



Roj: **SAP B 11380/2020** - ECLI: **ES:APB:2020:11380**

Id Cendoj: **08019370152020102241**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **13/11/2020**

Nº de Recurso: **855/2020**

Nº de Resolución: **2410/2020**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **LUIS RODRIGUEZ VEGA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120188001426

**Recurso de apelación 855/2020-2ª**

Materia: Juicio Ordinario

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 128/2018**

Parte recurrente/Solicitante: SOLUCIONES BIOREGENERATIVAS,SL

Procurador/a: Jesus-Miguel Acin Biotá

Abogado/a: Ignacio M. Barroso Sánchez-Lafuente

Parte recurrida: Amador

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Dulce Maria Miranda Naranjo

Cuestiones: Patentes. Prescripción. Infracción indirecta. Presupuestos. No infracción: productos corrientes, no incitación.

**SENTENCIA núm. 2410/2020**

Composición del tribunal:

JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARIA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a trece de noviembre de dos mil veinte.

**Parte apelante:** Soluciones Bioregenerativas SL

**Parte apelada:** Amador

Resolución recurrida: sentencia

- Fecha: 9 de septiembre de 2020



- Parte demandante: Amador
- Parte demandada: Soluciones Bioregenerativas SL

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " *ESTIMAMOS íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de don Amador contra la entidad Soluciones Bioregenerativas, S. L., y, por tanto:*

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

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

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

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

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

- *abone las costas causadas en esta instancia".*

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 22 de octubre de 2020 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.

### FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

1. El demandante Sr. Amador presentó demanda el 14 de febrero de 2018 contra la sociedad Soluciones Bioregenerativas SL (en adelante Proteal) por una supuesta infracción indirecta de la reivindicación primera de la patente ES 2.306.655, que se corresponde con la traducción al español de la patente europea EP 1.066.838, de la que es titular. En su demanda pretende el cese de los actos de infracción y la indemnización de los perjuicios ocasionados.

2. Emplazado el demandado compareció para oponerse a la demanda. En primer término alegó la prescripción de la acción de infracción, ya que el actor había dejado transcurrir más de cinco años desde que había requerido a la demandada para que cesara en la comercialización de los productos supuestamente infractores, sin haber ejercitado la acción. En segundo lugar, para el caso que no se estime la excepción opuesta, alegó que la actora había ejercitado de forma desleal su derecho, al haber dejado transcurrir casi ocho años desde que Soluciones Bioregenerativas (Proteal) contestó aquel requerimiento hasta que la actora presentó la demanda. En tercer lugar, niega que la producción y comercialización de sus kits infrinjan indirectamente los derechos de patente del actor.

3. El juez de primera instancia, previa deliberación con la sección de patentes de los juzgados de lo mercantil de Barcelona, dictó sentencia, desestimando las excepciones de prescripción y retraso desleal y estimando íntegramente la demanda.

4. La demandada formuló recurso de apelación reiterando los argumentos expuesto en su contestación, recurso al que se opuso la demandada.

**SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.**

5. Son hechos relevantes para resolver el litigio y no controvertidos en esta instancia los siguientes:

a) *La actora es titular de la patente española ES 2.306.655 (en adelante, ES655), que lleva por título "Composición para la regeneración de tejido óseo" y que se corresponde la patente europea EP 1.066.838 (en adelante EP838).*



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

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

d) La reivindicación primera protege el procedimiento siguiente:

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

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

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

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

e) La demandada comercializa tres diferentes kits para la obtención de plasma rico en plaquetas (PRP):

a') Orthopras, que es un kit para la obtención de plasma rico en plaquetas PRP, para aplicaciones ortopédicas, concretamente articulares y tendinosas.

b') Skinpras (antes Cutaneouspras), que es un kit para la obtención de plasma rico en plaquetas PRP, para aplicaciones cutáneas

c') Dispras, que es un kit para la obtención de plasma rico en plaquetas PRP, para aplicaciones quirúrgicas.

f) La demandada también comercializa las centrifugadoras Omnigrafter/ Duografter para realizar el centrifugado de la sangre extraída del paciente.

g) El 13 de abril de 2010 la actora requirió a la demandada para que cesara en la comercialización de los mencionados kits y sus centrifugadoras, argumentando que su distribución infringía de forma indirecta su patente. La actora sostiene que con esos productos distribuye los medios necesarios para llevar a cabo el procedimiento descrito en la reivindicación primera.

h) El citado requerimiento fue contestado por la demandada mediante carta de fecha 19 de mayo de 2010, en la que la demandada rechaza la posible infracción, desde esa fecha hasta el 14 de febrero de 2018, fecha de presentación de la demanda, la actora no formuló requerimiento alguno y la demandada ha seguido comercializando sus productos.

i) El día 23 de mayo de 2013 la AEMPS publicó un Informe sobre el uso de Plasma Rico en Plaquetas, cuyo objetivo era "establecer el marco de uso del PRP (Plasma Rico en Plaquetas) en España, las obligaciones que deben respetar sus fabricantes y la información mínima que deben recibir los pacientes a quienes se les aplique.

### **TERCERO. La prescripción de la acción.**

6. Compartimos la decisión del juez de primera instancia que desestimó la excepción prescripción. Sencillamente, la acción de infracción no puede prescribir porque la demandada no ha dejado de distribuir los productos supuestamente infractores. Si la infracción es continuada, la prescripción no puede comenzar a computarse hasta que cesa la actuación infractora. Así lo ha mantenido el Tribunal Supremo en la sentencia de núm. 184/2014, 15 de abril (ECLI:ES:TS:2014:2035) en la que dijo que:

*<<Hay supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, si no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición. Al respecto, sentencias de 20 de enero de 2010 - recurso número 1370/2005 - y 721/2010, de 16 de noviembre >>.*

7. Esta misma sección, en sentencia núm. 170/2011, de 13 de abril (ECLI:ES:APB:2011:4914), siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, ya había considerados, en temas de competencia desleal, que:

*<<De este modo, tanto si la conducta consiste en (a) una pluralidad de actos que se repiten a lo largo del tiempo, de un modo homogéneo y con el resultado de una lesión persistente de idéntica naturaleza (actos plurales*



homogéneos), como si (b) se trata de una actuación única continuada en el tiempo, con capacidad para generar progresivamente un determinado resultado (acto continuado), al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición.

Existe, no obstante, una excepción, referida a las acciones de indemnización de daños y perjuicios y por enriquecimiento injusto ( art. 18.5 ° y 6° LCD ), que deben limitar su alcance al año anterior a la presentación de la demanda o a los tres años anteriores, según las hipótesis del art. 21 LCD ( STS de 18 de enero de 2010 )>>.

8. Pues bien, el criterio que hemos de mantener en patentes es exactamente el mismo, ya que el supuesto es idéntico y las normas similares. El art. 71.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establecía que "las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse". Esta era la norma aplicable al caso enjuiciado, ya que era la norma vigente cuando supuestamente se había iniciado el cómputo del plazo de prescripción con el requerimiento del 2010. Por lo tanto, la acción no está prescrita, ya que la demandada no ha dejado de distribuir los productos presuntamente infractores. Por lo tanto, ni tan siquiera había empezado el cómputo del plazo de cinco años cuando se presentó la demanda el 14 de febrero de 2018.

#### **CUARTO.- El retraso desleal en el ejercicio de la acción.**

9. La demandada pretende que se desestime la acción de infracción por haber sido deslealmente ejercitada por el tiempo transcurrido entre el requerimiento y la presentación de la demanda. También en este punto el recurso ha de ser desestimado.

10. El Tribunal Supremo en sentencia núm. 148/2017, de 2 de marzo "ECLI:ES:TS:2017:794 resumen su doctrina sobre el retraso desleal diciendo que:

*<< La aplicación de la doctrina jurisprudencial del retraso desleal o *verwirkung*, como plasmación de un acto típico de ejercicio extralimitado del derecho subjetivo que supone una contravención del principio de la buena fe ( artículo 7.1 del Código Civil ), requiere de la concurrencia de diversos presupuestos. Así, en el plano funcional, su aplicación debe operar necesariamente antes del término del plazo prescriptivo de la acción de que se trate. En el plano de su fundamentación, su aplicación requiere, aparte de una consustancial omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo, **de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito.** Confianza o apariencia de derecho que debe surgir, también necesariamente, de actos propios del acreedor ( SSTS 300/2012, de 15 de junio y 530/2016, de 13 de septiembre )>>.*

11. Añadiendo que " *la mera inactividad o el transcurso dilatado de un periodo de tiempo en la reclamación del crédito no comporta, por sí solo, un acto propio del acreedor que cree, objetivamente, una razonable confianza en el deudor acerca de la no reclamación del derecho*".

12. En este caso, ni tan siquiera se alega otra circunstancia diferente del mero transcurso del tiempo desde el requerimiento para apoyar el supuesto retraso desleal. Por lo tanto, aunque sea llamativa la conducta del actor, lo cierto es que no tenemos dato alguno que nos permita deducir que el titular de la patente creó en el demandado la expectativa razonable que no iba a ejercer sus acciones y, en consecuencia, permitiera afirmar que cuando se decide a presentar la demanda lo hace deslealmente.

#### **QUINTO.- La infracción indirecta.**

13. La actora sostiene que la conducta de la demandada constituye una infracción indirecta de la reivindicación primera de la patente. Conforme lo previsto en el art. 60.1 LP, " *la patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella*". Añadiendo en su apartado segundo que "lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se **encuentren corrientemente** en el comercio, a no ser que el tercero **incite a la persona** a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior".

14. Los presupuestos para que haya una infracción indirecta pueden sintetizarse de la siguiente forma: a) El infractor debe de proporcionar medios necesarios para la puesta en práctica a un elemento esencial de la patente. **b) El adquirente de esos medios no debe estar habilitado para explotar la patente.** c) El infractor debe o debería haber sido consciente de las anteriores circunstancias. d) En el caso que se trate de medios que se encuentren corrientemente en el mercado, el infractor deberá haber inducido a la infracción directa de la patente.



15. La actora sostiene que la demandada, mediante los mencionados kits (Orthopras, Skinpras y Dispras) y su centrifugadora (Omnigrafter/ Duografter), acompañados de las instrucciones para obtener el PRP (Plasma Rico en Plaquetas), no solo proporciona los medios necesarios para reproducir el método protegido en la reivindicación primera de la patente, sino que induce a los profesionales de la sanidad, destinatarios de los productos, a explotar dicho método, sin consentimiento del titular de la patente.

**a) Los medios necesarios para la poner en práctica un elemento esencial de la patente.**

16. Según la demanda, la demandada proporciona, con los tres kits (Orthopras, Skinpras y Dispras) objeto de este litigio, los medios necesarios para la extracción de sangre y fraccionamiento del plasma, el citrato sódico, que es el anticoagulante empleado, y el cloruro cálcico, cuya finalidad es activar el plasma obtenido. Así mismo proporciona centrifugadoras, cuya velocidad de centrifugación viene predeterminada en un rango comprendido dentro del fijado en la reivindicación. Aclarar que los tres kits objeto de este litigio proporcionan los mismos materiales y las mismas instrucciones para la obtención del plasma rico en plaquetas (PRP). La única diferencia que hay entre ellos son sus indicaciones terapéuticas.

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

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

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

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

17. La actora examina cada uno de esos elementos y los compara con los elementos que contienen los kits y las instrucciones de uso que los acompañan.

18. El primero de dichos elementos sería el " **método para la preparación de un gel de plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.) a partir de la sangre de un paciente, habiendo sido la sangre extraída del paciente momentos antes del comienzo de la intervención quirúrgica y previamente a la administración de anestesia, en tubos citrados al 10% con citrato trisódico** ".

19. La actora explica que los Kits de la demandada contienen los elementos necesarios, primero, para la extracción de sangre del paciente, así como el anticoagulante en la proporción indicada. Así, según las instrucciones, que recordemos, son similares en este punto en los tres kits: 25a83832-6276-4bad-9500-0b7c34228118\_001.png

20. Por el contrario, la demandada sostiene que los kits comercializados por Proteal tienen por objeto la obtención de un producto diferente del obtenido por el método reivindicado. Por lo tanto, proporcionan los medios para ejecutar la primera característica del método patentado, pero con una diferencia esencial. Los kits tienen por objeto la obtención de un **plasma rico en plaquetas (PRP)**, mientras que el método patentado tiene por objeto la obtención de un **gel de plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.)**. En su contestación la demandada sostiene que son productos diferentes por dos motivos: primero, que el producto es un plasma rico en plaquetas (PRP) y el otro es un plasma rico en factores de crecimiento (PRGF), y, segundo, uno es un producto líquido y el otro un gel.

21. En la sentencia el juez de primera instancia, analizando las dos pruebas periciales, llega a la conclusión que el plasma rico en factores de crecimiento (PRGF) es una clase de plasma rico en plaquetas (PRP). Ello quiere decir que el PRP es un nombre genérico que incluye también los plasmas ricos en factores de crecimiento (PRGF). Aunque, en su recurso, el recurrente no discute expresamente esa conclusión, conviene precisar que compartimos la valoración del juez de primera instancia. En este sentido, creemos que es determinante el citado Informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre el uso de Plasma Rico en Plaquetas de 23 de mayo de 2013. En este documento la Agencia del Medicamento explica:

*<<En los últimos años se ha experimentado un notable crecimiento en el uso de los llamados "factores de crecimiento" para muchas de patologías y situaciones clínicas. De todos ellos, quizá el que ha alcanzado un uso más extendido es el empleo de los factores de crecimiento de origen plasmático con diferentes variantes metodológicas, al que nos referiremos a lo largo del documento como Plasma Rico en Plaquetas (PRP). (...)*



*Dependiendo del sistema empleado, las concentraciones de plaquetas, leucocitos, eritrocitos y factores de crecimiento pueden variar. Al utilizar los distintos métodos se obtienen diferentes fracciones, entre las que se encuentran: Preparado Rico en Factores de Crecimiento (PRGF), Plasma Rico en Plaquetas y Factores de Crecimiento (PRPGF), Plasma Rico en Plaquetas (PRP), Plasma Pobre en Plaquetas (PPP), Plasma Rico en Plaquetas y Rico en Leucocitos (LR- PRP), Plasma Rico en Plaquetas y Pobre en Leucocitos (LP-PRP)>>*

Para acabar añadiendo en términos contundentes que:

*<< **Bajo la nomenclatura de PRP** se engloban por tanto las diferentes fracciones, anteriormente citadas, que se pueden obtener dependiendo del sistema empleado>>*

21. Por lo tanto, la denominación de un producto como PRP, no excluye que se obtenga un PRGF, como dice la actora, ello dependerá del procedimiento seguido. En consecuencia, desde este punto de vista los medios para conseguir un PRP, permiten igualmente obtener una PRGF.

22. La segunda diferencia que sostiene la demandada es que el procedimiento reivindicado se refiere a un método para la obtención de un gel de plasma, no de un líquido de plasma. No era necesario que el recurrente reiterase hasta la saciedad dicha observación, ya que desde el preámbulo de la reivindicación primera, supuestamente infringida, se especifica con meridiana claridad. Como hemos visto la reivindicación comienza diciendo "**método para la preparación de un gel de plasma**", a esta diferencia, nos referiremos en al analizar la característica (b) del procedimiento reivindicado para facilitar su comprensión.

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

24. La demandada distribuye centrifugadoras Omnigrafter/ Duografter, cuya velocidad de centrifugación viene predeterminada a 1800 rpm y 8 minutos.

25a83832-6276-4bad-9500-0b7c34228118\_002.png 25a83832-6276-4bad-9500-0b7c34228118\_003.png

25. La demandada no discute que las centrifugadoras que suministra sean igualmente un medio apto para la ejecución de esta segunda característica y que esas revoluciones y el tiempo caen dentro de los rangos y el tiempo de centrifugación reivindicados.

26. La tercera característica consiste en: *" (b) recoger el plasma rico (P.R.G.F.) y transferirlo a tubos Eppendorf o probetas de cristal, añadiendo cloruro cálcico al 10% y esperando un tiempo para la formación del gel".*

27. En este caso, la actor afirma que, en lugar de tubos Eppendorf o probetas de cristal, en el kit se incluye una jeringa de 10 ml luer lock (apartado 12 de la intrucciones, doc. 14 de la demanda) para hacer esta función.

28. Sin embargo, con esas jeringillas y siguiendo las intrucciones de utilizacion que se acompañan, lo que se recogerá será un plasma rico en factores de crecimiento (P.R.G.F.), en la denominacion que utiliza la actora, no solo rico en plaquetas (PRP), como resulta del informe pericial del Sr. Fidel (pag. 7 penúltimo párrafo):

25a83832-6276-4bad-9500-0b7c34228118\_004.png

28. Esta fase de activacion del PRGF, que según la patente se lleva a efecto mediante cloruro cálcico, compuesto proporcionado, en la misma cantidad, en los kits de la demandada. Hecho este que tampoco se discute por la demandada.

29. Hemos señalado más arriba, al analizar la primera de las características del procedimiento patentado, que el demandado sostiene que el producto que puede obtener con cualquiera de los kits es un plasma líquido y no un gel de plasma como el reivindicado.

30. Conforme resulta del informe del perito Dr. Fidel , aportado por la actora, al activar el plasma rico en plaquetas (PRP) con el cloruro cálcico, tal y como prevén las instrucciones de los Kits, el plasma comienza un proceso de gelación o gelificación, es decir, de trasformación del líquido en un gel. Dicho proceso requiere esperar un cierto tiempo, tal y como explica la propia patente (reivindicación 1, apartado b). Es cierto que, en principio, las instrucciones de uso no indican nada sobre este extremo, de hecho, en el último de los pasos de las interacciones se dice que:

25a83832-6276-4bad-9500-0b7c34228118\_005.png

31. Hay que precisar que el actor acusa al demandado de infracción indirecta, no de explotación directa, para ello basta que proporcione los medios necesarios para ejecutar una característica esencial de la reivindicación. La demandada no niega que el plasma activado con el cloruro clásico pueda convertirse en un gel esperando



un determinado tiempo, lo que niega es que Proteal instruya a los usuarios de sus kits para obtener un gel de plasma. Por lo tanto, la discrepancia se centra en el presupuesto subjetivo de la conducta comercial de Proteal, al que luego nos referiremos, pero los medios que proporciona son aptos para obtener tanto plasma líquido o gel rico en factores de crecimiento (PRGF).

32. La última de las características del método patentado es (c) *no mezclar la sangre del paciente con ningún otro componente de origen animal o humano*. En este caso, tampoco se discute que los elementos incluidos en los kits son para extraer sangre del propio paciente, que no se mezcla con ningún otro componente de origen animal o humano, por lo tanto, en el kit no se incluye ningún componente de este tipo que pudiera mezclarse con la sangre del paciente.

33. La conclusión final no puede ser otra que la demandada, con sus kits y la centrifugadora, proporciona medios aptos para reproducir el método de la demandante para obtener un gel de plasma rico en factores de crecimiento.

b) El adquirente de esos medios no debe estar habilitado para explotar la patente.

34. No se discute entre las partes que concurre el citado presupuesto (b), ya que los profesionales sanitarios a los que van dirigidos los productos distribuidos por Proteal, no están habilitados para explotar el método patentado.

**c) El infractor debe o debería haber sido consciente de las anteriores circunstancias.**

35. Como hemos dicho, para que haya infracción indirecta, el suministrador de aquellos medios ha de saber, o las circunstancias hacer evidente, que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. En este caso, el demandado no discute expresamente que concorra este requisito, pero tampoco tenemos dudas que dicho requisito está también presente en la conducta del demandado. Como hemos visto, si seguimos las instrucciones del demandado obtendremos un plasma líquido, que puede convertirse en un gel. Por lo tanto, un profesional que siguiera dichas indicaciones reproduciría los elementos del método patentado, excepto por el tipo de producto, que en la patente es un gel.

36. Sin embargo, de los documentos 13, 17 y 18 de la demanda, que son la impresión de la página web de los demandados, se desprende que en la propaganda de los tres kits se incluye el siguiente mensaje

25a83832-6276-4bad-9500-0b7c34228118\_006.png

Mensaje que reproduce líneas más abajo de la siguiente forma:  
25a83832-6276-4bad-9500-0b7c34228118\_007.png

37. Por lo tanto, es obvio que el demandado era perfectamente consciente de que el plasma, una vez activado con el cloruro cálcico, si se esperaba un cierto tiempo se gelificaría. En consecuencia, aunque no lo incluyera en sus instrucciones, era perfectamente consciente de que los destinatarios de los kits podrían, si lo requerían para el tratamiento, llegar a obtener un gel de plasma rico en factores de crecimiento, si esperaban el tiempo necesario y, de esa forma, reproducirían íntegramente el método e infringirían la patente. Por lo tanto, el demandado sabía que, al menos una parte de sus adquirentes, lo utilizarían en forma de gel y de esa forma pondrían en práctica el método patentado.

**d) En el caso que se trate de medios que se encuentren corrientemente en el mercado, además el suministrador, el infractor deberá haber inducido a la infracción directa de la patente.**

38. El último de los requisitos, es a nuestro juicio el que más problemas plantea. Como hemos dicho, conforme el art. 60. 2 LP "lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior".

39. No compartimos el método seguido por el juez de primera instancia, que, primero, ha analizado si el demandado incitó o no a la infracción de la patente, para después analizar si nos encontramos o no ante elementos corrientes. Creemos que el método debe de ser el contrario, tal y como viene planteada la cuestión por la propia Ley. Primero, preguntarse si los medios suministrados son corrientes en el mercado, para después, en caso de que la respuesta sea positiva, dar un segundo paso y valorar si el demandado ha incitado o no a la infracción.

40. La primera cuestión que se plantea es qué hay que entender por "productos que se encuentren **corrientemente** en el comercio", lo que en inglés se conoce por "*staple product*", términos que también han sido traducidos al español como "productos que se encuentren **normalmente** en el comercio" (Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, 2013/ C 175/01, art. 26.2). La doctrina viene entendiendo que un producto será corriente, a estos efectos, cuando al menos tenga un uso normal no infractor.



41. En este sentido se pronunció la Sección 28ª de la AP de Madrid, en su sentencia núm. 317/2011, de 7 de noviembre (ECLI:ES:APM:2011:15144). En en la que dice que:
- <<En conclusión, cuando el medio en cuestión se encuentra disponible en el comercio y ofrece otras aplicaciones al margen de la que sirve para poner en práctica la invención patentada, que en este caso son, al menos, igual de significativas, debe quedar excluida la infracción por contribución, salvo que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos, lo que no es el caso>>.
42. Mediante la introducción de la infracción indirecta o por contribución, la Ley pretende facilitar la defensa del monopolio que le reconoce al titular de la patente, permitiéndole dirigirse judicialmente contra aquellos que conscientemente contribuyen de manera esencial a la infracción. Pero no pretende ampliar el monopolio a todos los productos necesarios para ejecutar la invención, lo que ocurriría si no se previera la excepción regulada en este párrafo. Si no existiera dicha excepción, el titular podría dirigirse contra todos los suministradores del infractor, aunque se limiten a proveer de productos de uso corriente, que además del infractor, puede tener otros usos, ampliando de esta forma extraordinariamente el ámbito de su exclusiva. A su vez, la regla general prevé una excepción, en aquellos casos en los que el suministrador incite a la infracción.
43. Por lo tanto, para que el suministrador de productos corrientes infrinja indirectamente la patente, no basta con que sea consciente de que los productos que proporciona sirvan a un tercero para infringir, sino que además es necesario que adopte una postura activa e incite al tercero a infringir.
44. En el caso enjuiciado, el demandado suministra a personal sanitario unos kits, que incluyen el material necesario para ejecutar el método patentado, sabiendo que los compradores pueden ejecutarlo con ellos, como hemos dicho. Pero tanto los elementos que se incluyen en esos kits como las centrifugadoras son elementos corrientes en el mercado. Hecho este incontrovertido. De hecho, la actora en su demanda, al menos en sus fundamentos jurídicos, sostiene que la demandada incita a la infracción, lo que nos permite presumir que parte de esa premisa. Pero de todas formas, la duda que se nos plantea es si hay que considerar esos kits, como un nuevo producto diferente. En todo caso, lo que creemos indudable, es que hemos de considerar los propios kits como productos corrientes, ya que, como hemos visto, siguiendo sus instrucciones de uso se puede obtener al menos un producto no infractor, como es el plasma líquido rico en factores de crecimiento.
45. La última cuestión a resolver y la que más dudas nos suscita, es si el demandado "incita" o no a la infracción. En primer lugar, el presupuesto sujeto de la infracción indirecta exige que el suministrador sepa o deba saber que el producto suministrado sirve para explotar directamente la infracción, de producto o de procedimiento. Pero a pesar de ello el suministrador no infringirá, aunque sea consciente de que el tercero sí lo hace, cuando suministra un producto corriente. Para que infrinja indirectamente en ese supuesto es necesario que incite o promueva la infracción.
46. De las instrucciones que proporciona el demandado junto con sus kits, se deduce, como hemos dicho, que aquel debería ser consciente de que una parte del personal sanitario que los adquiriese pondrían en práctica el método patentado. Pero, dado que los kits tienen al menos otro uso, como es la obtención de plasma líquido rico en factores de crecimiento, la cuestión se limita a interpretar si las instrucciones sobre las formas de aplicación del producto (inyectable, tópico, gel, membrana o combinado), más arriba reproducidas (fundamento 36), constituyen o no una manera de incitar a la infracción.
47. Incitar, según nuestro diccionario es "influir vivamente en una persona para que haga cierta cosa". Es indudable que esa información, permite al tercero saber que el kit sirve para reproducir el procedimiento patentado, pero no creemos que esa información pueda ser considerada como una incitación, ya que está al alcance de cualquier experto en la materia, como puede ser el autor del informe aportado, el Sr. Fidel .
48. Como decíamos en los fundamentos anteriores, según dicho informe, al activar el plasma rico en plaquetas (PRP) con el cloruro cálcico, tal y como prevén las instrucciones de los kits, el plasma comienza un proceso de gelación o gelificación, es decir, de transformación del líquido en un gel. Incluir en sus anuncios esa información, no creemos que suponga incitar en el sentido de influir en otro. Si la información proporcionada fuera desconocida por los destinatarios de esos productos, podríamos afirmar que sería una información decisiva, pero cuando el adquirente ya sabe o puede fácilmente deducir de las instrucciones del kit que, si espera un cierto tiempo, el plasma se transforma en gel, el hecho que se confirme esa información en el anuncio del producto en la página web de la compañía, resulta poco influyente en la conducta del tercero. En consecuencia, consideramos que no hay infracción indirecta.

#### **SEXTO. Costas.**

49. No procede hacer especial imposición de las costas de primera instancia por las dudas jurídicas y fácticas que la cuestión plantea, y la ausencia de sólidos criterios jurisprudenciales sobre la infracción indirecta.





50. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

#### **FALLAMOS**

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Soluciones Bioregenerativas SL (Proteal) contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona de fecha 9 de septiembre de 2019, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca íntegramente, y en consecuencia, se desestima la demanda presentada por Amador, y se absuelve a Soluciones Bioregenerativas SL (Proteal), sin hacer especial imposición de las costas ni de la primera instancia ni del recurso. Con devolución del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

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

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ