

Id. Cendoj: 08019470052021100620

ECLI: ES:JMB:2021:11862

ROJ: SJM B 11862/2021

Órgano: Juzgado de lo Mercantil

Sede: Barcelona

Sección: 5

Nº de Resolución: 677/2021

Fecha de Resolución: 28/10/2021

Nº de Recurso: 729/2020

Jurisdicción: Mercantil

Ponente: FLORENCIO MOLINA LOPEZ

Procedimiento: Procedimiento Ordinario. Defensa de la competencia (Art. 249.1.4 LEC)

Tipo de Resolución: Sentencia

Idioma:

Español

Juzgado de lo Mercantil nº 05 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549465

FAX: 935549565

E-MAIL: mercantil5.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120208008343

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 729/2020 -2

Materia: Demandas materia de patentes y modelos de utilidad

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 3410000004072920

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 05 de Barcelona

Concepto: 3410000004072920

Parte demandante/ejecutante: SHARK HELMETS, S.A.S.

Procurador/a: Daniel Font Berkhemer

Abogado/a: David Pellisé Urquiza Parte demandada/ejecutada: TECH DESIGN TEAM, S.L.

Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas

Abogado/a:

TRIBUNAL MERCANTIL DE BARCELONA

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

SECCIÓN DE PATENTES

Doña Ramón (coordinador)

Don Roberto

Don Florencio Molina López (ponente)

Procedimiento nº 729/2020: Casco de moto con mentonera móvil.

Parte actora: Shark Helmets S.A.S.

- Procurador: don Daniel Font Berkhemer

- Abogado: don David Pellisé Urquiza

Partes demandadas: Tech Design Team S.L.

- Procurador: don Ángel Quemada Cuatrecasas

- Abogado: don Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes

Magistrado titular que dicta la resolución: don Florencio Molina López

SENTENCIA Nº 677/2021

En Barcelona, a 28 de octubre de 2021.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO. La representación procesal de Shark Helmets S.A.S. (Shark, en adelante) presentó en fecha 9 de marzo de 2020 demanda principal frente a la mercantil Tech Design Team S.L. (Tech, en adelante). Todo ello en ejercicio de una acción de infracción de la patente de invención EP 1.806.986 B1, validada en España como ES 2.239.494, con base en los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito.

SEGUNDO. Previamente a la personación del demandado, en fecha 30 de noviembre de 2020 la actora presenta escrito de ampliación objetiva de la demanda. El demandado presenta escrito de contestación a la primera demanda en fecha de 9 de diciembre de 2020.

Recurrido por la demandada el decreto de admisión de esta ampliación, ésta es mantenida por decisión del LAJ por decreto de 6 de marzo de 2020, desestimando dicho recurso.

La demandada presenta escrito de contestación a la primera demanda en fecha 4 de diciembre de 2020 y de contestación a la ampliación de la demanda en fecha 11 de febrero de 2020.

TERCERO. La audiencia previa se celebra en fecha 26 de julio de 2021, en la que:

1) formulada por la demandada la excepción procesal de falta de legitimación activa y de ampliación de demanda/preclusión, se dio traslado a la contraria y quedó para resolverse en sentencia.

2) se fijaron los siguientes hechos controvertidos (en general) respecto de:

* alcance de protección de ciertos elementos de la R1 de la patente ES '949 y su interpretación;

* infracción por la demandada con sus productos comercializados, cascos Convert, Valiant I y Valiant II.

3) Se propusieron y admitieron las siguientes pruebas -a parte de la documental respectiva - :

* Periciales de la actora, Sr. Braulio (alcance de protección e infracción).

* Periciales de la demandada, Sr. Casiano (alcance de protección e infracción).

El juicio se celebró en fecha 13 y 14 de octubre de 2021 y, practicadas las pruebas, las partes formularon conclusiones, quedando pendiente de dictar sentencia.

CUARTO. La presente cuestión jurídica fue sometida el día 14 de octubre de 2021 a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por doña Ramón (coordinadora), don Florencio Molina López y don Roberto, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

QUINTO. En el presente procedimiento se han cumplido todos los preceptos legales, incluido el plazo para el dictado de la resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Hechos.

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

1.1 La actora Shark es titular registral de la patente europea EP 1.806.986 B1, validada en España como ES 2.239.494 (ES '494, en adelante).

1.2 Fue publicado en España el fascículo el 26 de noviembre de 2009 con el título de "casco de protección con mentonera móvil, en particular para motociclismo" y reivindica

fecha de prioridad a 27 de octubre de 2004.

1.3 La patente tiene por objeto un sistema de casco integral con mentonera móvil, de manera que, sin renunciar a las ventajas de seguridad propias de un casco integral, pueda levantarse y bajarse la mentonera a voluntad del usuario, y pueda incluso circular con la mentonera levantada, toda vez que la mentonera queda replegada en la parte trasera del casco, sin ejercer resistencia al viento.

1.4 La patente ES '494 consta de una reivindicación principal (R1) y 17 reivindicaciones dependientes (R2 a R17). El tenor literal de la R1 es el que sigue:

"1. Casco de protección (1) , en particular para el motociclismo, que comprende un cuerpo de casco (2) sobre las paredes laterales (21, 22) del cual están fijadas una pantalla (3) apta para pivotar con respecto a dicho cuerpo de casco, y una mentonera móvil (4) apta para ser elevada por encima de dicha pantalla y basculada hacia la parte posterior (23) de dicho cuerpo de casco más allá de la parte superior de este último desde una posición cerrada hasta una posición abierta, caracterizado porque, en dicha posición cerrada, dicha pantalla es apta para descansar contra un reborde superior externo (43) de dicha mentonera, y porque dicho cuerpo de casco y dicha mentonera comprenden unos medios de guiado complementarios (51, 52, 61, 62) tales que la trayectoria de dicha mentonera entre dicha posición cerrada y dicha posición abierta sea una trayectoria no completamente circular según la cual dicha mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco, y después es elevada y basculada por encima de dicha pantalla y finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste.

1.5 Por su relevancia en el pleito, exponemos algunos de los dibujos o figuras de la ES '494 de la invención reivindicada de la actora:

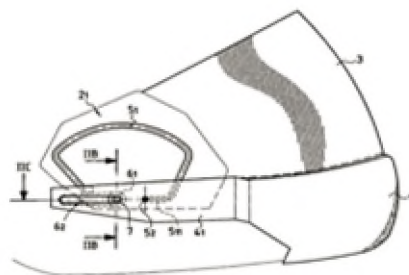


FIG.2A

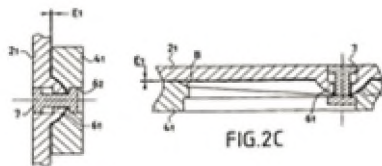
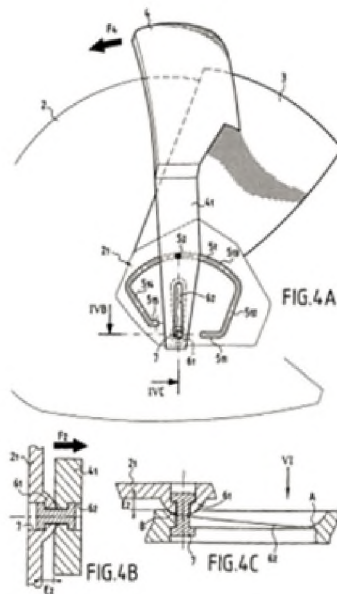
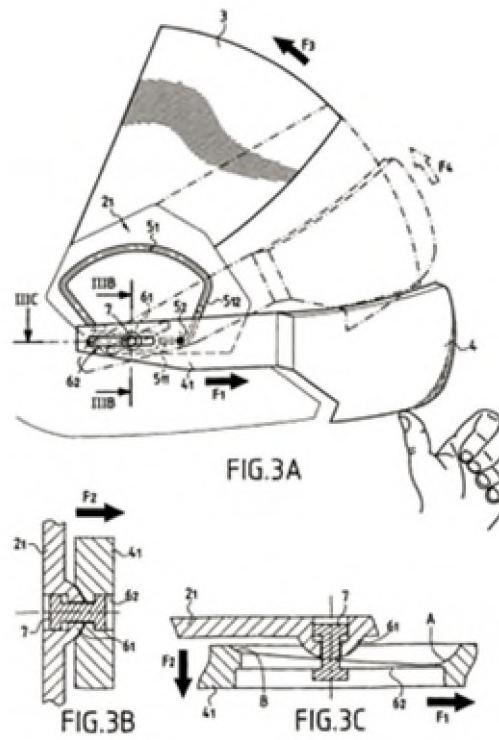


FIG.2B

FIG.2C



1.6 Realizaciones controvertidas. La demandada Tech, comercializa en España cascos de motociclismo bajo la marca LS2(r), siendo las realizaciones controvertidas las siguientes:

a) El casco FF393 CONVERT.

Este casco está descatalogado ya, aunque fue comercializado en España hasta 2015. A efectos ilustrativos a continuación unas fotografías de la realización cuestionada:



b) El casco FF399 VALIANT.

Comercializado por la demandada, a efectos ilustrativos a continuación unas fotografías



c) Casco FF900 VALIANT II.

Lanzado al mercado en noviembre de 2019, a continuación unas ilustraciones de muestras físicas de este modelo:



SEGUNDO. Cuestiones procesales previas. Objeto de la controversia.

2. Plantea la parte demandada, en primer lugar, la excepción procesal de preclusión en relación con la ampliación de la demandada que se efectuó por la actora.

3. Aunque ya se adelantó y se resolvió en la audiencia previa, damos por reproducidos aquí dichos razonamientos. En primer lugar, nos remitimos íntegramente al decreto de 18 de febrero de 2021 del LAJ que resuelve de forma precisa y rigurosa esta cuestión. Por lo demás, recodar que el art. 401 LEC establece el límite para la acumulación de acciones en la contestación a la demandada y, en nuestro caso, es previamente a la personación del demandado, en fecha 30 de noviembre de 2020, cuando la actora presenta escrito de ampliación objetiva de la demanda y es posteriormente, en fecha 9 de diciembre de 2020, cuando el demandado presenta escrito de contestación a la primera demanda. Finalmente, no estamos ante dos procesos distintos ni separados en el tiempo sino ante el ejercicio de dos acciones de infracción que se acumulan en un mismo proceso ya abierto y, como se ve, siempre antes incluso de que se conteste la demandada.

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

5. La otra cuestión procesal alegada por la demandada es la falta de legitimación activa de la actora, Shart Helmets S.A.S. para interponer la demanda de infracción de patente al no ser titular de la patente ES'494 - figura como titular la sociedad Shark S.A.- .

6. La parte actora ha aportado documental acreditativa de que la mercantil fue registrada como Shark S.A. y luego cambió a S.A.S (Société par Actions Simplifiée) por acuerdo de Junta General de 7 de septiembre de 2005 de Shark S.A. para la transformación de su forma societaria en Shark S.A.S (documentos 22 y 23 de la audiencia previa).

7. Además, dicho cambio societario no ha afectado ni ha impedido que Shark S.A.S. mantenga el mismo número de registro e identificación fiscal que tenía Shark S.A (documentos 24 y 25 de la audiencia previa).

8. Por lo demás, la actora también se identifica en el tráfico mercantil a través del nombre comercial Shark Helmets S.A.S., pudiéndose verificar esta identidad en la página web de aquella.

9. En definitiva, está correctamente legitimada la actora para la interposición de la acción en la presentes actuaciones al ser sucesora societaria de la titular de la patente, tener el mismo registro e identificación fiscal que aquella y, con todo, quedar claramente identificada en el tráfico mercantil.

10. En cuanto al objeto de la controversia en las presentes actuaciones queda delimitado a dos cuestiones nucleares: primera, determinación del ámbito de protección de la patente ES '494, en particular, los elementos técnicos c1, c2 y c3 de la R1; segundo, en función de lo anterior, si invaden o no el ámbito de protección de dicha patente los productos comercializados o distribuidos por la demandada, las realizaciones cuestionadas, los cascos Convert, Valiant I y Valiant II.

TERCERO. Sobre el ámbito de protección de la patente ES '494.

a) Configuración legal y jurisprudencial de la determinación del ámbito de protección de la patente.

11. El ámbito de protección de una patente viene determinado por las reivindicaciones, interpretadas conforme la descripción y los dibujos. El art. 69.1 del Convenio de la Patente Europea (CPE, en adelante) establece que: "El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones".

12. El Protocolo Interpretativo del art. 69 del CPE, consagra en su art. 1: "El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros".

13. Por su parte, el art. 84 CPE dice: "Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción".

14. En definitiva, lo que hay que hacer es interpretar las reivindicaciones, superando la estricta interpretación literal pero sin llegar a considerar las reivindicaciones como una mera guía o pauta de lo que el titular quiso proteger, tal como se dice en el principio general recogido en el protocolo de interpretación del art. 69 CPE. Una propuesta es la que los tribunales británicos han llamado "purposive construction" (Catnic), en contraposición con la

"literal construction", que podría traducirse libremente como "interpretación intencional (teleológica)" en contraposición a la interpretación gramatical de los términos. Como ha dicho L. Hoffmann en Kirin-Amgen Inc (2004) la "pregunta es siempre que entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el lenguaje utilizado en las reivindicaciones" ("The question is always what the person skilled in the art would have understood the patentee to be using the language of the claim to mean", fundamento 34).

15. No se trata de hacer una interpretación subjetiva del ámbito de protección de la patente, buscando la intención del inventor al redactar la patente, sino objetivar esa interpretación a través de la figura del experto en la materia, con el fin de dotar de seguridad jurídica a terceros que leyeran la patente y pudiera saber hasta donde alcanza su ámbito de protección.

16. Por otra parte, la determinación del ámbito de protección de las patentes litigiosas es aplicable tanto al juicio o análisis de infracción como al de validez.

17. Consideramos que en el juicio de validez de una patente, la determinación y fijación del ámbito de protección de la misma y, en concreto, de sus límites se configura como una fase previa y necesaria al análisis de no solo de la infracción sino también de la validez.

18. En el Case Law of the Boards of Appeal de la EPO, encontramos el principio según el cual la descripción y los dibujos se utilizan para interpretar las reivindicaciones e identificar su objeto, en particular para juzgar si es nuevo o no obvio:

"6.3.1

General principles

The subject-matter of claims is governed by Art. 84 EPC and their function by Art. 69 EPC. According to Art. 84 EPC the claims define the invention for which protection is sought. According to Art. 69 EPC the claims determine the extent of the protection which will be conferred by the patent, through their definition of the invention. Under Art. 69 EPC the description and drawings are used to interpret the claims. The question arises whether it is possible to interpret the claims in the light of the description and drawings as provided in Art. 69 EPC merely in order to determine the extent of protection or whether it is also possible to do so in order to establish whether the conditions governing patentability and clarity have been satisfied.

In a number of decisions,

suchas T 23/86 (OJ 1987, 316), T 16/87 (OJ 1992, 212), T 89/89 , T 121/89 , T 476/89 , T 544/89 , T 565/89 , T 952/90 , T 439/92 , T 458/96 , T 717/98 , T 500/01 , T 1321/04 and T 1433/05, the boards of appeal have laid down and applied the principle whereby the description and drawings are used to interpret the claims and identify their subject-matter, in particular in order to judge whether it is novel and not obvious. Likewise, in a large number of decisions (e.g. T 327/87 , T 238/88 , OJ 1992, 709; T 416/88 , T 194/89 , T 264/89 , T 430/89 , T 472/89 , T 456/91 , T 606/91 , T 860/93 , T 287/97 , T 250/00 , T 505/04), the boards interpreted the claims in the light of the description and drawings in order to establish whether they were clear and concise within the meaning of Art. 84 EPC 1973".

19. La Decisión T 1279/04 de la Cámara de Recursos de la EPO de 25 de septiembre de

2007 señala que no existe conflicto (en los Estados donde están unificados los procedimientos de infracción y de validez) [como es el caso de España], acerca del alcance o ámbito de protección de la patente en análisis de validez y de infracción:

"There is, however, no conflict between the above view of the board and the appellant proprietor's contention that (in those contracting states where revocation and infringement proceedings are consolidated) the scope of the claims as assessed for validity in revocation proceedings and for extent of protection in infringement proceedings must be identical".

20. Tanto esta Sección de Patentes como la Sección 15ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en sus resoluciones, tanto en materia de infracción como en materia de validez, se pronuncia en este sentido. Por ejemplo, la Sentencia de la AP de Barcelona, sección 15ª, de 24 de noviembre de 2016, ponente: Ilmo. Sr. Garnica Martín (Roj: SAP B 9303/2016):

"CUARTO. Interpretación del contenido de la patente.

16. La interpretación del contenido o ámbito material de la patente constituye un presupuesto previo necesario para evaluar correctamente la novedad y actividad inventiva de las patentes , así como de la existencia de infracción, tal y como de forma reiterada hemos venido entendiendo (así nuestra Sentencia de 2 de mayo de 2005 (ROJ:SAP B 4386/2005 - ECLI:ES:APB:2005:4386) o más recientemente la de 30 de enero de 2013 (ROJ:SAP B 2722/2013 - ECLI:ES:APB:2013:2722), entre otras muchas".

21. Finalmente, todas estas argumentaciones entran dentro de la lógica: difícilmente se puede hacer un juicio de validez, por ejemplo, de novedad si existen discrepancias sobre el alcance de alguna de las características de las reivindicaciones, que constituyen uno de los términos de la comparación; o si aquellas (características) aparecen desdibujadas o con límites difusos y/o discutidos. Será preciso, por tanto, primero, interpretar el alcance del contenido de las reivindicaciones y, solo después, analizar la validez. De este modo, en el caso de la novedad, la validez dependerá del juicio comparativo, ya correctamente configurado; pues de otra forma, quedaría relativizada y diluida la comparación.

22. De la misma forma, en ámbito del análisis de la infracción, la previa determinación del alcance del ámbito de protección de la patente, en general, y de sus reivindicaciones y características técnicas, en particular, serán el presupuesto necesario para un posterior análisis de subsunción de las realizaciones cuestionadas dentro de los límites del contenido material del título de la exclusiva.

23. A modo de cierre de estas reflexiones, la determinación del alcance de protección de la patente, aún interpretado siguiendo el Protocolo del art. 69 del CPE, no puede mutarse o hacerse depender, a conveniencia, del correspondiente análisis, ya de infracción ya de validez; esto es, los límites del derecho de exclusiva no pueden ser diferentes ni pueden configurarse en función del juicio a realizar. Al contrario, éste siempre tendrá por presupuesto un contenido material, interpretado o interpretable, pero siempre será el mismo y será previo al estudio de la validez y de la infracción.

24. Lord Justice Anton ya en el antiguo caso *European Central Bank v DSS*, [2008] EWCA Civ 192, se refiere con la gráfica metáfora del "gato de Angora" de Cornelio a esta cuestión:

"This case therefore seems to me to be a very powerful illustration of why it is desirable to try infringement and validity issues together, where at all possible. If they are tried separately it is all too easy for the patentee to argue for a narrow interpretation of his claim

when defending it but an expansive interpretation when asserting infringement.

Professor Cornelio likens a patentee to an Angora cat. When validity is challenged, the patentee says his patent is very small: the cat with its fur smoothed down, cuddly and sleepy. But when the patentee goes on the attack, the fur bristles, the cat is twice the size with teeth bared and eyes ablaze".

b) Del concreto ámbito de protección de la patente ES '494.

25. La patente ES '494 consta de una reivindicación principal (R1) y 17 reivindicaciones dependientes (R2 a R17). El tenor literal de la R1 es el que sigue:

"1. Casco de protección (1) , en particular para el motociclismo, que comprende un cuerpo de casco (2) sobre las paredes laterales (21, 22) del cual están fijadas una pantalla (3) apta para pivotar con respecto a dicho cuerpo de casco, y una mentonera móvil (4) apta para ser elevada por encima de dicha pantalla y basculada hacia la parte posterior (23) de dicho cuerpo de casco más allá de la parte superior de este último desde una posición cerrada hasta una posición abierta, caracterizado porque, en dicha posición cerrada, dicha pantalla es apta para descansar contra un reborde superior externo (43) de dicha mentonera, y porque dicho cuerpo de casco y dicha mentonera comprenden unos medios de guiado complementarios (51, 52, 61, 62) tales que la trayectoria de dicha mentonera entre dicha posición cerrada y dicha posición abierta sea una trayectoria no completamente circular según la cual dicha mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco, y después es elevada y basculada por encima de dicha pantalla y finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste.

26. La R1 de la ES '494 cubre un casco de protección, en particular para el motociclismo, que presenta las siguientes características técnicas desglosadas [a], [a1], [a2], [b], [c], [c1], [c2], [c3], [c4] (seguimos la numeración que efectúan sendos peritos, para mayor claridad):

"Casco de protección (1), en particular para el motociclismo, que comprende

[a] un cuerpo de casco (2) sobre las paredes laterales (21, 22) del cual están fijadas

[a.1] una pantalla (3) apta para pivotar con respecto a dicho cuerpo de casco,

y

[a.2] una mentonera móvil (4) apta para ser elevada por encima de dicha

pantalla y basculada hacia la parte posterior (23) de dicho cuerpo de casco más

allá de la parte superior de este último desde una posición cerrada hasta una

posición abierta,

caracterizado porque,

[b]en dicha posición cerrada, dicha pantalla es apta para descansar contra un

reborde superior externo (43) de dicha mentonera,

y porque

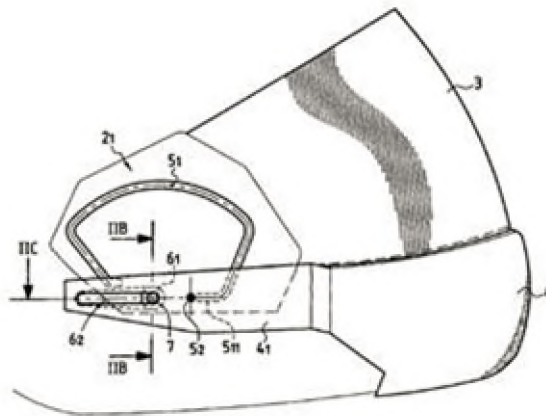
[c]dicho cuerpo de casco y dicha mentonera comprenden unos medios de guiado complementarios (51, 52, 61, 62) tales que

[c.1]la trayectoria de dicha mentonera entre dicha posición cerrada y dicha posición abierta sea una trayectoria no completamente circular según la cual

[c.2]dicha mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco, y

[c.3]después es elevada y basculada por encima de dicha pantalla y

[c.4]finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste".



27. Aplicando el art. 69 CPE y yendo a la descripción y dibujos de la ES '854, todo ello nos ha de llevar a la interpretación del alcance de protección de las características técnicas de la R 1 que exponemos a continuación. Nos centraremos en el análisis de las características técnicas controvertidas, tal y como se fijó y determinó en la audiencia previa: c1, c2 y c3.

28. Tanto el perito de la actora, Sr. Braulio, como el perito de la demandada, Sr. Casiano, están de acuerdo en el alcance de protección de resto de elementos técnicos de la R1 y que núcleo de la invención se centra que aquellas características técnicas, las discutidas c1, c2 y c3.

29. Perito Braulio, por la actora (pág. 6-7 del informe de 11 de febrero de 2020):

"Para ello, el casco comprende unos medios de guiado (distribuidos entre el cuerpo del casco y la mentonera) que permiten que la mentonera realice un desplazamiento complejo. Efectivamente, como ya se ha visto al analizar los documentos anteriores a la patente ES 2 329 494 T3, si la mentonera realiza una trayectoria completamente circular (casos 2.1.1. y 2.1.3 anteriores) no se puede dar solución a todos los inconvenientes citados ya que la mentonera y la pantalla "se molestan" entre sí si se desea que, en la posición cerrada, la pantalla esté por fuera de la mentonera. En la solución propuesta, el desplazamiento complejo comprende:

- un primer tramo en el que la mentonera se separa del cuerpo del casco, gracias a lo cual consigue quedarse "por fuera" de la pantalla.

- una vez se ha conseguido que la mentonera esté por fuera de la pantalla, ya se puede bascular la mentonera hacia arriba y hacia atrás.

- para evitar que la mentonera quede excesivamente separada del cuerpo del casco, al final hay un tercer tramo en el que la mentonera se aproxima al casco en la parte posterior, con lo que la mentonera queda "recogida" (ofreciendo una resistencia aerodinámica mínima y evitando ser un saliente peligroso en caso de accidentes).

Este desplazamiento complejo (alejarse, del casco, desplazarse de adelante a atrás, y acercarse al casco) es así la esencia de la presente invención".

30. Perito Casiano, por la demandada (pág. 19-20 del informe de 3 de diciembre de 2020):

"Se concluye, por lo tanto, que los documentos del estado de la técnica de la patente ya describían las características [a], [a1], [a2], [b], [c] y [c4] de la reivindicación 1 de la patente, es decir, todas las características de la reivindicación 1 ya eran conocidas en el momento de la solicitud de la patente, a excepción de las características [c1], [c2], y [c3].

El titular de la patente analizada no puede reclamar protección sobre cualquier casco con mentonera abatible con un movimiento no completamente circular, de delante hacia atrás. El alcance de protección de la patente está limitado a cualquier casco con mentonera abatible que presente, además, las características [c1], [c2], y [c3] de la reivindicación 1.

Estas características [c1], [c2], y [c3] son las únicas que aportan una contribución técnica respecto al estado de la técnica y, por lo tanto, son particularmente esenciales para definir el alcance de protección.

[...]

Puede afirmarse así que el aspecto inventivo de la invención reivindicada en la patente radica en el desplazamiento complejo que realiza la mentonera cuando la acciona el usuario para abatirla hacia la parte posterior del cuerpo del casco,[...]".

31. En consecuencia, ambos peritos están de acuerdo en el núcleo de la invención respecto del estado de la técnica anterior: unos medios de guiado (distribuidos entre el cuerpo del casco y la mentonera) que permiten que la mentonera realice un desplazamiento complejo consistente en [c.1] una trayectoria no completamente circular según la cual [c.2] dicha mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco, y [c.3] después es elevada y basculada por encima de dicha pantalla y [c.4] finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste.

32. A partir de aquí se plantean las dos tesis interpretativas entre las partes sobre esos elementos técnicos y, en definitiva, sobre el alcance de protección de la R1. Y, como luego veremos, según una interpretación u otra, de ello va a depender el juicio positivo o no de infracción.

33. La demandada y su perito Sr. Casiano defienden una interpretación secuencial de movimientos distintos a lo largo del tiempo y de naturaleza diferente cuando el usuario "acciona" la mentonera para abrirla o cerrarla. Cuando la R1 dice que [c.2] dicha

mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco, y [c.3]después es elevada y basculada por encima de dicha pantalla y [c.4]finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste.

34. De esta forma, el perito Casiano pone el acento en las expresiones temporales de la R1 ("en primer lugar", "después" y "finalmente") y considera que estas expresiones temporales de la reivindicación describirían los diferentes movimientos de la mentonera en el tiempo: "se separa", "es elevada y basculada" y "se aproxima" (pág. 49 de su primer informe). Se trataría, en opinión de la demandada, de una trayectoria a tres tiempos.

35. Esta tesis, de trayectoria secuencial o a tres tiempos, se derivaría de la interpretación de dichos elementos técnicos a la luz de la descripción y de los dibujos (art. 69 CPE). Así en la descripción de la patente, pág.3 líneas 66-68:

Para ello, los medios de guiado confieren un desplazamiento completo de dicha mentonera, según el cual ésta se separa en un primer tiempo del cuerpo de casco hacia la parte delantera en una dirección longitudinal, así como sobre los lados en una dirección transversal, para pasar por encima de la pantalla y luego, a continuación, pivota por encima de la parte superior del cuerpo de casco hacia la parte posterior, y después finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en dichas direcciones longitudinales y transversales.

30 Para realizar la basculación de la mentonera de la posición cerrada a la posición abierta, el usuario, como se ha representado en las figuras 3A a 3C, eleva en primer lugar la pantalla 3, según la flecha F3, aproximándose dicha pantalla entonces a la pared superior del cuerpo de casco 2. El usuario realiza a continuación un esfuerzo de tracción y de empuje bajo la mentonera, con la ayuda del pulgar, lo que provoca, en un primer tiempo, un movimiento de traslación de la mentonera hacia adelante del casco, en el sentido de la flecha F1, guiado por un deslizamiento rectilíneo del cursor 5₁ en el interior de una primera sección recta horizontal 5₁₁ del rail 5₁, así como un deslizamiento de la ranura 6₂ de la mentonera sobre la rótula 6₁ de la pared lateral 2₁ del cuerpo de casco 2.

35 Bajo el esfuerzo de tracción y de empuje del pulgar, el cursor 5₁ sigue a continuación una segunda parte rectilínea 5₁₂, inclinada con respecto a la horizontal, lo que provoca una basculación de la mentonera en el sentido de la flecha F4, tal como se ha representado en trazos mixtos en la figura 3A, estando esta basculación de la mentonera 4 compuesta por un movimiento de traslación y de pivotamiento simultáneo de la mentonera por deslizamiento y pivotamiento de la ranura 6₂ sobre la rótula 6₁.

40

Y también en la parte de la descripción de la página 8, líneas 27 a 39:

36. En consecuencia, según la tesis de la demandada, apoyada en la descripción, la R1 exige una secuencia de movimientos distintos de la mentonera, tanto de naturaleza como de ejecución en el tiempo, que implica una separación inicial de la mentonera respecto al cuerpo del casco.

Esta interpretación de la demandada, de secuencia temporal de movimientos de apertura de la mentonera del casco reivindicado en la patente, tendría su apoyo en las figuras 3A, 4A y 5 de la ES '494:

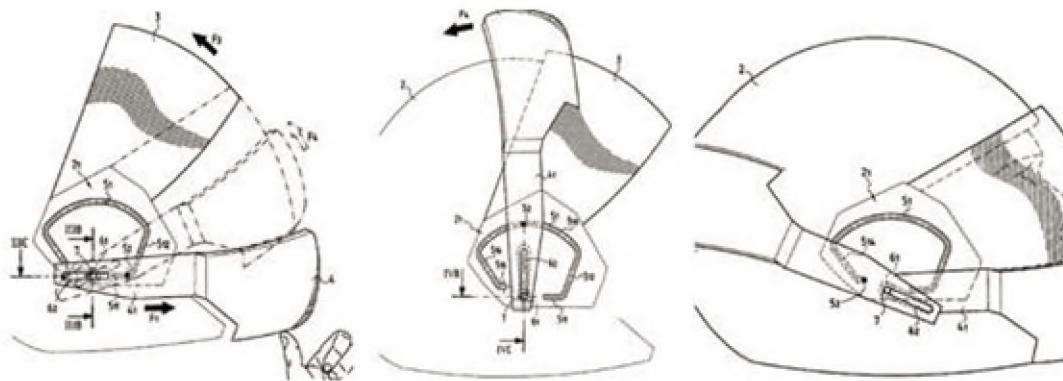
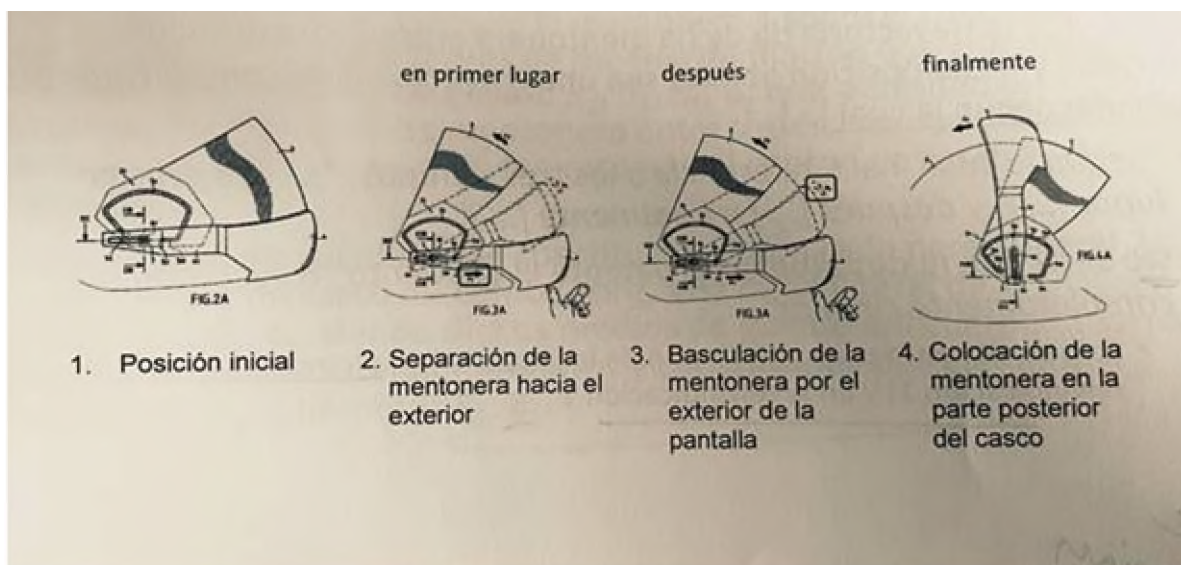


FIG. 3A FIG. 4A FIG. 5

37. En definitiva, según la demandada, la R1 en los elementos técnicos c2 y c3, reivindica tres movimientos representados por las figuras 3A y 4A, que son las imágenes dinámicas de los dibujos a los que se refiere la descripción. Siendo que la figura o dibujo 3A representaría dos movimientos el de separación y el de basculación:



38. Por su parte, actora considera que no es necesario un movimiento rectilíneo inicial de separación y que cabe simultanear separación (c2) con basculación y elevación (c3), negando que los elementos técnicos c2 y c3 reivindiquen una trayectoria secuencial a tres tiempos - como dice la demandada - .

39. En defensa de esta interpretación, la actora también recurre a la descripción y a los dibujos. Así, la descripción en la página 7, líneas 8 a 18:

"Según la invención, la unión de la mentonera 4 sobre el cuerpo de casco 2 está realizada a través de medios de fijación que constituyen también unos medios de guiado 51, 52, 61, 62 que permiten el desplazamiento de dicha mentonera entre sus dichas posiciones cerrada

y abierta y viceversa con respecto al cuerpo de casco 2 y la pantalla 3.

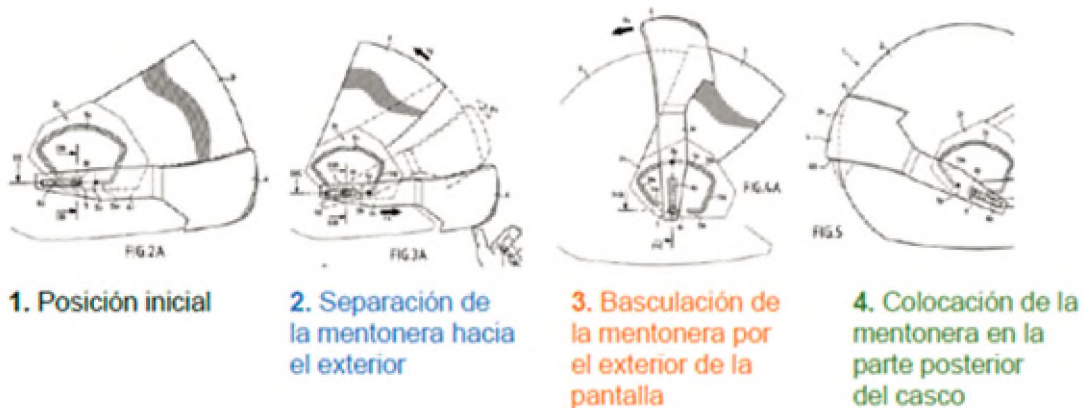
Estos medios de guiado están constituidos sobre cada pared lateral 21, 22 del cuerpo de casco así como sobre cada rama lateral de la mentonera 41, 42, siendo dichos medios de guiado del cuerpo de casco y de la mentonera complementarios y constituidos por elementos machos 52, 61, y hembras 51, 62.

Dichos medios de guiado están adaptados para permitir un movimiento de desplazamiento simultáneo en traslación y en rotación de la mentonera con respecto al cuerpo del casco desde dicha posición cerrada hasta dicha posición abierta y viceversa".

Y también en la parte de la descripción de la página 8, líneas 41 a 43:

"Al mismo tiempo que provocan la basculación por traslación y pivotamiento simultáneos de la mentonera, dicha ranura 62 y dicha rótula 61 provocan también una separación de las ramas laterales 41, 42 con respecto a las paredes laterales 21, 22 del cuerpo de casco a fin de permitir el paso de dicha mentonera por encima de la pantalla del casco.

40. Esta interpretación de la actora, de simultaneidad de separación (c2) con elevación y basculación (c3), también tendría su apoyo en las figuras 2A, 3A, 4A y 5 contenidas en la patente ES '494, que ilustran los movimientos de la pantalla y de la mentonera que permite la invención:



Decisión de la Sección de patentes

41. Cuando la R1 dice que [c.2] dicha mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco, y [c.3] después es elevada y basculada por encima de dicha pantalla y [c.4] finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste, no excluye que los movimientos de separación de la mentonera del casco y la elevación y basculación puedan darse de forma simultánea, a la vez.

42. La parte demandada y su perito, con su interpretación de trayectoria secuencial a tres tiempos, están limitando el ámbito de protección de la R1, impidiendo la posibilidad u opción de separación y basculación simultáneas. En esta interpretación restrictiva, se apoyan tanto en la descripción (página 3 líneas 66-68 y página 8, líneas 27 a 39) como en los movimientos del dibujo 3A que, según su interpretación, representaría dos movimientos diferenciados, secuenciales en el tiempo, el de separación y el de basculación; pero nunca

simultáneos.

43. No podemos compartir la interpretación que se efectúa por la parte demandada pues interpreta las características técnicas c2 y c3 a la luz de la descripción y los dibujos para limitar o restringir su ámbito de protección.

44. Y lo cierto es que la literalidad de los elementos técnicos c2 y c3 no excluyen la simultaneidad de los movimientos.

45. Y luego la descripción en la página 7, líneas 8 a 18 refieren esta opción cuando hablan de un movimiento de desplazamiento simultáneo en traslación y en rotación de la mentonera con respecto al cuerpo del casco desde dicha posición cerrada hasta dicha posición abierta y viceversa". También en la descripción de la página 8, líneas 41 a 43 refieren esta posibilidad: "Al mismo tiempo que provocan la basculación por traslación y pivotamiento simultáneos de la mentonera, dicha ranura 62 y dicha rótula 61 provocan también una separación de las ramas laterales 41, 42 con respecto a las paredes laterales 21, 22 del cuerpo de casco a fin de permitir el paso de dicha mentonera por encima de la pantalla del casco.

46. Y la simultaneidad de separación (c2) con elevación y basculación (c3) también tiene su apoyo en las figura 2A, 3A, 4A y 5 contenidas en la patente ES '494, que ilustran los movimientos de la pantalla y de la mentonera que permite la invención.

47. Sobre la lectura de la descripción y los dibujos para restringir el ámbito de protección de las reivindicaciones, traemos a colación la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 12 de febrero de 2019 (Roj: SAP B 1040/2019 - ECLI:ES:APB:2019:1040):

12. No podemos aceptar esa conclusión ya que se basa en una interpretación, a nuestro juicio equivocado, de la función de los dibujos de la patente. La demandada sostiene que, de acuerdo con los dibujos, el obturador o cierre no se puede introducir por la parte superior ya que sencillamente no hay espacio, por lo tanto, este solo se puede introducir por la parte inferior del canal de entrada (o canal central).

13. Ello supone utilizar una realización preferente, que es la representada en los dibujos, para limitar el ámbito de protección de la patente, lo que vulnera el art. 69.1 del Convenio, según el cual "el alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas". Los dibujos o la descripción deben servir para interpretar las reivindicaciones y, en general, no para limitar su ámbito de protección añadiendo, por esta vía, características en las reivindicaciones.

14. Sabemos que las Cámaras de Apelación de la EPO no conocen casos de infracción, pero sí tienen que interpretar las reivindicaciones para valorar, por ejemplo, nulidad o actividad inventiva. Pues bien, la Cámara Técnica de Apelación ha mantenido:

<<A discrepancy between the claims and the description is not a valid reason to ignore the clear linguistic structure of a claim and to interpret it differently (T 431/03) or to give a different meaning to a claim feature which in itself imparts a clear credible technical teaching to the skilled reader (T 1018/02; see also T 1395/07)>>. (Una discrepancia entre las reivindicaciones y la descripción [o los dibujos] no es una razón válida para ignorar la clara estructura lingüística de una reivindicación y para interpretarla de manera diferente (T 431/03) o para dar un significado diferente a una característica de la reivindicación que contiene una enseñanza técnica clara para el experto (T 1018/02; véase también T

1395/07).

En T-544/89 ha señalado que:

<< The examples cited in the description did not limit the scope of the claims unless they were explicitly mentioned in them (see also T 544/89)>> (Los ejemplos citados en la descripción no limitaron el alcance de las reclamaciones a menos que se mencionaran explícitamente en ellas>>.

Por último, en T 681/01 añade que:

<<In T 681/01 too it was stressed that Art. 69 EPC 1973 and its Protocol could not be relied on to read into the claim an implicit restrictive feature not suggested by the explicit wording of the claim. See also T 1105/04 and T 299/09 . En T 681/01 también se destacó que el art. 69 EPC 1973 y su Protocolo no pueden ser invocados para leer en la reivindicación una característica implícita restrictiva no sugerida por la redacción explícita de la reclamación. Ver también T 1105/04 y T 299/09 .>>

48. Por lo demás, esta lectura "no limitante" de la R1 también es la que siguió la Sentencia de 26 de octubre de 2018 Tribunal de Apelación de París, en relación a esta misma patente y en relación al casco Convert y las mismas partes que en el presente pleito:

"Habida cuenta de que según la reivindicación 1, la trayectoria de la mentonera entre la posición cerrada y la posición abierta es una trayectoria no completamente circular según la cual dicha mentonera se separa en primer lugar del cuerpo y luego es elevada y basculada por encima de la pantalla y finalmente se aproxima al cuerpo de casco en la parte posterior de éste;

Que con este enunciado la reivindicación 1 protege un movimiento previo de separación de la mentonera respecto del cuerpo de casco sin limitar la separación a una separación lateral; que el movimiento lateral de la mentonera en su paso de la posición cerrada a la posición abierta está previsto como una solución ventajosa de realización en la descripción de la patente de modo que esta noción de separación no se debe interpretar como que hace referencia a un movimiento que implica necesariamente un movimiento transversal;

Habida cuenta además de que la reivindicación 1 no limita la separación de la mentonera a un movimiento de traslación; que en particular los párrafos 23, 24, 32, 33, 34 y 61 de la descripción prevén que el movimiento pueda combinar traslación y rotación de forma simultánea entre las posiciones abierta y cerrada de la mentonera; que la noción de separación de la reivindicación 1 no se refiere, por lo tanto, a un movimiento exclusivamente de traslación hacia delante en la separación siguiendo una dirección longitudinal; que finalmente la separación de la mentonera desde una posición cerrada es necesariamente una separación respecto de la parte del cuerpo de casco sobre el que está precisamente cerrada la mentonera;

Habida cuenta de que en el casco incriminado, partiendo de la posición cerrada, la distancia crece entre la mentonera y el cuerpo de casco al inicio de la elevación de la mentonera, de modo que ésta se separa del cuerpo de casco hacia delante del casco a la vez que inicia simultáneamente un movimiento de elevación; que como consecuencia de esta separación previa, la mentonera es elevada y basculada por encima de la pantalla y como consecuencia de esa elevación y esa basculación por encima de la pantalla, la mentonera se aproxima al cuerpo de casco en la parte posterior de éste".

CUARTO. Sobre la acción de infracción de la patente ES '589.

49. Para analizar el riesgo de invasión del alcance de protección de una patente (infracción), ha de realizarse una comparación entre la patente y el producto supuestamente invasor (infractor). Concretamente ha de realizarse una comparación característica por característica entre la invención reivindicada y el producto supuestamente infractor, de manera que sólo cuando todas las características de la invención reivindicada - tanto las del preámbulo como las de la parte caracterizadora de la reivindicación independiente en estudio - son reproducidas simultáneamente por el producto supuestamente infractor, se puede concluir que se ha producido una vulneración o invasión del alcance de protección de la patente (infracción literal).

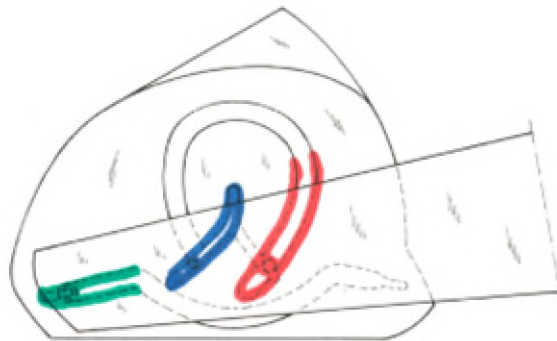
50. Para que prospere la acción de infracción ejercitada por la actora Shark, habrá que comprobar que los cascos Convert, Casco Valiant I y Casco Valiant II, comercializados por la demandada Tech, caen dentro del ámbito de protección de la patente ES '494, tal y como lo hemos interpretado en el fundamento jurídico anterior, infringiendo los distintos elementos técnicos que conforman las reivindicaciones que la configuran, en particular, la R1.

51. Las únicas características controvertidas o que discuten las partes acerca de su presencia o no en las tres realizaciones cuestionadas, son la c1, c2 y c3 de la R1. El resto de características de la R1 tanto el perito Braulio como el Perito Casiano coinciden en que concurren en los tres cascos discutidos (Casiano, pág. 67 del informe de 3 de diciembre de 2020 y pág. 21 del informe de 20 de enero de 2021; Braulio, pág. 25 del informe de 10 de febrero de 2020, pág. 23 del informe de 11 de febrero de 2020 y pág. 17 del informe de 27 de noviembre de 2020).

52. Pasamos a analizar los tres productos presuntamente infractores, anticipando que en la medida que los informes del perito de la demandada Casiano se sustentan íntegramente en una interpretación del ámbito de protección de la R1, y de las características c1, c2 y c3, que ya hemos dicho que no compartimos, sus valoraciones y conclusiones serán relativas a estos efectos.

Casco Convert

53. La actora, Braulio, en relación a los elementos controvertidos explica en su informe de febrero de 2020 (pág. 15):



Convert - Esquema 2 primer tramo marcado

"Como puede verse, este primer tramo del movimiento no es una trayectoria completamente circular, al contrario, hay un desplazamiento de lo que será el centro de rotación indicado con la flecha amarilla en el esquema anterior. Este desplazamiento provoca que la mentonera se separe del casco, ya que al inicio del movimiento la mentonera está por detrás de la pantalla y al finalizar este primer tramo la mentonera ya está por delante de la pantalla, y puede iniciar la trayectoria completamente circular por encima de la pantalla y de la parte superior del casco. Tal como muestra la flecha amarilla, ha habido un desplazamiento hacia delante y un desplazamiento hacia arriba. Sin embargo, este desplazamiento no es rectilíneo sino que sigue una trayectoria curva (la definida por los primeros tramos de los raíles) por lo que, adicionalmente al desplazamiento, la mentonera hace un movimiento de rotación. El movimiento conjunto resultante no es una trayectoria completamente circular ya que es la combinación de una traslación con una rotación".

54. Esta explicación es acorde con la interpretación que hemos efectuado del ámbito de protección de la R1 pues no es necesario un movimiento rectilíneo inicial de separación y cabe simultanear separación (c2) con basculación y elevación (c3).

55. En consecuencia, concluye Braulio (pág. 16):

"4.1.4 - Ahora ya se puede analizar si el casco Convert comprende los elementos característicos [c] y [c.1] a [c.4] y se observa que:

- la trayectoria de la mentonera no es completamente circular ya que comprende dos tramos que no lo son. Por lo tanto, comprende el elemento característico [c.1].

- en el primer tramo la mentonera se separa del casco, de manera que de estar por detrás de la pantalla a estar por delante de la pantalla. Por lo tanto, comprende el elemento característico [c.2].

- en el tramo central la mentonera inicia el movimiento de rotación, pasa por encima de la pantalla hasta el extremo superior del casco y baja por la parte posterior del casco. Por lo tanto, comprende el elemento característico [c.3].

- en el tramo final la mentonera se aproxima nuevamente al cuerpo de casco hasta entrar en contacto con el mismo, por la parte posterior del mismo. Por lo tanto, comprende el elemento característico [c.4].

Y todo este movimiento se hace a través de unos medios de guiado complementarios formados por los raíles y las espigas. Por lo tanto, comprende también el elemento característico [c].

4.1.5 - En consecuencia, el casco Convert comprende todos y cada uno de los elementos característicos de la reivindicación 1 y, en consecuencia, cae dentro del ámbito de protección de la reivindicación 1".

56. Por su parte, en relación a los elementos técnicos controvertidos, Casiano realiza las siguientes manifestaciones (pág. 31 y pág. 35 de su informe de diciembre de 2020):

"En el análisis de los medios de guiado complementarios del casco Convert, quien suscribe

comprueba que la primera y la segunda ranura de guía presentan una trayectoria curva no circular, es decir, de radio no constante. De este modo, la trayectoria de la mentonera entre la posición cerrada y la posición abierta es una trayectoria no completamente circular. Sin embargo, a pesar de que la trayectoria de la mentonera entre la posición cerrada y abierta es no completamente circular en el casco Convert, no se cumple que se trate de "una trayectoria según la cual" la mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco (característica [c2] de la patente). Es decir, existe un nexo necesario entre la característica [c1] y la característica [c2] de la patente y dado que, tal como se verá a continuación, el casco Convert no incorpora la característica [c2] de la patente, tampoco puede incorporar la característica [c1] de la patente.

Por lo tanto, quien suscribe comprueba que el casco Convert no incorpora la característica [c1] de la reivindicación 1 de la patente.

[...]

Quien suscribe comprueba que, con la configuración observada de los medios de guiado del casco Convert en la que todas las tres ranuras asociadas a cada brazo de la mentonera presentan un tramo inicial curvado hacia arriba, es físicamente imposible que la trayectoria de la mentonera sea tal que la mentonera se separa en primer lugar del dicho cuerpo de casco para realizar posteriormente otro movimiento distinto. En el casco Convert, inmediatamente al accionar la mentonera para abrirla se produce un cambio en el ángulo dado que se desplaza basculando hacia arriba.

Se comprueba, por lo tanto, que el casco Convert no incorpora la característica [c2] de la reivindicación 1 de la patente".

57. Este análisis de Casiano es acorde con la interpretación que efectúa la parte demandada de las características c2 y c3 y de su tesis de secuencia de tres movimientos distintos de la mentonera, tanto de naturaleza como de ejecución en el tiempo, que implica una separación inicial de la mentonera respecto al cuerpo del casco. Pero como hemos razonado, es una interpretación limitativa al excluir que los movimientos de separación (c2) y elevación y basculación (c3) puedan ser simultáneos. Que es lo que ocurre en el caso Convert.

58. La Sentencia de 26 de octubre de 2018 Tribunal de Apelación de París, en relación este mismo casco Convert es clara en este mismo sentido:

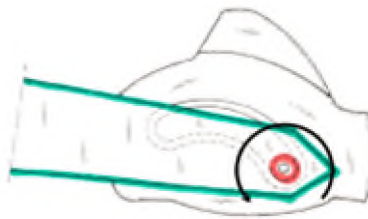
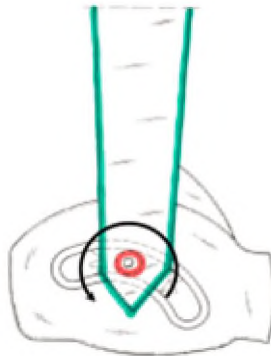
"Habida cuenta de que en el casco incriminado, partiendo de la posición cerrada, la distancia crece entre la mentonera y el cuerpo de casco al inicio de la elevación de la mentonera, de modo que ésta se separa del cuerpo de casco hacia delante del casco a la vez que inicia simultáneamente un movimiento de elevación; que como consecuencia de esta separación previa, la mentonera es elevada y basculada por encima de la pantalla y como consecuencia de esa elevación y esa basculación por encima de la pantalla, la mentonera se aproxima al cuerpo de casco en la parte posterior de éste".

Casco Valiant I

59. Braulio, en relación a los elementos controvertidos explica en su informe de febrero de 2020 (pág. 11 y siguientes) sobre esta realización:

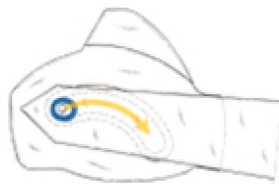
"4.1.3.1 - La trayectoria de la mentonera es una trayectoria compleja. Por un lado, la mentonera realiza un giro alrededor de su eje de rotación, como se ha resaltado en color en

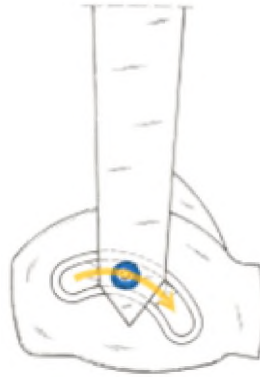
los siguientes esquemas:



Valiant - Esquema 1 giro Valiant - Esquema 3 giro Valiant - Esquema 5 giro

4.1.3.2 - Por otro lado, el eje de rotación se desplaza a lo largo de una trayectoria arqueada:



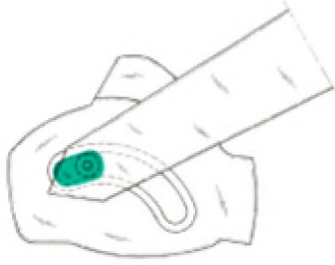


Valiant - Esquema 1 arco Valiant - Esquema 3 arco Valiant - Esquema 5 arco

4.1.3.3 - Por lo tanto, la trayectoria que realiza la mentonera no es completamente circular, sino que es la combinación de una rotación con una traslación a lo largo de un arco.

4.1.3.4 - Ambos movimientos tienen lugar simultáneamente, gracias a un mecanismo de engranajes interno que no se detalla por no ser necesario a los efectos de esta reivindicación. Sin embargo, es interesante remarcar que este movimiento puede dividirse en tres etapas: una primera parte en la que la mentonera se separa del cuerpo de casco, una segunda parte en la que la mentonera pasa por encima de la pantalla y se desplaza hacia la parte posterior del casco y una tercera parte en la que la mentonera se aproxima al cuerpo de casco en la parte posterior de este.

4.1.3.5 - Efectivamente, en el instante inicial, la mentonera está en contacto con el cuerpo de casco, y la pantalla está por fuera de la mentonera (ver las fotos 1 y 2 anteriores). Al iniciar el movimiento, la mentonera se desplaza hacia fuera (también hacia arriba, pero no es relevante para lo que ahora nos ocupa) hasta que se pone por fuera de la pantalla, tal como se aprecia en la foto 4. Esto se ha conseguido gracias a que el eje de rotación de la mentonera se ha desplazado del extremo posterior de la ranura a un punto intermedio, más o menos como se ha mostrado en verde en el siguiente esquema:



Valiant - Esquema 2 tramo inicial

60. Nuevamente esta explicación es acorde a la interpretación que hemos dado de las características c1, c2 y c3 de la R1 y así lo concluye Braulio (pág. 14):

"4.1.4 - Ahora ya se puede analizar si el casco Valiant comprende los elementos característicos [c] y [c.1] a [c.4] y se observa que:

- la trayectoria de la mentonera no es completamente circular ya que es una trayectoria obtenida por la combinación de una rotación con un desplazamiento del eje de giro a lo largo de un arco. La trayectoria resultante es una trayectoria compleja. Por lo tanto, comprende el elemento característico [c.1].

- en el primer tramo la mentonera se separa del casco, de manera que de estar por detrás de la pantalla a estar por delante de la pantalla. Por lo tanto, comprende el elemento característico [c.2].

- en el tramo central la mentonera pasa por encima de la pantalla hasta el extremo superior del casco y baja por la parte posterior del casco. Por lo tanto, comprende el elemento característico [c.3].

- en el tramo final la mentonera se aproxima nuevamente al cuerpo de casco hasta entrar en contacto con el mismo, por la parte posterior del mismo. Por lo tanto, comprende el elemento característico [c.4].

Y todo este movimiento se hace a través de unos medios de guiado complementarios formados por la ranura arqueada y un mecanismo de engranajes. Por lo tanto, comprende también el elemento característico [c].

4.1.5 - En consecuencia, el casco Valiant comprende todos y cada uno de los elementos característicos de la reivindicación 1 y, en consecuencia, cae dentro del ámbito de protección de la reivindicación 1".

61. En relación a este producto controvertido, Casiano señala (pág. 46 y siguientes de su informe de diciembre de 2020):

"Sin embargo, a pesar de que la trayectoria de la mentonera entre la posición cerrada y abierta es no completamente circular en el casco Valiant, no se cumple que sea una trayectoria "según la cual" la mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco (característica [c2]). Es decir, existe un vínculo necesario entre la característica [c1] y la característica [c2] de la patente. Dado que, tal como se verá a continuación, el casco Valiant no incorpora la característica [c2] de la patente, tampoco puede incorporar la

característica [c1] de la patente.

Por lo tanto, quien suscribe comprueba que el casco Valiant no incorpora la característica [c1] de la reivindicación 1 de la patente.

[...]

Quien suscribe comprueba que, con la configuración observada de los medios de guiado del casco Valiant en la que no existe ningún tramo lineal, es físicamente imposible que el movimiento de la corona dentada y, por lo tanto, la trayectoria de la mentonera, se separe en primer lugar del cuerpo del casco, para realizar posteriormente otro movimiento.

En el casco Valiant, inmediatamente al accionar la mentonera para abrirla se produce un cambio en el ángulo dado que se desplaza basculando hacia arriba.

[...]

Por lo tanto, quien suscribe comprueba que el casco Valiant no incorpora la característica [c2] de la reivindicación 1 de la patente.

Como se ha indicado, en el casco Valiant tampoco puede haber un movimiento, posterior en el tiempo, a dicha primera separación de la mentonera en el cual ésta se eleva y bascula por encima de la pantalla.

En el casco Valiant analizado, la mentonera no se separa primero y gira después respecto al cuerpo del casco, sino que la mentonera se eleva directamente.

Además, al subir la mentonera en el casco Valiant analizado, ésta no puede pasar por encima de la pantalla porque la mentonera no se separa del cuerpo del casco:

[...]

Por lo tanto, quien suscribe comprueba que el casco Valiant no incorpora la característica [c3] de la reivindicación 1 de la patente".

62. Nuevamente el razonamiento de Casiano para rechazar la infracción del casco Valiant parte de una interpretación restrictiva/limitativa de las características técnicas c1, c2 y c3 pues añade como requisitos un movimiento rectilíneo inicial de separación y una secuenciación temporal de los movimientos de separación y elevación (págs. 51 y siguientes):

"Al contrario, al abrir la mentonera del casco Convert y el casco Valiant, en ambos casos ésta no se separa primero del cuerpo del casco, antes de elevarse y bascular por encima de la pantalla, es decir, no se produce nunca un incremento inicial de la distancia entre la mentonera y el cuerpo del casco. En ambos cascos, Convert y Valiant, la mentonera siempre describe una trayectoria curva desde el principio que no se aleja del cuerpo del casco. Esa trayectoria en los cascos analizados es el resultado de un movimiento combinado en su basculamiento.

[...]

En el caso del casco Valiant, los medios de guiado están constituidos por sendos mecanismos de engranaje constituidos por una corona dentada curva no circular asociada a

la mentonera que engrana con unos dientes periféricos formados en el interior en una zona curva no circular de una pieza de soporte de los medios de guiado del cuerpo del casco. Esto hace imposible obtener una trayectoria de desplazamiento inicial separándose del cuerpo del casco.

Tanto en el casco Convert como en el casco Valiant, no es necesario que el usuario realice ningún movimiento de tracción de la mentonera hacia fuera, al contrario que ocurre con el casco de la patente, tal como se ha explicado.

Por todo lo anterior, quien suscribe concluye que tanto el casco Convert como el casco Valiant analizados no presentan las características de la reivindicación 1 de la patente.

[...]

En el casco de la patente, inmediatamente al ser accionada por el usuario la mentonera, ésta ve incrementada su distancia respecto al cuerpo del casco, lo cual es imprescindible para desbloquear la mentonera del cuerpo del casco.

Este aspecto técnico no es posible en los cascos analizados. Tanto en el casco Convert como en el casco Valiant analizados, la mentonera realiza siempre un movimiento que sigue una trayectoria curva donde no existe una separación inicial de la mentonera, es decir un incremento inicial de la distancia entre la mentonera y el cuerpo del casco previo al basculamiento de la misma

63. Insistimos, según una interpretación acorde al art. 69 CPE, R1 de la ES '494 no se ciñe a un movimiento exclusivamente de traslación hacia delante en la separación siguiendo una dirección longitudinal sino que puede combinarse traslación y rotación de forma simultánea entre las posiciones abierta y cerrada de la mentonera.

Casco Valiant II

64. En relación a esta realización controvertida, por razones de economía procesal, damos por reproducidos los argumentos y conclusiones expuestos en relación a Valiant I al tener ambos modelos igual mecanismo de funcionamiento (véase, pág. 8 del informe de Braulio de noviembre de 2020 vs. pág. 17 y siguientes del informe de Casiano de enero de 2020).

QUINTO. Acerca del resto cuestiones controvertidas.

65. Para finalizar, si quiera porque fue objeto de discusión entre las partes, pasamos a tratar sucintamente algunas cuestiones controvertidas, ya de carácter secundario y sin que alteren la resolución del fondo del asunto.

66. En cuanto a la prueba aportada por la actora de los cascos controvertidos. Entiende la parte demandada que ha habido una insuficiencia de prueba por parte de la actora al no haber aportado físicamente al procedimiento los cascos Convert y Valiant I.

67. Consideramos suficiente el material probatorio traído al proceso, ya por la actora, ya por la demandada. En primer lugar, la actas notariales aportadas por la actora dan fe de la existencia de los cascos analizados, habiendo declarado el perito Braulio bajo juramento haber examinado los mismos y haberse aportado fotografías (no impugnadas) de los mismos en su dictamen. En segundo lugar, la propia demandada aporta físicamente al procedimiento ejemplares de los cascos controvertidos. En tercer lugar, no es un hecho

controvertido que la demandada haya distribuido en España hasta 2015 los cascos Convert y que actualmente comercializa los cascos Valiant I y Valiant II; tampoco lo es en esencia el funcionamiento de cada uno de ellos. Lo único controvertido es si ese funcionamiento entra dentro del ámbito de protección de la patente ES '494 que, como hemos visto, es una cuestión de interpretación jurídica, no una cuestión de prueba de los hechos.

68. Tacha del perito. La demandada formula tacha del perito de la actora, el Sr. Braulio, sobre la base de la pertenencia al mismo despacho jurídico que tramitó en su día la validación de la patente europea en España de la ES '494 y que, por lo tanto, ello le impediría actuar con objetividad e imparcialidad en su declaración en juicio. Igualmente, que otro socio del mismo despacho fue el que depositó e intervino en las actas notariales aportadas al procedimiento.

69. En el auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona de 15 de diciembre de 2016 , [caso "conjunto de catéter urinario listo para usar, para la cateterización urinaria intermitente (Patente EP'064)] se razona:

"2.19.- En cuanto al perito Sr. Jorge, conviene hacer una valoración previa respecto a la tacha formulada por la actora, a fin de indicar que el hecho de que el mismo haya actuado como Agente de Patentes para la entidad demandada no invalida per se su declaración, ya que el único efecto que provoca está relacionado con la valoración probatoria de la misma. Creemos que la virtualidad de las argumentaciones del dictamen debe analizarse atendiendo a la consistencia y rigor del mismo, a partir de la lex artis aplicable, así como de las razones de ciencia que el perito explicita en el transcurso de la vista, habiendo sometido sus consideraciones a contradicción y debate".

70. En la sentencia de 9 de diciembre de 2016 del Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona , [caso drospirenona] se recuerda:

"2.4 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 10 de marzo de 2009 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 30 de enero de 2013 ya indican que ser agente de patentes de una de las partes del litigio no es motivo de tacha.

2.5 A este respecto, esta Sección de Patentes quiere destacar que la tacha de un perito pretende poner de relieve la existencia de una circunstancia que pudiera afectar a la imparcialidad del perito, pero, sin perjuicio de su alegación y prueba, el resultado de la declaración de dicho perito podrá ser tenido en cuenta en sentencia conforme a las reglas de la sana critica".

71. Patentes de cobertura. La demandada y su perito Casiano alegan que los modelos Valiant serían realizaciones de la patente europea NUM000 presentada el 06.07.2016, y concedida el 14.03.2019, sin oposición. Y que fue validada, entre otros países, en España como NUM001.

72. Nos remitimos al art. 64 de la LP de 2015, falta de cobertura frente a patentes anteriores: "El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya".

73. Determinación de daños y perjuicios. En relación a la cuantificación y liquidación de daños y perjuicios solicitada por actora, y tal como se recordó en la audiencia previa, de conformidad con el art. 74.5 de la Ley de Patentes de 2015, se determinarán en la fase de

ejecución de la presente sentencia, una vez la misma adquiera firmeza.

74. Será en fase de ejecución de sentencia cuando se deberá determinar el ámbito territorial, temporal y material de dichos daños y perjuicios en España sin que sean extrapolables a nuestro país los datos y criterios temporales y resarcitorios aplicados por los tribunales franceses.

SEXTO. Conclusión y costas.

75. De conformidad con los razonamientos expuestos, debemos concluir que los cascos comercializados y distribuidos por la demandada, FF393 Convert y FF399 Valiant I y FF900 Valiant II, infringen, al menos, la R1 los de la patente ES '494, tal y como la hemos interpretado; y, en consecuencia, está realizando actos explotación directa de dicha invención prohibidos por el art. 59 de la Ley de Patentes de 2015.

76. De conformidad con el art. 394 de la LEC , dada la estimación íntegra de la demanda de infracción de Shark se imponen las costas a la demandada Tech.

FALLO

Estimamos la demanda de infracción de Shark Helmets S.A.S. frente Tech Design Team S.L. y en consecuencia:

1º) declaramos que la compañía Tech Design Team S.L., al fabricar y/o comercializar los cascos FF393 Convert y FF399 Valiant I y FF900 Valiant II, ha incurrido en actos de infracción de los derechos de la patente ES '494 titularidad de la actora.

2º) condenamos a la demandada Tech Design Team S.L. a:

a) cesar y abstenerse de explotar de cualquier forma la patente ES '494 y, en particular, a cesar en la explotación de los modelos de casco cascos FF393 Convert y FF399 Valiant I y FF900 Valiant II.

b) a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados a la misma, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia.

c) al pago de las costas procesales del presente juicio.

Notifíquese a las partes que esta sentencia no es firme sino que, contra la misma, cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la misma conforme a lo previsto en los arts. 455 y siguientes de la LEC .

Así lo dispone y firma, don Florencio Molina López, Magistrado Titular, de este Juzgado, habiéndolo sometido a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por doña Ramón (coordinadora), don Roberto D. Florencio Molina López, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

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

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de sejudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.