



Roj: **AJM B 125/2018 - ECLI: ES:JMB:2018:125A**

Id Cendoj: **08019470052018200011**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **5**

Fecha: **09/11/2018**

Nº de Recurso: **1275/2018**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Medidas Cautelares**

Ponente: **FLORENCIO MOLINA LOPEZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

TRIBUNAL DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

SECCIÓN DE PATENTES

Magistrados:

Dña. Yolanda Ríos López

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López

Caso nº 1275/2018

soldador de elementos perfilados en material plástico

Parte Actora: GRAF SYNERGY S.R.L.

Procurador: D. Ignacio López Chocarro

Letrados: D. Miquel Vidal-Quadras i Trias de Bes y

D. Oriol Ramón Sauri

Partes Demandadas: * DASER GLOBAL, S.L.U.

*** KABAN MAKINA, Ltd. Sti**

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

En Barcelona, a 9 de noviembre de 2018

AUTO

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- El Procurador D. Ignacio López Chocarro en representación procesal de la actora **GRAF SYNERGY S.R.L.** ("Graf, en adelante"), presentó el día 31 de octubre de 2018 solicitud de Medidas Cautelares *Inautida Parte* previas a la presentación de la correspondiente demanda de infracción de derechos de propiedad industrial, frente a las entidades **DASER GLOBAL, S.L.U.** y **KABAN MAKINA, Ltd. Sti** (Daser y Kaban, en adelante), al amparo de los artículos 127 y siguientes LP, y 721 y siguientes LEC, solicitando:

1. Se ordene a DASER retirar la presentación de la red social LinkedIn de su fundador y CEO y a dejar de ofrecer la máquina infractora presentada como "Soldado sin limpieza" en el territorio español por sí o por medio de sus auxiliares del comercio, ya sean apoderados generales o singulares ex arts. 281 y ss. *del CCom*, y a *viajantes del comercio*.

2. Se prohíba a DASER ofrecer, comercializar o importar para su distribución y venta en España la máquina "Soldado sin limpieza" referenciada en el presente escrito.
3. Se ordene a KABAN, en su condición de fabricante e intermediario necesario en la realización de las anteriores actividades, que deje de ofrecer y suministrar a DASER la máquina "Soldado sin limpieza" para su venta en España y que no lo haga mientras se hallen vigentes las presentes medidas cautelares.
4. Se prohíba a DASER presentar o exhibir directa o indirectamente en su stand la máquina "Soldado sin limpieza" en la feria VETECO 2018 que se celebrará en Madrid los días 13 a 16 de noviembre de 2018 y a KABAN que preste su stand a DASER para que presente o exhiba la máquina "Soldado sin limpieza" en él.
5. En el supuesto de que DASER y/o KABAN a pesar de las medidas adoptadas expusieran la máquina "Soldado sin limpieza" en la feria VETECO 2018, que se ordene su embargo y precinto, así como todas las medidas necesarias para evitar su exhibición durante la feria.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la solicitud urgente de medidas cautelares previas a la demanda *in audita parte*, el asunto fue sometido el día **7 de noviembre de 2018** a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López, D. Alfonso Merino Rebollo y D. Florencio Molina López, en cumplimiento estricto del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, incluido el plazo para dictar resolución en el plazo de 5 día señalado por la LEC para las medidas cautelares *in audita parte*.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos no controvertidos.

1. Del análisis de la prueba documental adjunta a la solicitud de medidas cautelares *in audita parte*, resulta un principio de prueba sobre los hechos siguientes, sin ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, a la vista de que no se ha otorgado audiencia al demandado:

1.1.- GRAF es titular de la patente patente europea número EP 2 822 751 (en adelante EP '751), validada en España con el número ES 2 616 786 (en adelante ES '786), que consta de 15 reivindicaciones y que protege un dispositivo para soldar elementos perfilados en material plástico, en particular PVC, usados principalmente como marcos de ventanas y puertas.

1.2.- La patente fue solicitada en fecha **4 de marzo de 2013** y, por tanto, estará en vigor hasta el **4 de marzo de 2033**.

1.3.- En el estado de la técnica los perfiles que se sueldan primero se calientan para fundir el material de sus respectivos extremos libres (llamados cabezales) y seguidamente, antes de que el material solidifique, se unen. Durante la fusión de los dos elementos perfilados, la parte del material fundido en exceso se sale y forma un cordón que sobresale de la superficie visible de los elementos perfilados llamado *cordón de soldadura*. Es necesario eliminar dicho cordón y limpiar la zona de soldadura por medio de dispositivos tradicionales lentos, engorrosos y particularmente caros, aumentando el tiempo y el coste de fabricar los marcos de puertas y ventanas.



1.4.- La invención de GRAF soluciona dicho problema técnico al eliminar todas las operaciones tradicionales para eliminar el cordón de soldadura reduciendo, además, costes y tiempos de trabajo de los métodos tradicionales.

1.5.- Las 15 reivindicaciones de la patente ES '786 son las siguientes:

1. *Dispositivo para soldar elementos perfilados en material plástico, en particular PVC, que comprende:*



- Un marco base (38) que soporta un par de miembros de retención (2) de los elementos perfilados respectivos (3, 3a, 3b, 60, 61), para acoplar dichos elementos perfilados (3, 3a, 3b, 60, 61) con las zonas correspondientes a soldar (4, 62, 63) una enfrente de la otra;
- Medios de calentamiento (11) para dichas zonas de calentamiento a soldar (4, 62, 63) de los elementos perfilados (3, 3a, 3b, 60, 61) que comprende al menos un elemento de sellado térmico de la placa térmica (12) y es móvil entre una condición activa donde se sitúan entre dichos elementos perfilados (3, 3a, 3b, 60, 61) y una condición de no uso donde están espaciados a una distancia a de dichos elementos perfilados (3, 3a, 3b, 60, 61);
- Medios de movimiento (7) de dichos miembros de retención (2), para desplazar los elementos perfilados (3; 3a, 3b; 60, 61) entre una primera dirección alejada recíproca y una segunda dirección cercana recíproca donde se acoplan entre sí las zonas que se van a soldar (4; 62, 63);
- Medios de eliminación (18) para hacer al menos una ranura (19) en el borde periférico de al menos una zona que se va a soldar (4; 62, 63);

Caracterizado porque comprende:

- Por lo menos un prensador de contención (27), móvil a lo largo de una dirección transversal en dirección del movimiento de los elementos perfilados (3; 3a, 3b; 60, 61), para adosar las ranuras (19) realizadas en las zonas respectivas que se van a soldar (4; 62, 63).

2. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque dicho prensador (27) define en colaboración con dicha ranura (19) un compartimento de contención (19a) de un cordón de soldadura.

3. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque dichos medios de eliminación (18) se componen de medios de eliminación por fresado que comprende:

- Un marco de soporte (20) que se coloca en correspondencia a dichos miembros de retención (2);
- Al menos una herramienta de mecanización (21), frente a su elemento perfilado respectivo (3; 3a, 3b; 60, 61) para hacer dicha ranura (19) en la zona a soldar (4; 62, 63);
- Una pieza del motor (22) asociada con dicha herramienta (21); y
- Un miembro de movimiento (23) de la herramienta (21), para moverse entre un primer estado de reposo y un segundo estado de trabajo donde que está situada entre los elementos perfilados (3; 3a, 3b; 60, 61).

4. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque comprende un par de herramientas de mecanización (21), cada una equipada con un cabezal activo (21a) en un borde periférico de una zona respectiva a soldarse (4; 62, 63) para poner dicha ranura (19); dichas herramientas (21) una enfrente de la otra para trabajar al mismo tiempo en dos bordes enfrentados de los elementos perfilados (3; 3a, 3b; 60, 61).

5. Dispositivo, de acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque dicho marco (20) comprende una barra de soporte (24) dispuesta por encima de los miembros de retención (2); dichas herramientas (21) montadas en el extremo de la barra (24).

6. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque dicho miembro de movimiento (23) de la herramienta (21) comprende un par de guías de soporte (25) de dicho barra (24) para desplazar la barra (24) entre una posición retraída y una posición en la que está situada entre los elementos perfilados (3; 3a, 3b; 60, 61).

7. Dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende un par de prensadores de contención (27), cada uno asociado con un par de ranuras opuestas (19) respectivas para definir dos compartimentos de contención (19a) para los cordones de soldadura respectivos.

8. Dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende un aspirador para eliminar las virutas que se forman durante la operación de eliminación por fresado de los elementos perfilados (3; 3a, 3b; 60, 61).

9. Dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque:

- Dichos elementos perfilados (3; 3a, 3b; 60, 61) comprenden un primer y un segundo elemento perfilado (60, 61) que tiene una primera y una segunda zona a soldar (62, 63), respectivamente; y
- Dicho elemento de sellado térmico de la placa térmica (12) tiene una primera cara (64) y una segunda cara (65) opuestas entre sí en las que dichas zonas a soldar (62, 63) colocarse en contacto, donde:



- Dicha primera cara (64) comprende una pluralidad de primeros rebajos (64a) y de primeras protrusiones (64b) adecuados para hacer una pluralidad de primeros relieves (62a) y de primeras cavidades (62b) en dicha primera zona a soldar (62);

- Dicha segunda cara (65) comprende una pluralidad de segundos rebajos (65a) y de segundas protrusiones (65b) adecuados para hacer una pluralidad de segundos relieves (63a) y de segundas cavidades (63b) en dicha segunda zona a soldar (63); y

- Dichas zonas calentadas a soldar (62, 63), pueden unirse entre sí con dichos primeros relieves (62a) en correspondencia a dichas segundas cavidades (63b) y con dichos segundos relieves (63a) en correspondencia con dichas primeras cavidades (62b).

10. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 9 caracterizado porque en dicho elemento de sellado térmico de la placa térmica (12) dichos primeros rebajos (64a) está dispuesta en oposición a dichas segundas protrusiones (65b) y dichas primeras protrusiones (64b) están dispuestas en oposición a dichos segundos rebajos (65a).

11. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, caracterizado porque dichos primeros rebajos (64a) están conformados de manera sustancialmente complementaria a dichas segundas protrusiones (65b) y dichas primeras protrusiones (64b) están conformadas de manera sustancialmente complementaria a dichos segundos rebajos (65a).

12. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones de la 9 a la 11, caracterizado porque dichos rebajos (64a, 65a) y dichas protrusiones (64b, 65b) se extienden a lo largo de líneas rectilíneas paralelas entre sí, dichas líneas rectilíneas están sustancialmente en ángulos rectos al plano subyacente en el que se encuentran dichos elementos perfilados (60, 61).

13. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones de la 9 a la 11, caracterizado porque dichos rebajos (64a, 65a) y dichas protrusiones (64b, 65b) se extienden a lo largo de líneas rectilíneas paralelas entre sí, dichas líneas rectilíneas están sustancialmente en paralelo al plano subyacente en el que se encuentran dichos elementos perfilados (60, 61).

14. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones de la 9 a la 13, caracterizado porque dicho elemento de sellado térmico de la placa térmica (12) comprende al menos una resistencia eléctrica, con una conformación sustancial en forma de placa.

15. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones de la 9 a la 14, caracterizado porque comprende medios de limpieza (67) asociados con dicho marco base (38) y adecuados para retirar cualquier parte de plástico que haya permanecido unido al elemento de sellado térmico de la placa térmica (12).

1.6.- La realización de la invención mencionada se concreta en la máquina SL4 FF que se fabrica en Italia y ya se está vendiendo por GRAF a través de sus distribuidores en diferentes países, como es el caso de DISOMAQ en España.

1.7.- GRAF tiene fundadas sospechas del ofrecimiento y comercialización por parte de un competidor, DASER, de un dispositivo aparentemente igual denominado "Soldado sin limpieza" fabricado por KABAN así como de la inminente exposición de una máquina presuntamente infractora por parte de DASER, como distribuidora en España, en la feria VETECO 2018 que tendrá lugar en IFEMA (la feria de Madrid) del 13 al 16 de noviembre 2018.

1.8.- VETECO Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar es una feria internacional que tiene lugar en Madrid en relación con la industria de la edificación entre todos los sectores que exhiben se encuentran las empresas dedicadas a los marcos de ventanas y puertas como GRAF y las demandadas. En VETECO, expositores de todo el mundo muestran sus últimas innovaciones en tecnología de energía solar, tejidos técnicos, maquinaria, ventanas, fachadas y tejados. La exposición está dirigida principalmente a arquitectos, constructores, agentes inmobiliarios y artesanos relacionados con el sector de la edificación.

1.9.- GRAF no ha podido verificar la infracción de manera directa (ya que no ha analizado la máquina infractora) sino que ha efectuado una verificación indirecta a través de vídeo publicado en fecha 30 de septiembre de 2018 en la red social LinkedIn del Sr. Joaquín, fundador y CEO de DASER y del dictamen pericial que, sobre la base del visionado de dicho vídeo, efectúa el Ing. Sr. D. Serafin en fecha 30 de octubre de 2018.

1.10.- El día 31 de octubre de 2018 la actora presentó solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* previas a la presentación de la correspondiente demanda de infracción de derechos de propiedad industrial.

SEGUNDO.- Sobre el *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho.



2.1 La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula una serie de requisitos imprescindibles para poder adoptar una medida cautelar. El primero de estos presupuestos es, a saber:

a) Apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*). Está regulado en el art. 728.2 LEC cuando dice que *el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión*. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios. Este requisito consiste en el análisis judicial preliminar tendente a la comprobación de la existencia de un indicio o principio de prueba de que la pretensión principal de quien solicita la medida cautelar se encuentra aparentemente bien fundada en derecho, es decir, de una apariencia probable de legitimidad y que a primera vista no parece ni descabellada, ni arbitraria, ni irrazonablemente fundada.

2.2 La acción ejercitada en el presente procedimiento de medidas cautelares por parte de la entidad actora es la denominada "acción de prohibición" de actos constitutivos de infracción del derecho de exclusiva, basada en indicios racionales que permitan deducir su inminencia, entendida como la próxima y efectiva violación de su derecho de patente ante la sospechas del ofrecimiento y comercialización por parte de un competidor, DASER, de un dispositivo equivalente al de la actora denominado "*Soldado sin limpieza*" fabricado por otra mercantil, KABAN, todo ello en la feria VETECO 2018 que tendrá lugar en IFEMA (la feria de Madrid) del 13 al 16 de noviembre 2018.

A tales efectos, analizaremos en primer lugar, la posible infracción de la patente ES '786 por parte de los demandados y, posteriormente, el requisito de la inminencia en la infracción, en el contexto de ferias y congresos comerciales.

TERCERO.- De existencia o no de indicios de infracción de la patente ES 786. De la inminencia de la infracción

A) De los indicios de infracción de la ES '786. Análisis de la prueba

3.1 Para determinar la existencia o no de indicios creíbles de infracción de la patente ES '786 procede realizar una comparación entre las reivindicaciones de la misma con la realización controvertida, esto es, con el dispositivo soldador comercializado u ofrecido por DASER, denominado "*Soldado sin limpieza*", y fabricado por la mercantil KABAN. En tal sentido, la Sentencia de la de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 16 de noviembre de 2009:

"Con carácter general se ha de recordar que para establecer si se ha producido una invasión del derecho de exclusiva que otorga la patente será preciso: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y ello sentado, b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada como infractora, para determinar si ésta reúne todos y cada uno de los elementos o características reivindicadas, tanto en el preámbulo de la reivindicación como en la parte caracterizadora, bien por identidad o bien por equivalencia".

3.2. Acompañando la solicitud de medidas cautelares, la actora Graf nos presenta un informe/dictamen pericial del Sr. Serafin respecto del cual destacamos, entre otras, las siguientes alegaciones de parte:

9. *GRAF no ha podido verificar la infracción de manera directa, ya que para ello resulta necesario analizar la máquina infractora, sin embargo, si ha tenido ha podido comprobar de manera indirecta que la máquina infractora de las demandadas integra todos los elementos de la patente ES'786.*

10. *Esta parte ha tenido acceso a un vídeo publicado en fecha 30 de septiembre de 2018 en la red social LinkedIn del Sr. Joaquín que es el fundador y CEO (Chief Executive Officer o traducido al castellano, consejero delegado) de DASER. En el mencionado perfil se anuncia la máquina "la máquina de soldadura de la serie MD de Kaban "SIN LIMPIADORA":*

[...]

19. *Fue en fecha 22 de octubre de 2018 que contactó con un experto, el Sr. Serafin , ingeniero industrial para que (i) analizara de manera directa y presencial la máquina de GRAF, así como la máquina infractora, aunque, y como así se ha mencionado, esta última no de manera directa y (ii) realizara el correspondiente informe pericial para verificar si la máquina infractora invadía el ámbito de protección conferido por la patente ES'786.*

[...]

63. [...] contactó el lunes 22 de octubre con el Ingeniero D. Serafin , socio de la agencia de propiedad industrial SUGRAÑES, le informó de las partes en el procedimiento (previo y necesario requisito para poder intervenir) y tras contactar que no existía conflicto analizó la patente y el vídeo y constató la existencia de infracción [...]



3.3 Así mismo, el perito Sr. Serafin expone en su dictamen sus conclusiones precedidas del siguiente encabezamiento: " *Después de estudiar el contenido reivindicativo de la patente ES 2616786 T3 y el contenido del vídeo de promoción del dispositivo Kaban, concluyo lo siguiente: [...]*".

3.4 En consecuencia, podemos deducir que el análisis comparativo acreditativo de infracción que presenta la solicitante de medidas cautelares tiene por fundamento no la comparación entre el alcance de la patente y la realización cuestionada sino entre aquella y un video de esta última.

3.5 A diferencia de otros derechos de propiedad industrial, por ejemplo, derecho marcario, en donde un video del acto presuntamente infractor pudiera servir de fundamento para la adopción de una medida cautelar tan gravosa como la que se pide, en derecho de patentes, el carácter extremadamente técnico de su objeto exige un análisis directo, preciso, riguroso y que, en definitiva, siga unos estándares y pautas de verificación, experimentación y ensayo homologados internacionalmente según el sector (químico, mecánico, biogenético, etc).

3.6 El análisis de la infracción en derecho de patentes, exige una comparación entre el alcance de las reivindicaciones de la patente y la realización cuestionada como infractora, determinando si ésta reúne todos y cada uno de los elementos o características reivindicadas de la primera. De tal forma que, la ausencia o mínima variación de algún elemento o característica en ese juicio comparativo, puede determinar que no exista infracción. En definitiva, se trata de un juicio comparativo que, ya dependiendo del ámbito concreto de la ciencia, puede llegar a un nivel de detalle y precisión profundos: un molécula de más o una mayor cantidad o peso de agua en un compuesto químico; una herramienta mecánica con más o menos ranuras para otros componentes o piezas; una variación genética en una especie vegetal... Las consecuencias pueden ser muy determinantes hasta el punto que, muchas veces, una simple característica o elemento de la reivindicación marcan la línea esencial y divisoria entre el estado de la técnica y la innovación protegida.

3.7 En el caso de autos, el informe pericial presentado, teniendo por base una comparación entre las reivindicaciones de la patente protegida y un video de la realización cuestionada no nos ofrece ni la confianza ni los suficientes elementos para efectuar un examen y comparación mínimamente rigurosos que nos permitan dar por cumplido el primer requisito de la medida cautelar solicitada, a saber, indicios racionales de que el dispositivo presuntamente infractor reúne todas y cada una de las características de las reivindicaciones de la patente ES '786.

B) Notas características de la inminencia de infracción.

a) Configuración legal y jurisprudencial.

3.8 Los requisitos para apreciar la inminencia de infracción han sido expuestos por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el Auto de 10 de junio de 2013 (Caso Atomoxetina) y en el auto de 20 de enero de 2011.

3.9 Según doctrina establecida por la Sección 15ª de la AP de Barcelona, para configurar la inminencia de infracción no basta que existan actos que revelen que la infracción pueda representarse como posible o incluso probable sino que es preciso que concurra un dato adicional, que sea inminente, esto es, que se va a producir de forma efectiva y próxima.

3.10 Las notas que caracterizan la inminencia son:

(a) La *claridad*, esto es, que resulte evidente o que pueda ser percibida con facilidad. Ello exige, de una parte, una probabilidad cualificada de que el acontecimiento se produzca; de otra, y de forma esencial, cercanía temporal en la que se espera que se produzca el acontecimiento esperado (quando) (párrafos 11 y 13 del auto de 10.06.2013).

(b) La segunda nota consiste en que exista una probabilidad muy cualificada de que la infracción se terminaría produciendo de no mediar la medida cautelar solicitada. Dicho en otros términos, la inminencia presupone que la infracción se va a producir caso de no adoptarse la medida. No es suficiente, por tanto, que exista un mero riesgo de que se pueda producir sino que es necesario algo más, esto es, que se pueda representar como algo casi seguro (párrafo 18 del auto de 10.06.2013).

(c) La tercera nota implica que la inminencia requiere una gran *cercanía temporal*, aunque no nos atrevemos a cuantificarla de forma cerrada porque somos conscientes de su carácter relativo, esto es, dependiente de las concretas circunstancias de cada caso. Ello nos obliga a ponerla en relación con los instrumentos de reacción que pone el ordenamiento procesal a disposición de las partes para evitar que la infracción que amenaza como inminente se pueda materializar. Esto es, no podemos perder de vista, al interpretar el sentido que debe conferirse a ese requisito, el tiempo necesario para poder conseguir la tutela del derecho de exclusiva que concede la patente. En nuestro ordenamiento ese plazo es realmente escaso, de solo unos días, unas



semanas a lo sumo, dado que es posible conceder la tutela ante causam y sin necesidad de prestar audiencia al inminente infractor. Por consiguiente, la inminencia o cercanía temporal debe tener también un alcance limitado, referido a semanas, o algunos (pocos) meses, a lo sumo. Pero no creemos que pueda referirse a años y muy dudoso que pueda sobrepasar el plazo de un par de meses (párrafos 25 en relación al 22 del auto de 10.06.2013).

(d) La cuarta nota que caracteriza el concepto tiene que ver con el enjuiciamiento y consiste en que es exigible un canon de seguridad más elevado del que es habitual en el enjuiciamiento civil, en el que basta con una razonable probabilidad de certeza de la alegación para poder tenerla como fijada como hecho cierto a los efectos del proceso. *Por consiguiente, esta cuarta nota exige que existan indicios concluyentes sobre el riesgo de infracción, de forma que no podríamos considerar suficientes aquellos indicios que puedan ser equívocos o poco seguros* (párrafo 26 del auto de 10.06.2013).

b) *De la inminencia de la infracción en ferias comerciales y congresos.*

3.11 En el caso de la celebración de una feria comercial o congresos donde se presentan innovaciones de cualquier tipo, son igualmente exigibles estos requisitos establecidos por la sección 15ª de la Audiencia Provincial para apreciar la inminencia de la infracción. Si bien, en ese contexto particular, algunas de las notas exigidas se revelan implícitas pues, por una parte, existe una fecha cierta y concreta para la celebración del evento o feria, la misma es conocida con meses de antelación por los interesados y, por último, la participación o no de expositores/competidores en las mismas también es conocida con meses de antelación.

3.12 Así, las notas de claridad, probabilidad cualificada y cercanía temporal de la inminencia de la infracción son fácilmente identificables o deducibles en ese marco específico y guardan relación, en definitiva, con las circunstancias o variables del tiempo y lugar que, insistimos, cuando de ferias comerciales o congresos se trata son contrastables sin problema.

3.14 Diferente es a cuarta nota de la inminencia de la infracción, esto es, *indicios concluyentes sobre el riesgo de infracción*. Como señala la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ello tiene que ver más con el enjuiciamiento, siendo exigible un canon de seguridad más elevado del habitual sin que pueda considerarse suficientes aquellos indicios que puedan ser equívocos o poco seguros.

3.15. En el contexto de ferias comerciales, esta última nota, indicios concluyentes sobre el riesgo de infracción, despliega pleno sentido pues las medidas que se pueden solicitar por el demandante de infracción frente a un competidor en una feria o congreso pueden suponer una seria y grave restricción de la actividad comercial de este último; afectar a perspectivas futuras de negocio, al cierre de acuerdos y contratos comerciales millonarios esos días (por ejemplo, a nivel internacional, si así es la categoría de la feria); y, en último término, a su reputación empresarial ante competidores del concreto sector.

3.16 Ese potencial daño cuasi irreparable antes descrito, dado ese marco específico, exige severidad en la exigencia de la acreditación del riesgo de infracción que, sin ser pleno, sí debe reunir indicios concluyentes.

3.17 En el caso de autos, como indicamos en el fundamento de derecho anterior, una pericial comparando entre las reivindicaciones de la patente protegida y un video de la realización cuestionada no ofrece indicios concluyentes del riesgo de infracción a los efectos de adoptar unas medidas cautelares como las solicitadas.

CUARTO.- Sobre el *periculum in mora* o peligro de la mora procesal.

A) De la configuración legal y jurisprudencial del *periculum in mora*.

4.1 El segundo requisito exigido por la LEC es el peligro de la mora procesal (*periculum in mora*). El art. 728.1 LEC la recoge diciendo que *sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendency del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impedirían o dificultarían la efectividad de la tutela que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria*. Este presupuesto se circunscribe a la posibilidad de que la irremediable duración del proceso principal provoque situaciones dañosas para la persona que reclama jurisdiccionalmente su derecho, hasta el punto de que la eventual reparación de ese posible perjuicio se presente, desde el punto de vista material y jurídico, como muy costosa o fácticamente imposible. El *periculum in mora* es un elemento que requiere un riesgo concreto y no abstracto, como el *fumus boni iuris*, por lo que hay que ponerlo en relación con la medida específica solicitada para apreciar su concurrencia.

4.2 El peligro de demora trata de evitar que antes de que se ejecute la resolución definitiva y firme que pone término al proceso y se corresponde con las pretensiones del actor, se realicen actos o se produzcan situaciones o efectos que frustren la tutela pretendida. El mencionado fin ampara que puedan llegar a dictarse medidas asegurativas de la ejecución, medidas cautelares tendentes a anticipar el fallo de la resolución definitiva y medidas dirigidas a conservar el objeto del proceso.



4.3 Sin embargo, en cualquiera de esos casos, las medidas deberán ser "... *exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, ...eligiendo entre las que tienen el mismo grado de eficacia para tal fin, ...la menos gravosa o perjudicial para el demandado*"(artículo 726.1. LEC).

4.4 El **auto de la Secc. 15ª AP Barcelona, de 8 de enero de 2014** (Caso Viagra), reproduce doctrina sobre el *periculum in mora* :

" En la resolución de 2 de mayo de 2013 nos referíamos también a las opiniones doctrinales que atribuyen al requisito del peligro de la demora un carácter que trasciende incluso el de mero presupuesto de las medidas, para erigirse en el fundamento mismo de esta tutela cautelar, de manera que el examen concreto del peligro en cada caso constituiría la esencia de cualquier procedimiento cautelar. En este sentido se puede interpretar el artículo 726 LEC , el cual, al tratar de las características de las medidas cautelares, exige que: (1) sean exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y (2) no sean susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos onerosa para el demandado. Es decir, establece como esencia de las medidas lo que el artículo 728.1 exige como primer presupuesto para adoptarlas. El artículo 728.1 LEC dispone que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso de que se trate, se pueden producir durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que se pueda otorgar en una sentencia estimatoria. El párrafo segundo del mismo precepto dice que no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante mucho tiempo, a menos que éste justifique cumplidamente las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta entonces".

B) Del *periculum in mora* en ferias comerciales.

4.5 En el marco de congreso y ferias comerciales, la perspectiva en el análisis de este requisito también tiene sus particularidades o matices. La regla general sigue partiendo del principio según el cual, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas, la sentencia devendría ineficaz para el solicitante.

4.6 Ahora bien, la LEC establece unos límites a esa regla general que, en este contexto particular de ferias, giran en torno al análisis de factores o situaciones como las siguientes: con cuánta antelación conoció la parte demandante la presunta infracción; si ha consentido o no la presunta infracción y durante cuánto tiempo; si hay o ha habido negociaciones previas entre los competidores para el otorgamiento de licencias así como la actitud de cada uno de ellos en las mismas; si se está instrumentalizando el evento o congreso para forzar dichas negociaciones en curso, para hostigar a un competidor o para, simplemente, desprestigiarlo. En definitiva, se trata de analizar la buena fe, la diligencia y la lealtad del solicitante y del demandado y evitar la creación artificial de un peligro en la demora *ad hoc*.

4.7 Al respecto, esta Sección de Patentes ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre dichos límites a raíz de análisis de diferentes factores o situaciones como los expuestos. Así, en el **Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, del 22 de febrero de 2016 (ROJ: AJM B 22/2016 - ECLI:ES:JMB:2016:22 A)** señalábamos:

"8. Esta Sección de Patentes entiende que no concurre el requisito del un *periculum in mora* que permita la adopción de las medidas cautelares solicitadas y, menos aún, sin oír a la parte demandada. Desde la constatación por parte de SISVEL de la presunta infracción de sus patentes esenciales por parte de la demandada ARCHOS han transcurrido más de tres años (diciembre de 2012) y, desde el cambio jurisprudencial con la STJUE de 16 de julio de 2015, donde se especifican los requisitos para la presentación de acciones legales por violación de patentes esenciales mientras se están negociando licencias entre las partes, han transcurrido más de siete meses.

9. SISVEL pretende alterar una situación de hecho tolerada durante, al menos, varios meses -desde verano de 2015-, sin que esté justificada cumplidamente la razón por la que las medidas cautelares no se han solicitado hasta ahora. Y no es causa justificada de esa dilación que haya dado por rotas, unilateralmente, las negociaciones con la demandada precisamente hace una semana: ¿qué razón objetiva ha llevado a la SISVEL a dar por terminadas, precisamente en este momento, la negociación?

10. La justificación de las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta ahora no pueden hacerse depender de la propia voluntad de la solicitante, no pueden ser subjetivas. Deben ser objetivas y externas.

11. El aparente ánimo dilatorio por parte de ARCHOS de formalizar un acuerdo de licencia con SISVEL tampoco se ha manifestado hace una semana, cuando SISVEL pone fin al proceso negociador. Era fácticamente constatable a partir de diciembre de 2012 y judicialmente defendible desde julio de 2015.

[...]



14. SISVEL considera que la inminencia de la Feria MWC que está a punto de comenzar justifica que la presente solicitud se realice sin esperar a presentar la demanda principal y justifica asimismo que la adopción de las cautelares se lleve a cabo sin dar audiencia a las demandadas.

15. Esta Sección tampoco considera que la celebración del **MobileWorldCongress** (MWC) y la participación de la demandada ARCHOS S.A. con teléfonos móviles y dispositivos electrónicos que parecen reproducir los estándares GPRS (GSM) y UMTS (incluyendo WCDMA y HSPA+) respecto de los que la demandante SISVEL es titular de las patentes esenciales, sea motivo de urgencia y necesidad para solicitar las medidas cautelares prescindiendo de la demanda principal.

16. Ni hay urgencia pues no hay una infracción "ex novo" inminente y que se vaya a descubrir, por primera vez, en el MWC sino que es prolongada, por lo que se ve, a lo largo del tiempo. Ni la celebración de este evento es motivo que haga necesaria anticipar una tutela que consideramos que es, más que impedir el uso de una tecnología que es esencial, el obtener una compensación económica por dicha utilización.

17. Con las circunstancias y antecedentes expuestos, en este caso concreto, admitir la interposición de esta demanda cautelar antes que la demanda principal y de forma anticipatoria, sin razones objetivas de urgencia y necesidad, sin acompañar un informe pericial acreditativo de la infracción alegada - por muy evidente que sea-, de un informe o prueba acreditativa de los daños y su cuantificación y de su impacto o afectación en su cuenta de resultados y, además, sin oír al demandado; puede abonar seriamente la interpretación de que se está utilizando este mecanismo procesal como herramienta de presión ante la contraparte en el proceso de negociación de licencias en el que ambas están, más aún si consideramos lo gravoso de las medidas que se solicitan y lo ponemos relación con un evento con repercusión internacional como el **MobileWorldCongress**.

4.8 Y en un sentido completamente diferente, destacamos el **Auto del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona del 16 de febrero de 2018 (ROJ: AJM B 34/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:34 A)**:

" 8. De la cronología expuesta en nuestro punto 14 de hechos probados, acerca de comunicaciones, intercambio de emails, propuestas y formulación de ofertas, queda probado que FRACTUS desde el momento que tiene conocimiento de la presunta infracción de su tecnología patentada (enero de 2015) se pone en contacto con WIKO a los efectos de negociar los términos de unos acuerdos de licencia. De dicha cronología y de la lectura de las comunicaciones cruzadas entre ambas compañías, podemos deducir que el comportamiento por parte de FRACTUS ha sido continuado, constante, serie e ininterrumpido en aras de llegar a un acuerdo acerca de licencias debidas por el uso de su tecnología. Por último, se ha respetado el acuerdo de confidencialidad que firmaron las partes el 18 de julio de 2017 con un periodo de stand-still de 180 días, que finalizó el 14 de enero de 2018; siendo a continuación cuando FRACTUS ha presentado las medidas cautelares (22 de enero), con audiencia a la otra parte y, no menos importante, coetáneas al procedimiento principal. Incluso, a pesar de la interposición de la presente demanda judicial, las negociaciones entre las mismas no han quedado rotas (véase los documentos aportados por la demandada en la vista). Todo ello, entendemos, demuestra la formalidad, diligencia y lealtad de la demandante con las acciones judiciales interpuestas.

9. Este comportamiento por parte FRACTUS es totalmente incompatible con pretender calificar la presente demanda cautelar como un intento de alteración de un situación de hecho consentida por la solicitante durante todo este tiempo. Al margen que las negociaciones (o esos intentos acreditados de llegar a un acuerdo) son ya razón suficiente para no haber interpuesto hasta ahora las medidas cautelares - en tanto que última ratio a la que acudir -, lo cierto es que resulta que más bien es la demandada WIKO la que ha conformado esta situación de hecho a lo largo del tiempo, dilatando la consecución de un acuerdo sobre las licencias, siendo renuente al respecto y no tratando con una leal diligencia las propuestas que se le han presentado.

10. Tampoco podemos aceptar la calificación que efectúa la demandada WIKO sobre la instrumentalización/fraude de ley de la presente pieza de medidas cautelares con la finalidad de efectuar presión en la negociación del acuerdo de licencias en el contexto de la celebración del MWC 2018. Varias razones, algunas ya apuntadas: consideramos que ha sido más bien WIKO la que se ha colocado en esta situación de hecho, postergando llegar a un acuerdo; no cabe hablar de instrumentalización de la solicitud de medidas cautelares en el contexto del MWC 2018 cuando, FRACTUS, pudiendo hacerlo, no ejercitó acciones judiciales en los años anteriores de este congreso, 2015 a 2017; se ha respetado el periodo de stand-still de 180 días, que finalizó el 14 de enero de 2018 y es, expirado el mismo, cuando se presentan las medidas cautelares, con audiencia a la otra parte y, además, coetáneas al pleito principal.

C) Del *periculum in mora* en el caso de autos.

4.9 La actora Graf, según relata en su demanda y acredita con los documentos nº 11 y 11 bis acompañados, en el año 2014 ya identificó que la demandada KABAN fabricaba una máquina similar a la ahora denunciada con esta solicitud de medidas, que denominaba MD3020. Ante tal situación, en diciembre de 2014 la hoy



actora envió una carta a KABAN a través de sus abogados en Italia esgrimiendo la titularidad de su patente y requiriendo, entre otras cosas, el cese de la fabricación y comercialización de dicha máquina. Tal y como relata Graf, después del envío de los requerimientos, el dispositivo MD3020 se dejó de comercializar en Europa y, por tanto, no actuó contra KABAN.

4.10 En el presente caso, Graf interpone la presente solicitud de medidas cautelares frente a Kaban (fabricante) y a Daser (comercializador) al considerar que la nueva máquina que tienen previsto presentar en la Feria VETECO 2018 infringiría también su patente. Ahora bien, Graf efectúa esta solicitud de medidas cautelares directamente, sin haber intentado en este caso, previamente, un requerimiento extrajudicial, tal y como hizo en el año 2014 y que, además, le fue satisfactorio en dicho momento.

4.11 Consideramos que el comportamiento omisivo por parte de Graf, de no haber efectuado un requerimiento previo a presentar la solicitud de medidas cautelares, en coherencia con su propios actos precedentes y, además, a escasos días de una feria comercial internacional, pudiera no ser del todo acorde con una normal diligencia y buena fe previas a todo proceso judicial.

QUINTO.- Consideraciones finales sobre actuaciones judiciales en ferias y congresos

5.1 Ya hemos dichos que la documentación presentada por la actora, el video de la máquina presuntamente infractora y, sobre la base del mismo, el informe pericial del Sr. Serafin no podemos considerarlos indicios racionales suficientes ni concluyentes de la existencia de riesgo de infracción. Ahora bien, dicho material presentado si podría colmar otras actuaciones judiciales preparatorias, a saber, unas diligencias de comprobación de hechos del art. 123 y siguientes de la Ley de Patentes del 2015.

5.2 En el marco de ferias y congresos, ante la sospecha de presuntas infracciones de un competidor en los mismos, la parte actora ha de diferenciar dos situaciones bien distintas: por un lado, aquéllas en las que tiene un conocimiento previo de la infracción pues se trata de productos ya comercializados, que están en el mercado, o son fácilmente adquiribles y, por tanto, es fácil que un experto en la materia verifique, característica por característica, la posible infracción a través del juicio comparativo con las reivindicaciones de la patente.

5.3 Por otro lado, tenemos aquéllas situaciones en las que, ante la proximidad de una feria comercial, un competidor va a coincidir con otros de su mismo sector y tiene conocimiento de que alguno de ellos exhibirá o presentará productos de los que tiene las fundadas sospechas de que podrían caer dentro del ámbito de su derecho de exclusiva. Son productos que se presentan en dichas ferias o congresos, como innovaciones o evoluciones de un producto anterior, y que aún no están en el mercado, no están comercializados o se van a exhibir o presentar por primera vez. Ciertamente, en estos casos se hace difícil la verificación de los indicios racionales de infracción con anterioridad al evento pero no impiden que dicha comprobación se pueda efectuar los mismos días de la feria, ya extrajudicial o incluso judicialmente.

5.4 En la primera de las situaciones, las medidas cautelares son las adecuadas. En la segunda de las situaciones, lo son las diligencias de comprobación de hechos.

5.5 Por último, debe recordarse que en la práctica de las diligencias de comprobación de hechos ha de estar presente en el examen el Juez, junto con el perito designado, el letrado de la administración de justicia y la parte afectada por la diligencias (art. 124 de la Ley de Patentes de 2015). Ello hace necesario que si estamos ante una feria o congreso que se celebra en una ciudad cuyo partido judicial integra Juzgados Mercantiles con competencia para conocer de este tipo de materias (Madrid, Barcelona, Valencia), la solicitud de diligencias de comprobación de hechos se presente ante el Juzgado Mercantil en cuyo partido judicial se desarrolla el evento. Solo de esta manera podría conseguirse o asegurarse una actuación judicial rápida y efectiva.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda **NO HABER LUGAR** a adoptar, sin audiencia de los demandados, las medidas cautelares solicitadas por **GRAF SYNERGY S.R.L.**, todo ello sin imposición de las costas causadas.

Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 734.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se cita a las partes a la vista para los próximos días **4 y 5 de febrero de 2019**, a las 10:00 horas, lo que se comunicará a ambas.

Respecto de la prueba anunciada por la actora para dicha vista se tiene por propuesta la misma.

Se requiere a las demandadas para que aporten los informes periciales de los que se quieran hacer valer en el acto de la vista antes del día 21 de enero de 2019 a las 14:00 horas.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.



Así lo dispone y firma, don Florencio Molina López, Magistrado Titular de este Juzgado nº 5, habiéndolo sometido a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Don Alfonso Merino Rebollo y Florencio Molina López, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ