podría apreciarse que se hubiera causado indefensión a alguna de las partes por el modo de ser finalmente resuelto el litigio.

Por otro lado, resulta paradójico que la propia parte recurrente adujese la existencia de un déficit de motivación en la sentencia apelada, que consideraba que se había producido, y reproducimos aquí los términos literales del alegato, " *no por una escasa justificación del criterio adoptado, sino por el hecho de estar fundamentado éste en un error patente que resultaría contradictorio con su propia manifestación previa con respecto a la concurrencia del requisito de novedad* ". Una alegación de esa índole pone de manifiesto que la recurrente estaba confundiendo la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales recogida en el artículo 218.2 LEC con el desacierto en que puedan incurrir las mismas. En la medida en que las razones ofrecidas en una resolución judicial permitan atender a la triple finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, favoreciendo la comprensión sobre la justicia y la corrección de aquella, operar como elemento preventivo frente a la arbitrariedad y permitir el eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos, no cabrá esgrimir la censura de falta de motivación. Tal premisa ha de entenderse satisfecha, según una doctrina consolidada, cuando la resolución venga apoyada en razones que permitan apreciar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, esto es, la "ratio decidendi" que ha determinado aquella (así se señala, entre otras, en las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2008 , 22 de mayo de 2009 , 9 de julio de 2010 y 30 de octubre de 2013 ). Tales requisitos son suficientemente cumplidos por la resolución recurrida (que no vulnera, por lo tanto, la exigencia del artículo 218.2 de la LEC ), pues en ella se explicaba de modo suficientemente claro el porqué de la desestimación de la demanda y la estimación, entonces parcial, de la reconvención. Constituye un problema diferente que la parte apelante pueda discrepar de la corrección del análisis de los hechos contenido en la sentencia o de su valoración jurídica y considerar, como sostiene, que se trata de una decisión errada, lo cual no compromete ni la validez formal de la resolución recurrida ni puede justificar un alegato de infracción de las garantías procesales del artículo 24 de la Constitución , pues esa clase de alegato atañe, en realidad, al fondo del recurso de apelación y en sede de éste cabría que el tribunal pudiera reexaminar tanto los aspectos facticos del debate como lo acertado o no de la aplicación del derecho realizada en primera instancia. La parte apelante no resultaba autorizada a denunciar falta de motivación de la resolución judicial porque entendiéndose que habrían quedado defraudadas sus expectativas o porque considerase desacertada tanto la reflexión como la conclusión jurídica que habían sido explicitadas en la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de que pudiera someter al análisis del tribunal de apelación lo que le conviniera a ese respecto.

Por otro lado, aunque pudiera estar refiriéndose la parte apelante, más bien, dados los términos de su exposición, a un problema de incoherencia o de falta de congruencia interna de la propia sentencia (entre



su fundamentación jurídica y su fallo), tampoco advertimos que la resolución apelada padezca de tal defecto, porque la decisión adoptada, se esté o no de acuerdo con ella, guarda correspondencia con las justificaciones que la juzgadora aduce para adoptar una decisión en el sentido en el que lo hace. No hay una clara contradicción entre lo fallado (en todos o algunos de sus pronunciamientos) y la "ratio decidendi" expresada en la fundamentación de la sentencia. No podría ser esa la excusa para aducir la existencia de un defecto que implicara la comisión en su seno de una infracción procesal que hubiera podido generar indefensión a la recurrente ( artículo 459 de la LEC ).

Descartada la infracción procesal, solo nos queda insistir en que, como se deriva de nuestras precedentes explicaciones, las pretensiones de la parte actora no merecían otra suerte que su completa desestimación, pues privada de la eficacia jurídica de la patente no podía la demandante ampararse en los derechos de exclusiva que ese título podría haberle conferido en otras circunstancias. Es por lo que, en definitiva, hemos de rechazar, en su integridad, el recurso de apelación planteado por la demandante.

**SEXTO.-** En la medida en que nuestra decisión conlleva la nulidad, al completo, de la patente de la demandante, hemos de cambiar el pronunciamiento en costas efectuado en la primera instancia con respecto a las derivadas de la reconvención. Han de aplicarse las consecuencias del principio del vencimiento que está recogido en el nº 1 del artículo 394 de la LEC .

**SÉPTIMO.-** En lo que atañe a las costas de la segunda instancia hemos de efectuar una doble distinción: 1º) las correspondientes al recurso principal, el de la parte actora, han de ser impuestas a ésta, al resultar desestimada su apelación, tal como está previsto para ese clase de decisiones en el nº 1 del artículo 398 de la LEC ; y 2º) en cambio, no procede efectuar expresa imposición de las relativas al trámite de impugnación de sentencia planteado por la parte demandada, tal como resulta de la regla contenida en el nº 2 del artículo 398 de la LEC , ya que la pretensión de ésta resulta acogida y con ello corregida, en este aspecto, la decisión judicial de la instancia precedente.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

## FALLO

1º.- Desestimamos el recurso de apelación presentado por la representación de GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil en sede del procedimiento ordinario nº 617/2013. E imponemos a esa parte apelante las costas ocasionadas con su recurso.

2º.- Estimamos el recurso interpuesto, vía de impugnación, por la representación de GRUPO CORNAVIN SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil en sede del procedimiento ordinario nº 617/2013, por lo que revocamos el segundo de los pronunciamientos del fallo de esa resolución judicial, que quedará sustituido por los siguientes mandatos:

Estimamos, en su integridad, la demanda reconvencional presentada por GRUPO CORNAVIN 234 2009 SL contra GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL, por lo que declaramos la nulidad de la patente española con el número de publicación 2.378.679.

Imponemos a GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL las costas derivadas de la primera instancia del trámite reconvencional.

3º.- Confirmamos el primer pronunciamiento de la sentencia apelada referente a la íntegra desestimación de la demanda de GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL, con las consecuencias correspondientes allí señaladas.

4º.- No efectuamos expresa imposición de las costas generadas por el recurso interpuesto, vía de impugnación, por la representación de GRUPO CORNAVIN SL.

Devuélvase a GRUPO CORNAVIN SL el depósito que hubiera constituido, en su caso, para poder apelar, en tanto que al realizado por GRUPO FR ALVIC MOBILIARIO SL deberá dársele el destino legal.

Hacemos saber a las partes que tienen la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal contra la presente sentencia, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.