



Roj: **SAP B 3220/2022 - ECLI:ES:APB:2022:3220**

Id Cendoj: **08019370152022100605**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **30/03/2022**

Nº de Recurso: **1183/2021**

Nº de Resolución: **606/2022**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **MANUEL DIAZ MUYOR**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 4, 15-12-2020 (proc. 1133/2018) ,  
SAP B 3220/2022**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

N.I.G.: 0801947120188015940

Recurso de apelación 1183/2021 -3

Materia: Juicio Ordinario

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

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 1133/2018**

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012118321

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012118321

Parte recurrente/Solicitante: LEKUE, S.L.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: ORIOL RAMON SAURI, SONIA SARROCA SUÑER

Parte recurrida: PENINSULA 2000, S.A.

Procurador/a: Lorena Moreno Rueda

Abogado/a: Ramon Maria Trojaola Zapirain

**Cuestiones: Patentes. Infracción.**

**SENTENCIA NÚM. 606/2022**

**MAGISTRADOS**

JUAN F. GARNICA MARTIN

LUIS RODRIGUEZ VEGA

MANUEL DIAZ MUYOR

En Barcelona, a treinta de marzo de dos mil veintidós



**APELANTE:** LEKUE, S.L.

**APELADO:** PENINSULA 2000, S.L.

Resolución apelada: sentencia

- Fecha: 15 de diciembre de 2020

- DEMANDANTE: LEKUE, S.L.

- DEMANDADA: PENINSULA 2000, S.L.

### ANTECEDENTES FÁCTICOS

**PRIMERO.** El fallo de la sentencia recurrida es del siguiente tenor: " *DESESTIMAMOS íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de Lékué, S. L., con expresa imposición de las costas causadas por la demanda a dicha entidad*".

**SEGUNDO.** Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora, del que se dio traslado a la contraparte para que formulase las alegaciones que tuviere por convenientes. Elevadas las actuaciones ante esta superioridad, se señaló fecha para deliberación y fallo el día 27 de mayo de 2021.

Magistrado ponente: Manuel Díaz Muyor.

### FUNDAMENTOS JURIDICOS

**PRIMERO. Acciones ejercitadas en el presente procedimiento.**

1. La actora LEKUE, S.L. ejercita contra PENÍNSULA 2000, S.L. las siguientes acciones, todas ellas previstas en el art. 71 de la LP:

(i) La acción de cesación y prohibición de fabricar, importar, utilizar, ofrecer para la venta e introducir en el comercio, e importar o poseer para dichos fines, el estuche para cocinar al vapor en horno microondas denominado "LifeStyle" o cualquier otro que reproduzca las características técnicas de la patente EP'731;

(ii) La acción de remoción de efectos de los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de LÉKUÉ;

(iii) La acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos por LÉKUÉ;

iv) La condena a que se publique parcialmente la sentencia condenatoria de infracción de los derechos de propiedad industrial de mi representada, a costa de la demandada, mediante anuncios en dos periódicos de tirada nacional, en concreto los periódicos EXPANSION y EL PAIS.

2. Tras los trámites correspondientes, el juzgado dictó sentencia desestimando la demanda.

**SEGUNDO. Hechos relevantes para el enjuiciamiento del presente recurso**

3. LÉKUÉ es titular de la patente EP 2 193 731 B1 (en adelante EP'731) que se refiere a un utensilio para contener alimentos, aplicable a cocción en horno microondas, en concreto, estuches de silicona para cocinar alimentos al vapor en horno microondas por la técnica del papillote. En España es la patente ES 2 351 280 T3 (en adelante ES'280), que estará en vigor hasta el 7 de septiembre de 2027.

4. Con independencia de los kits y las ediciones especiales, LÉKUÉ comercializa sus estuches a unos precios que oscilan entre los 19,90€ y los 39,90€.

5. PENÍNSULA 2000 es una compañía cuyo objeto social es la importación, exportación, almacenaje, venta y distribución de bienes de consumo para el hogar en general, que se encuentra, a través de diferentes canales, importando, poseyendo, ofertando y comercializando un estuche para cocinar al vapor en horno y microondas denominado "Estuche LifeStyle para cocinar al vapor en horno y microondas".

6. La actora considera que este producto invade el objeto de protección de la patente EP'731, lo que ya motivó en su momento la interposición de una denuncia en la jurisdicción penal, que derivó en la apertura de una Diligencias Previas, nº 94/2015, seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Amurrio (Álava), que fueron sobreesidas en su día por la Audiencia Provincial de Álava.

**TERCERO. Las reivindicaciones de la patente EP'731 (ES'280) de la actora.**

7. La patente EP'731 contiene 15 reivindicaciones, de las cuales la 1 es independiente y el resto son dependientes, directa o indirectamente.

8. La reivindicación 1 se refiere a un " utensilio para contener alimentos, aplicable a cocción en horno microondas, que comprende un receptáculo (10) de un material elastómero para contener alimentos, con una abertura de acceso y unos medios de cubierta para cubrir dicha abertura de acceso, en el que el receptáculo (10) está formado por una pared de fondo (1) en forma de canal que define unos bordes de abertura laterales (5, 6) que está conectada por sus extremos a unas paredes finales (2, 3) que definen unos respectivos bordes de abertura finales (8, 9), definiendo dichos bordes de abertura laterales finales (5, 6, 8, 9) dicha abertura de acceso a un nivel superior que dicha pared de fondo (1) caracterizado porque:

- Dichos bordes de abertura finales (8, 9) de dichas paredes finales (2, 3) tienen una forma convexa con bordes finales inferiores al nivel de dichos bordes de abertura (5, 6) de la pared de fondo (1) y partes centrales que se elevan a un nivel superior a los bordes de abertura laterales (5, 6)

- Dichos medios de cubierta comprenden al menos una tapa (20, 30, 40) que tiene al menos un primer borde lateral (21, 31, 42) adyacente a al menos uno de los bordes de abertura laterales (5, 6) del receptáculo (10) y unos bordes finales cóncavos (24, 25; 34, 35; 44, 45) que descansan sobre los bordes de abertura finales convexos (8, 9) del receptáculo (10) en una posición cerrada; y

- Dichas paredes finales (2, 3) del receptáculo (10) incluyen unas respectivas asas (11, 12) que se extienden lateralmente en voladizo hacia el exterior desde los correspondientes bordes de abertura finales convexos (8, 9) formando unas superficies superiores comunes con los mismos, y la tapa (20) o cada tapa (20, 30, 40) tienen unas respectivas porciones finales (28, 29; 38, 39; 48, 49) adyacentes a dichos bordes finales cóncavos (24, 25; 34, 35; 44, 45) y configuradas para cubrir y complementar dichas asas (11, 12) en la posición cerrada".

La siguiente imagen es explicativa de la citada reivindicación

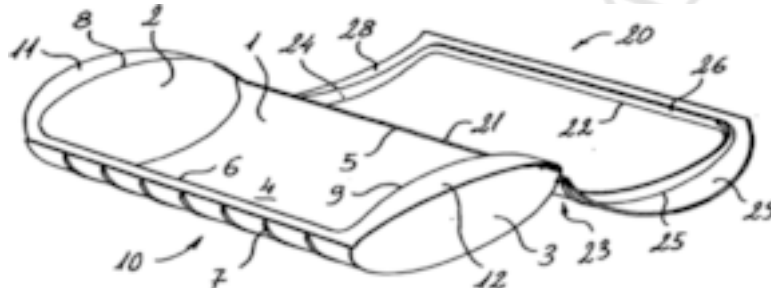


Fig. 1

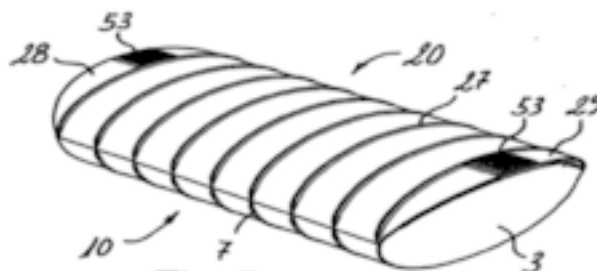


Fig. 2

9. La reivindicación 2 se refiere a un utensilio de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende dos tapas. La reivindicación 3 se refiere a un utensilio de acuerdo con la reivindicación 2 donde una de las tapas tiene una solapa que se extiende sobre una región de la otra tapa. La reivindicación 4 añade a la reivindicación 3 que la solapa tiene unas aletas finales que se extienden lateralmente en voladizo hacia el exterior y que sobresalen de las porciones finales. La reivindicación 5 añade a la reivindicación 4 que, desde las porciones finales de la tapa que tiene su segundo borde lateral solapado, se extienden lateralmente en voladizo hacia el exterior unas prominencias que sobresalen de las casas. La reivindicación 6 se refiere a un utensilio de acuerdo con la reivindicación 3 donde la solapa tiene una superficie exterior con unos relieves en forma de cordones longitudinales configurados para aumentar su rigidez. La reivindicación 7 se refiere a un utensilio de acuerdo con la reivindicación 5 donde las aletas finales tienen unas respectivas superficies inferiores con unos relieves configurados para aumentar la superficie de transferencia térmica y facilitar el agarre.



10. La reivindicación 8 se refiere a un utensilio de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque comprende una única tapa (20) hecha de un material elastómero y forma un cuerpo monopieza con el receptáculo (10), teniendo dicha tapa un primer borde lateral (21) conectado a uno de dichos bordes de abertura laterales (5) de la pared de fondo (1) del receptáculo (10) por una región de bisagra (23), y un segundo borde lateral (22) configurado para disponerse sobre el otro de los bordes de abertura laterales (6) de la pared de fondo (1) del receptáculo (10) en una posición cerrada.

11. La reivindicación 9 se refiere a un utensilio de acuerdo con la reivindicación 1, 2 u 8, indistintamente, donde cada tapa (20, 30, 40) tiene una nervadura perimetral (26, 36, 46) que sobresale hacia dentro desde una superficie interior de la tapa (20, 30, 40) y que se extiende a lo largo de al menos una parte sustancial del perímetro exterior de la tapa (20, 30, 40).

12. La reivindicación 10 se refiere a un utensilio de acuerdo con la reivindicación 1, 2 u 8, indistintamente, caracterizado porque dichas asas (11, 12) tienen unas respectivas superficies inferiores con unos relieves (51) configurados para aumentar la superficie de transferencia térmica y facilitar el agarre.

13. La reivindicación 11 se refiere a un utensilio, de acuerdo con la reivindicación 1, 2 u 8, indistintamente, caracterizado porque el receptáculo (10) tiene formado en el mismo una pluralidad de costillas de refuerzo (7) espaciadas entre sí y substancialmente paralelas a dichas paredes finales (2, 3), sobresaliendo dichas costillas de refuerzo (7) hacia el exterior de al menos una de las superficies exteriores de dicha pared de fondo (1) y proporcionando una pluralidad de soportes dejando toda o la mayoría de la superficie exterior de la pared de fondo (1) substancialmente expuesta a la atmósfera circuncidante cuando el receptáculo (10) está sobre una superficie de soporte.

14. La reivindicación 12 se refiere a un utensilio, de acuerdo con la reivindicación 1, 2 u 8, indistintamente, caracterizado porque cada tapa (20, 30, 40) tiene formado en la misma una pluralidad de respectivas costillas de refuerzo espaciadas (27, 37, 47) substancialmente paralelas a las paredes finales (2, 3) del receptáculo (10) y sobresalen hacia el exterior y/o hacia el interior desde una superficie exterior y/o interior de la tapa correspondiente (20, 30, 40).

15. La reivindicación 13 se refiere a un utensilio de acuerdo con la reivindicación 2 u 8, indistintamente, caracterizado porque dicha región de bisagra (23) o cada una de dichas regiones de bisagra (23, 33, 43) comprende una banda delgada (59) flanqueada por dos nervios (60, 61) adyacentes al correspondiente borde de abertura lateral (5, 6) del receptáculo (10) y borde lateral (21, 31, 41) de la tapa (20, 30, 40), respectivamente. La reivindicación 14 se refiere a un utensilio, de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado porque en cada extremo de la región de bisagra (23) o de cada una de las regiones de bisagra (23, 33, 43) está formado un cordón antidesgarro (62) conectado por sus extremos al receptáculo (10) y a la tapa (20, 30, 40), siendo dicho cordón antidesgarro (62) de un grosor mayor que el grosor de la banda delgada (59).

16. Por último, la reivindicación 15 se refiere a un utensilio, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque dicho material elastómero es una silicona catalizada por platino y el grosor de las paredes del receptáculo (10) y tapa (20) o tapas (30, 40) entre las costillas (7, 27, 37, 47) es de 0,5 mm a 0,9 mm.

17. La parte actora sostiene que los estuches "LifeStyle" infringen las reivindicaciones nº 1, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la patente EP'731, y se remite al contenido del informe emitido por la señora María Rosario, que se aportó junto al escrito de demanda como documento número 14.

#### **CUARTO. Sentencia de instancia y motivos de apelación.**

18. La sentencia de instancia, tras referirse a la configuración legal y jurisprudencial de la determinación del ámbito de la protección de la patente EP'731, se refiere a la Reivindicación 1ª de las 15 que la integran, afirmando que la demandada, con su producto, no infringe la R1, por no reproducir tres características técnicas de ésta, en concreto se dice que el utensilio de PENINSULA tiene tres diferencias básicas: a) la pared del fondo, que es plana, como la existente en el estado de la técnica y no curvada como afirma la patente; b) el asa central plana en la parte superior central del utensilio; y c) la tapa única, que no cubre el asa.

19. En concreto dicha sentencia se centra en si la pared de fondo de la realización cuestionada cae dentro del ámbito de protección de la R1, y concluye que la pared de fondo de la patente tiene forma de canal curvada o cóncava y no plana o recta, a diferencia de la realización cuestionada, que tiene la pared de fondo plana. En consecuencia, y dado que la realización cuestionada formaría parte de los utensilios que existían en el estado de la técnica, y no se reproduce dicho elemento de la R1, descarta la existencia de infracción, sin necesidad de entrar en el análisis del resto de las características cuestionadas por las partes.



20. Respecto del resto de reivindicaciones dependientes supuestamente infringidas, (R8, R9, R10, R12, R13 y R14), al no infringir la realización cuestionada la reivindicación independiente R1, considera que tampoco se infringen estas reivindicaciones dependientes.

21. Los motivos de apelación de la actora se refieren en primer lugar a cuestiones procesales y probatorias, achacando a la sentencia de instancia haber prescindido de determinadas pruebas periciales que ponen de manifiesto la existencia de infracción, interesando también una nueva valoración respecto de una prueba pericial cuyo autor fue objeto de tacha por la recurrente.

22. Como motivo de fondo se cuestiona la aplicación del art. 69 CPE sobre la patente EP'731 y las consecuencias jurídicas de las modificaciones que se produjeron durante la tramitación de dicho título, en particular sobre la forma combada de la denominada pared de fondo, y la infracción que se imputa a PENINSULA respecto de la reproducción en sus productos de la "pared de fondo en forma de canal". También se cuestiona la reproducción de forma literal de la característica de las asas que se extienden literalmente en voladizo desde las paredes finales del producto de PENINSULA respecto de la patente.

23. Finalmente, y de forma subsidiaria, para el caso de estimarse la existencia de infracción, la parte apelante efectúa algunas consideraciones en torno a la posible prescripción de la acción de daños y perjuicios ejercitada por la actora respecto del periodo anterior a octubre de 2013.

#### **QUINTO. Sobre infracciones procesales y cuestiones probatorias.**

Sobre la tacha del perito Sr. Desiderio

24. Se reprocha a la sentencia de instancia que no se pronunciase y no tuviese en cuenta que el perito Sr. Desiderio incurre en situación de tacha como perito, por ser hijo de un empleado de la demandada, lo que podría poner en cuestión sus afirmaciones y conclusiones.

25. En concreto, se alega que el Sr. Desiderio es hijo de un empleado de la demandada, el Sr. Eulogio, que en el momento en que se emitió el informe era *product manager* de PENINSULA, por lo que se afirma que este incurre en los supuestos del art. 343.1º y 5ª de la LEC, es decir, "1º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.", y subsidiariamente en el "5º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional".

26. Entendemos que ninguna de ellas concurre. El hecho de que el padre del Sr. Desiderio hubiese desempeñado en su día un determinado cargo en PENINSULA como responsable de una línea de producto, no permite deducir que se incurra en dicha tacha. En todo caso, la apreciación de esta obliga al Tribunal a valorar si dicha circunstancia supone una pérdida de imparcialidad o impide que el perito pueda desarrollar correctamente su trabajo, para lo cual nos remitimos a las siguientes consideraciones.

27. Es decir, la prueba ha de quedar sometida a la valoración libre y conjunta que este Tribunal puede y debe efectuar en esta segunda instancia, ponderando en su caso la prueba concreta que resulte afectada por la tacha, y si la circunstancia que motiva la causa de la tacha puede comprometer las manifestaciones del perito tachado, en aras al esclarecimiento de los hechos por los cuales testimonia o emite su opinión. Y todo ello en la medida en que el juicio de apelación se configura como una "*revisio prioris instantiae*", en la que el Tribunal de apelación puede revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos ("*quaestio facti*") como en lo que concierne a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes ("*quaestio iuris*"), con dos limitaciones: la prohibición de la "*reformatio in peius*", y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación ("*tantum devolutum quantum appellatum*").

28. La apelación es un recurso ordinario que somete al Tribunal que de ella entiende el total conocimiento del litigio, dentro de los límites del objeto o contenido en que se haya formulado el recurso, y en concreto, respecto de la prueba pericial, la STS 19 de diciembre de 2008, recurso 2519/2002, ya dijo que: "*Por otra parte, esta Sala tiene declarado que la prueba pericial debe ser apreciada por el juzgador según las reglas de la sana crítica, que como módulo valorativo establece el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sin estar obligado a sujetarse al dictamen pericial, y sin que se permita la impugnación casacional a menos que la misma sea contraria, en sus conclusiones, a la racionalidad y se conculquen las más elementales directrices de la lógica (entre otras, SSTs de 13 de febrero de 1990 y 29 de enero de 1991, 11 de octubre de 1994 y 1 de marzo y 23 de abril de 2004, 28 de octubre de 2005 y 22 de marzo y 25 de mayo de 2006).*"

29. Y a tal efecto deberemos tener en consideración los razonamientos que contengan los dictámenes, y los que se pongan de manifiesto en el acto del juicio durante el interrogatorio de los peritos, pudiendo no aceptar el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor





fundamentado que otro ( STS 10 de febrero de 1.994). Igualmente debe ponderarse la mayor conformidad o coincidencia en el criterio vertido por diferentes peritos que intervengan en el procedimiento, ya sean designados por las partes o judicialmente, ya que la LEC no atribuye un especial valor a los que son designados por una u otra modalidad, así como los medios y métodos empleados y datos en que se basen para formular sus conclusiones, y su competencia profesional, así como aquellas otras circunstancias que puedan incidir en su objetividad.

**30.** En este sentido, debe recordarse también que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales no obliga a dar respuesta concreta a todos los alegatos y pruebas que las partes hayan propuesto y practicado, ya que, tal como precisa la STC 91/2010 entre otras, la incongruencia ha de ser entendida " *como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal*", y solo se lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), cuando existe discordancia entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido ( *ultra petitum*) o algo distinto de lo pedido ( *extra petitum*), que modifique de manera sustancial el objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio. Y se precisa, además, que la correspondencia entre pretensiones y resolución no es mimética, pues, como señala la STC 24/2010, " *el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas*".

**31.** A ello debe añadirse que la exigencia de motivación no debe ser entendida como la obligación del órgano judicial de dar una respuesta exhaustiva a todos los argumentos empleados por las partes. El TC viene reiterando que el requisito de motivación de las sentencias no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni un determinado alcance o entidad en el razonamiento empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada. Basta que la argumentación contenida en su resolución con independencia de su parquedad o concentración cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su *ratio decidendi* ( SSTC 122/1991, de 3 de junio; 5/1995, de 10 de enero; 184/1998, de 28 de septiembre), excluyente de la mera arbitrariedad, y que permita su eventual revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos previstos en la ley.

**32.** Por tanto, lo que se concluye en este punto, y más adelante se confirma con las propias alegaciones de la recurrente, es que no puede estimarse una posible incongruencia de la sentencia, sino que lo que se pretende por su parte es que el Tribunal valore nuevamente la prueba practicada, por no estar conforme con la argumentación y valoración de la prueba de la sentencia recurrida, que en concreto considera inexistente. Procederemos a ello a continuación.

#### **SÉXTO. Análisis de la infracción y de la prueba practicada.**

*Sobre las modificaciones en la solicitud de patente y la sentencia de instancia.*

**33.** Como ya hemos apuntado en su momento, la sentencia de instancia sustenta su argumento desestimatorio en una interpretación de la patente, que se basa en las diferentes modificaciones de las que fue objeto la solicitud inicial.

**34.** Para el correcto entendimiento de ello es necesario poner de manifiesto previamente algunos antecedentes, que pasan por decir que ante el rechazo de la primera solicitud de patente por parte del examinador, LEKUE modificó la reivindicación 1 y la característica que aparecía inicialmente en la solicitud (" *una pared de fondo curvado*") pasó al preámbulo de la solicitud como tipo de producto del estado de la técnica, junto a otras modificaciones.

**35.** Tras un segundo rechazo por parte del examinador, por no cumplirse los requisitos del art. 52 CPE, se presentaron un conjunto de reivindicaciones modificadas, en las que todas eran dependientes de la primera reivindicación, modificación que también fue rechazada por el examinador.

**36.** Finalmente se presentó una reivindicación 1 independiente y otras 15 dependientes, donde se dice que la ventaja de esta reivindicación es que las asas del utensilio están formadas por las asas del recipiente, con forma convexa y por una extensión de las tapas, que se pueden apretar junto con las asas cuando el recipiente está cerrado, siendo la forma convexa de las asas la que hace que sean más ergonómicas, manejables y seguras. Dado que ninguna combinación de D1, D2 y D3 permitía llegar a la conclusión del solicitante, se concedió la patente conforme a esta última modificación final, por no ser evidente para un experto que la forma convexa de las asas aumentase la estabilidad y seguridad del utensilio.



**37.** Como hemos dicho, la sentencia de instancia interpreta que " *pared en forma de canal*", con arreglo al folleto, descripción y dibujos de la patente necesariamente debe tener una forma curva, acanalada o combada, por lo que, no dándose este supuesto en el utensilio de la demandada, no existe infracción.

**38.** Tal argumentación es rebatida por la parte apelante por no haberse tenido en cuenta por el juzgador de instancia que el elemento "pared de fondo en forma de canal", tras las modificaciones de la solicitud inicial, se halla en el preámbulo de la reivindicación 1, y no puede tener la relevancia que se le atribuye en la sentencia de instancia.

*Consecuencias jurídicas de las citadas modificaciones en la solicitud de la patente*

**39.** La parte apelante afirma en esta instancia que la sentencia recurrida yerra en la valoración jurídica de las modificaciones que durante la tramitación de la solicitud de la patente titularidad de la actora se produjeron, si bien debemos precisar ya en este momento que aunque la demanda tiene por objeto la infracción de otras reivindicaciones (8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) y dado que no se ha impugnado la validez de ninguna de ellas, la apelación viene referida a la reivindicación 1 que es la única independiente.

**40.** Por ello, y para analizar un supuesto de infracción, este Tribunal tiene dicho ya en sentencia, entre otras de 12 de febrero de 2019, (ECLI: ES:APB:2008:13451), en acciones de este tipo " *la interpretación de la patente es necesaria en todo caso*", siendo en esta interpretación donde la parte recurrente atribuye error o incorrecta aplicación del derecho a la sentencia recurrida, como también se ha dicho que " *en la interpretación de las reivindicaciones no está descartado el recurso al historial de tramitación (elemento histórico) cuando sea relevante para averiguar el verdadero sentido y alcance de aquélla*" ( Sentencia de esta misma Sección 15 de la AP Barcelona, de fecha 14 de octubre de 2003).

**41.** La cuestión se centra en determinar si el elemento " *pared de fondo en forma de canal*", ha de ser curvado

**42.** Dicho esto, consideramos que la sentencia de instancia no realiza una correcta aplicación del art. 123 CP, ni tampoco una correcta interpretación de la reivindicación, al basarse en el expediente de tramitación de la patente, pero omitiendo el dato más relevante, cual es que la caracterización de "pared curvada o combada" desaparece del texto de la reivindicación. El art. 123 CP distingue entre solicitud de la patente y la posibilidad de modificar la misma, al decir el art. 123.1 que " *La solicitud de patente europea o la patente europea podrá modificarse en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes de conformidad con el Reglamento de Ejecución . En todo caso, el solicitante, a iniciativa propia, podrá modificar la solicitud una vez al menos. Conforme con el párrafo segundo, durante la tramitación de la patente, esta puede ser modificada siempre que su objeto NO exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado. Lo que se prohíbe es la adición de materia protegida. Dicho apartado contempla un supuesto diferente al previsto en el apartado 3 del mismo artículo, que se refiere a la modificación de la patente una vez concedida y la imposibilidad de ampliar la cobertura de esta. En nuestro caso, no consta objeción por parte del examinador por adición de materia en la modificación de la patente, que como hemos dicho, se limitó a modificar el problema técnico que se quería resolver con dicha modificación, pero no se incurrió en el art. 123.2 CPE.*

**43.** Los términos literales de la patente se limitan a definir un " *receptáculo(10) está formado por una pared de fondo (1) en forma de canal que define unos bordes de apertura laterales...*", sin que exista definición de la forma de dicho canal, que obviamente puede presentar muchos tipos de secciones, y no únicamente una sección elíptica o curvada, y esta forma concreta, por ser una característica conocida, con arreglo al art. 7 del Reglamento de Ejecución de la LP se pasó por el solicitante al preámbulo de la reivindicación.

**44.** Como ya hemos dicho, ello concuerda con la solución al problema técnico que se pretende resolver, que inicialmente trataba sobre los problemas térmicos de cocción cuando la pared de fondo de un utensilio de este tipo de cocción en microondas es plana, que impide que el calor acceda por dicha zona en un proceso de cocción, circunstancia que sí podía justificar desde un punto de vista técnico una pared curvada. Tras la modificación de la solicitud la solución que finalmente persigue la reivindicación es resolver un problema de estabilidad, seguridad y agarre de la patente, en el que la forma de pared de fondo es irrelevante.

**45.** El artículo 1 del Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE nos lleva a efectuar una interpretación que pueda determinar la intención del solicitante de la patente, y delimitar aquello que se persigue y se quiere proteger con la reivindicación correspondiente, sin que se deduzca en este caso que la patente debe limitarse a una forma determinada que no aparece en la reivindicación.

**46.** No puede, por tanto, el juzgador de instancia estimar que la única forma de canal es la forma "curvada o combada" en la patente en cuestión, ya que tal exigencia no se encuentra ni de forma literal, ni de forma implícita en la caracterización de la reivindicación 1.



47. Precisamente de las modificaciones que se efectuaron en la solicitud de la patente se deduce que el problema técnico que finalmente se pretende resolver no es un problema referido a la cocción de los alimentos respecto de utensilios del estado de la técnica con paredes de fondo planas, puesto que dicha solución no fue objeto de reivindicación. La modificación tuvo lugar para solucionar un problema de agarre y seguridad del recipiente, incluyendo unas asas ubicadas por encima del centro de gravedad del utensilio, curvo convexas, que posibilitan su sujeción y su hermetismo, evitando fugas de líquidos o vapores que pudieran presionar al usuario de este.

48. Por ello resulta errónea la respuesta proporcionada por la sentencia de instancia, al remitirse a la descripción de la patente para afirmar que, al utilizarse en ella la expresión "combada" o "curvada" respecto de la forma de canal, pueda concluirse que tal forma es un elemento esencial de la patente, utilizando la descripción para limitar el ámbito de las reivindicaciones. Es cierto que, en la descripción de la patente se divulgan utensilios con una pared de fondo "combada", "curvada", "elíptica", descripciones que respondían a la solución que inicialmente se pretendía resolver, que no era otro que el problema técnico derivado de la cocción de los alimentos con utensilios del estado de la técnica con paredes de fondo planas y que finalmente no fue objeto de reivindicación. La solución que se proponía en la patente para este problema es una pared de fondo en forma de canal "combada", pero finalmente esta solución no se reivindicó. Por tanto, la reivindicación al referirse a pared de fondo en forma de canal no puede entenderse limitada a la forma elíptica, curvada o combada, puesto que la sección de dicho canal puede ser también de forma trapezoidal, rectangular, etc. de forma que debe ser estimado este motivo de recurso, ya que concurre en la realización de la demandada dicho elemento. En definitiva, esos pasajes de la descripción, que no podían modificarse, no pueden servir para limitar el elemento técnico de la reivindicación que sí fue modificado.

#### **SEPTIMO. Sobre las periciales obrantes en las actuaciones y su valoración**

49. Dada respuesta a la cuestión sobre si el elemento "pared de fondo en forma de canal" tiene la relevancia que se le otorga en la sentencia de instancia, y resuelta la cuestión negativamente, procede seguir con las características que se dice por la demandada que no concurren en el producto que esta comercializa.

50. Como hemos dicho ya, la demandada discrepa de la identidad con la patente en otros elementos caracterizadores.

51. Existe identidad de características en los siguiente:

1. utensilio para contener alimentos, aplicable a cocción en horno microondas
2. del tipo que comprende un receptáculo (10) de un material elastómero para contener alimentos,
3. con una abertura de acceso y unos medios de cubierta para cubrir dicha abertura de acceso,
4. en el que el receptáculo (10) está formado por una pared de fondo (1) en forma de canal que define unos bordes de aberturas laterales (5,6).
5. que está conectada por sus extremos a unas paredes finales (2,3) que definen unos respectivos bordes de abertura finales (8,9),
6. definiendo dichos bordes de abertura finales (5,6,8,9) dicha abertura de acceso a un nivel superior que dicha pared de fondo (1)
7. caracterizado porque dichos bordes de abertura finales (8,9) de dichas paredes finales (2,3) tienen una forma convexa con bordes finales inferiores al nivel de dichos bordes de abertura (5,6) de la pared de fondo (1) y partes centrales que se elevan a un nivel superior a los bordes de abertura laterales (5,6);
8. dichos medios de cubierta comprenden al menos una tapa (20,30,40)
9. que tienen al menos 1 primer borde lateral (21, 31, 42) adyacente a al menos 1 de los bordes de abertura laterales (5,6) del receptáculo (10)
10. Y unos bordes finales cóncavos (24, 25, 34, 35; 44,45) que descansan sobre los bordes de abertura finales convexos (8,9) del receptáculo (10) en una posición cerrada;

52. La discrepancia la sitúan las partes en las siguientes características:

A) Se refiere la demandada a la siguiente característica, que en su opinión presenta diferencias sustanciales con su diseño. Se refiere " *Dichas paredes finales (2,3) del receptáculo (10) incluye las respectivas asas (11, 12) que se extienden lateralmente en voladizo hacia el exterior desde los correspondientes bordes de abertura finales convexos (8,9) formando una superficie superior comunes con estos.*

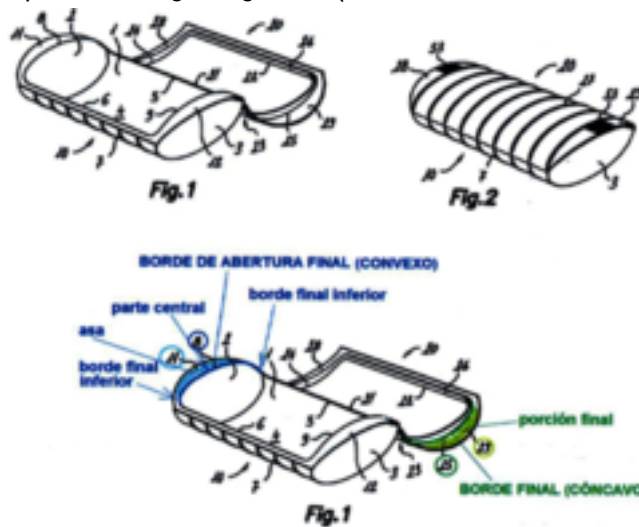


B) Además, cada tapa (20, 30, 40) cuenta con las respectivas porciones finales (28, 29; 38, 39; 48 49), adyacentes a dichos bordes finales cóncavos (24, 25, 34, 35, 44, 45), configuradas para cubrir y complementar dichas asas (11, 12) en posición cerrada."

53. La demandada entiende que las asas de su diseño son absolutamente diferentes a las descritas en R1 de la patente, ya que esta presenta unas asas que en su parte inferior sobresalen desde los bordes de abertura laterales de la pared de fondo hacia el exterior, con una superficie común con los bordes finales en voladizo que forman un ala de extensión de forma que las tapas descansa y cubren tales asas, complementándose las tapas y las asas cuando el recipiente está cerrado. Estas asas son curvo convexas, mientras que en el diseño de PENINSULA, las asas solo se ubican en la parte inferior, hay una en cada lado del recipiente, pero la tapa no se complementa ni se apoya en ninguna de las asas ni forman una superficie. Además, aparecen únicamente en la parte central del lado superior de las paredes finales y son planas.

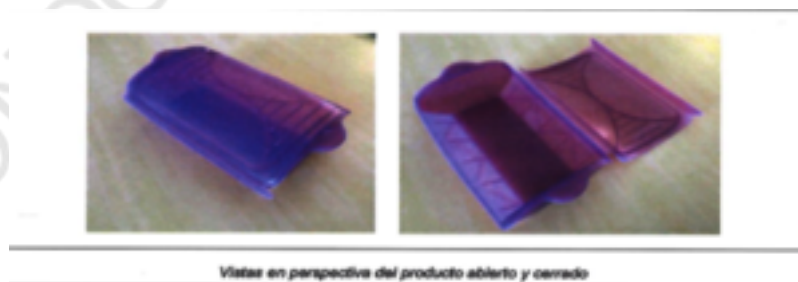
54. Ya hemos adelantado, que tras las modificaciones de la solicitud de patente, el problema técnico que la recurrente pretende resolver era el del agarre y estabilidad del recipiente y que la forma combada o no de la pared de fondo no soluciona este problema, al que se le da respuesta mediante la inclusión de unas asas en este utensilio, asas convexas que permiten la sujeción conjunta del utensilio y la tapa, cuando esta está cerrada, aspecto sobre el que existe una posición dispar entre unos y otros peritos.

55. Es ilustrativa al respecto la imagen siguiente (extraída del informe Sra. María Rosario):



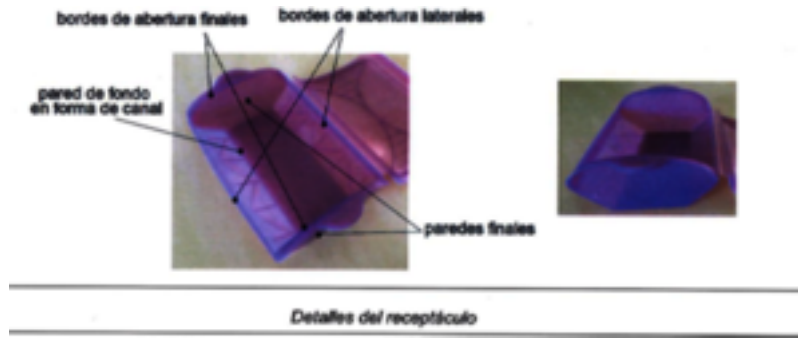
56. Y respecto del producto infractor, cuyas imágenes se reproducen seguidamente, el informe María Rosario efectúa las consideraciones que ahora se exponen.

57.



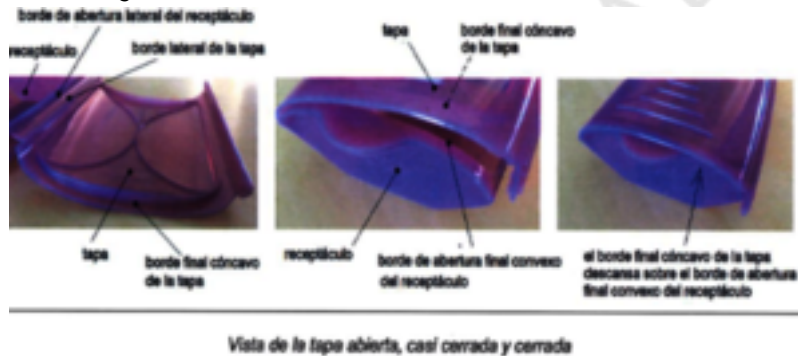
Afirma la perita Sra. María Rosario, que:

- El producto infractor es un utensilio para contener alimentos, aplicable a cocción en horno microondas.
- El producto comprende un receptáculo de un material elastómero para contener alimentos, con una abertura de acceso y unos medios de cubierta para cubrir dicha abertura de acceso. Se refiere la Sra. María Rosario a la embocadura del recipiente por donde se introducen los alimentos y a la tapa del recipiente.
- En el producto, también existe un receptáculo formado por una pared de fondo en forma de canal que define unos bordes de abertura laterales que está conectada por sus extremos a unas paredes finales que definen unos respectivos bordes de abertura finales, y que en el informe se destacan gráficamente, de la siguiente forma:

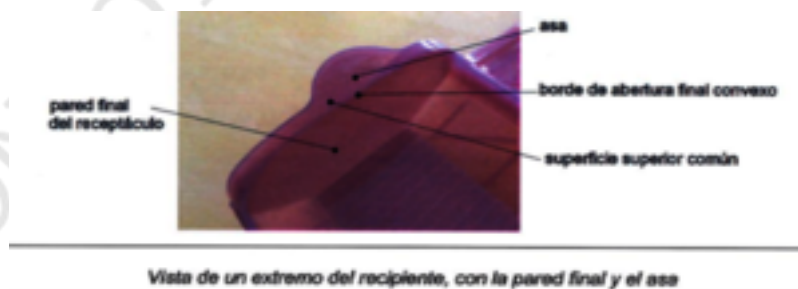


58. Destaca María Rosario en estas fotografías como se aprecia la forma de canal de la pared de fondo del utensilio, que presenta una zona plana y sube por ambos lados de forma inclinada. Al mismo tiempo destaca la existencia de bordes de abertura finales de dichas paredes finales tienen una forma convexa con bordes finales inferiores al nivel de dichos bordes de abertura de la pared de fondo y partes centrales que se elevan a un nivel superior a los bordes de aberturas laterales.

59. Se dice también que el producto distribuido por la demandada presenta la característica de que dichos medios de cubierta comprenden al menos una tapa que tiene al menos un primer borde lateral adyacente a, al menos, uno de los bordes de aberturas laterales del receptáculo y unos bordes finales cóncavos que descansan sobre los bordes de aberturas finales convexos del receptáculo en una posición cerrada. Así se observa en las siguientes imágenes:



60. También se afirma en dicho informe, respecto de la característica de las asas, que el producto supuestamente infractor también presenta unas "paredes finales del receptáculo (qué) incluyen unas respectivas asas que se extienden lateralmente en voladizo hacia el exterior desde los correspondientes bordes de abertura finales convexos formando una superficie superior común con los mismos", como se explica en la siguiente imagen



61. Y pone de manifiesto también (en su pág. 10) que la tapa o cada tapa tienen unas respectivas porciones finales adyacentes a dichos bordes finales cóncavos y configuradas para cubrir y complementar dichas asas en la posición cerrada.

62. Constan en las actuaciones otros informes., uno de ellos emitido por Vidal, de contenido más reducido, que llega a similares conclusiones a las contenidas en el informe emitido por la Sra. María Rosario, afirmando que existe una identidad absoluta entre el producto supuestamente infractor y la patente, que "reproduce todas las características de la reivindicación 1 de la patente ES 2351280 T3". En concreto sobre esta característica así lo dice el informe del Sr. Vidal (pág.2) al decir que esta "es idéntica en el producto "LifeStyle".

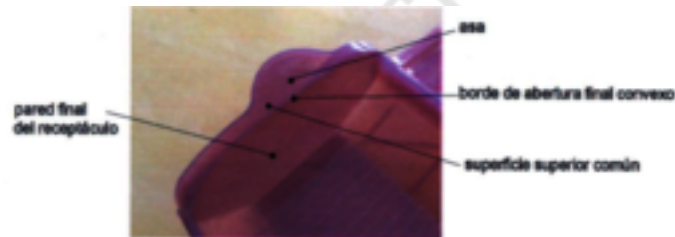
63. También existe el informe emitido por Jose Francisco, emitido a petición del Ministerio Fiscal en las Diligencias Previas que se tramitaron en el Juzgado de Primera Instancia Instrucción de Amurrio nº 2, por la

posible comisión de un delito contra la propiedad industrial, a las que ya hemos hecho referencia, que recoge los hitos más relevantes en la tramitación de la solicitud de la patente EP'731 y efectúa una comparación sobre los cambios de contenido inicial de las reivindicaciones y su contenido final, así como el problema que se pretenden resolver con dicha patente. Su conclusión es que el utensilio que comercializa la demandada entra en conflicto con la patente, pues " *todos los detalles técnicos de las reivindicaciones de la patente ES2351280 T3 tiene su correspondiente detalle idéntico en el* Estuche de silicona para cocinar al vapor" por PENÍNSULA 2000 SA." (pág.34).

**64.** Un cuarto informe es emitido por el Sr. Desiderio , a petición de la demandada, y cuyo autor ha sido objeto de tacha como como perito en este procedimiento por razones que ya se han expuesto. Dicho informe, (en la p. 13 de 63) efectúa una serie de matizaciones respecto de lo manifestado por los anteriores informes periciales, en función de los trámites y las modificaciones que la solicitud de patente sufrió desde su inicio a las que nos referiremos más adelante.

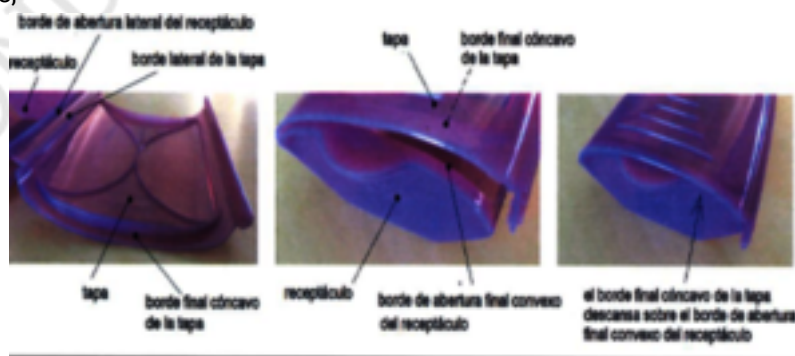
**65.** Este informe, del que prescindimos de sus conclusiones respecto de la forma curvada o combada de la patente, por los motivos que ya hemos expuesto, hace referencia a las asas del utensilio de la demandada como elemento diferenciado de la patente actora para mantener que el utensilio de PENÍNSULA no tiene una tapa que esté configurada para cubrir el asa, ni dispone tampoco voladizos que puedan cubrirla. Las asas del utensilio distribuido por PENÍNSULA son planas y no curvo-convexas, se prolongan en el centro superior de las paredes finales 2,3 pero no por todo el lado de la abertura de estas, sino únicamente en su parte central y tampoco se ven complementadas tales asas por la tapa del utensilio.

**66.** Es decir, no se prolongan en el centro superior de las paredes finales, de forma que no " *se extienden lateralmente en voladizo hacia el exterior desde los correspondientes bordes de abertura finales convexos (8, 9)*", según los términos de R1, tal como deduce de la imagen anterior, donde puede apreciarse como las asas de tal utensilio no tienen una extensión tan amplia como la que presenta la patente, su vuelo no se extiende desde los correspondientes bordes laterales de abertura, y se limita se limita a una reducida parte central de la pared final de la que surge cada asa. Añadimos imagen ilustrativa de la cuestión,



Vista de un extremo del recipiente, con la pared final y el asa

**67.** No compartimos estas afirmaciones. El informe María Rosario es tajante al respecto, sobresale un asa de cada una de las paredes finales, como también afirmó el perito Sr. Vidal . Este elemento debe caracterizarse, con arreglo a su significado y funcionalidad, que no es otra que la de permitir agarrar el objeto al que pertenece. Esta función se da en todo el borde de abertura final(pág. 8 del citado informe), como se aprecia de las siguientes imágenes,



Vista de la tapa abierta, casi cerrada y cerrada

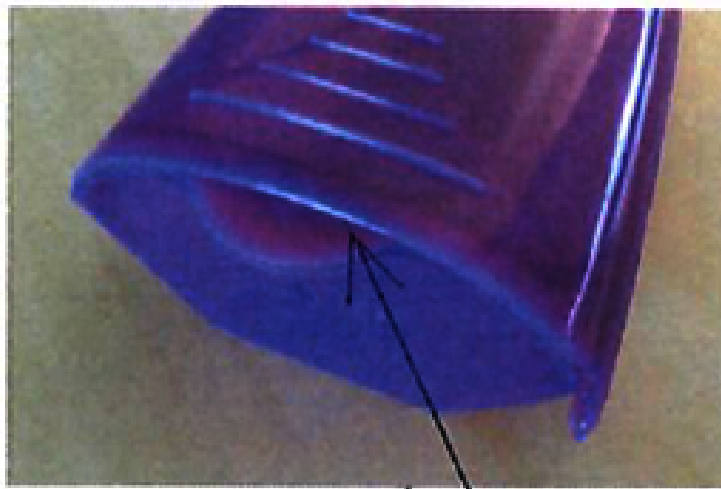
**68.** Igualmente entendemos que concurre la característica que se refiere a " *dichas paredes finales (2, 3) del receptáculo (10) incluyen unas respectivas asas (11, 12) que se extienden lateralmente en voladizo hacia el exterior desde los correspondientes bordes de abertura finales convexos (8, 9) formando unas superficies superiores comunes con los mismos, y la tapa (20) o cada tapa (20, 30, 40) tienen unas respectivas porciones*

finales (28, 29; 38, 39; 48, 49) adyacentes a dichos bordes finales cóncavos (24, 25; 34, 35; 44, 45) y configuradas para cubrir y complementar dichas asas (11, 12) en la posición cerrada".

69. En efecto, se cuestiona por la demandada, con arreglo a lo manifestado por el perito Sr. Desiderio , que se dé la característica de que " la tapa o cada tapa tienen unas respectivas porciones finales adyacentes a dichos bordes finales cóncavos y configuradas para cubrir y complementar dichas asas en la posición cerrada". En el informe emitido por la Sra. María Rosario (pág. 9 y 10) se afirma que la tapa del utensilio distribuido por la demandada forma una superficie común con las asas. Efectivamente puede comprobarse que el "asa está cubierta" aunque sea en parte.

70. Además, la forma de la tapa (convexa) y el borde final cóncavo de cada pared final se complementan, en el sentido de que se obtiene el cierre del recipiente, precisamente dada la forma respectiva de cada uno de estos dos elementos (tapa y pared final). Entendemos que en el producto de PENINSULA, las asas que presenta están cubiertas por las tapas (o la tapa) cuando estas se cierran, de igual forma que ocurre con la patente, que según se describe, presenta tapas que, en sus respectivas posiciones finales, cerrando el receptáculo, están configuradas para cubrir y complementar dichas asas.

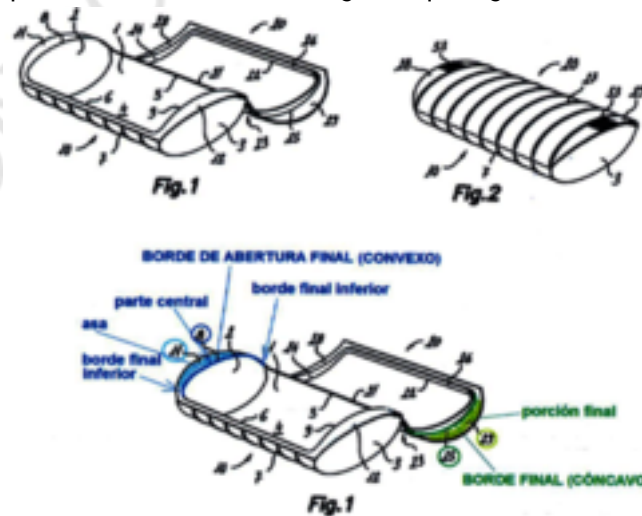
Esta caracterización, como decimos, puede verse, en particular en la figura que se muestra a continuación del producto infractor, en que la tapa se apoya en los denominados bordes de descanso,



o

**la porción final de la tapa cubre y complementa el asa**

de forma similar a la patente, conforme a las imágenes que siguen,



donde con marca de color azul el asa, toda ella en voladizo, de uno a otro borde final inferior, con forma convexa, se complementa, una vez cerrada la tapa con la misma, que tiene forma cóncava.





71. Ello permite la sujeción del recipiente y de la tapa de forma simultánea, posibilidad que también se presenta en el utensilio de la demandada, que de ser agarrado por las asas permite su simultánea sujeción de la tapa, de forma que existe esa complementación funcional entre ambos elementos y por ello, identidad en esta característica, que nos lleva a afirmar que la realización comercializada y distribuida por PENINSULA constituye una infracción de los derechos de la actora respecto de la patente EP'731 de su titularidad.

#### **OCTAVO. Sobre los daños y perjuicios reclamados.**

72. Ejercitada por LEKUE la acción indemnizatoria a resultas de la infracción de la patente de su titularidad, esta reclama por los conceptos de daño emergente y lucro cesante, que debe ser estimada, si bien el Tribunal a quo acordó dejar, ya desde un inicio, todas las cuestiones relacionadas con los daños y perjuicios para la fase de ejecución de sentencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 74.5 de la LP, tal como se acordó en la Audiencia Previa de fecha 30 de enero de 2020.

73. Por tanto, se difiere dicho trámite, ante la aceptación de las partes, a la ejecución de sentencia la existencia del daño y su cuantificación, en la ahora van a ver si no aquí todavía que se practicará la prueba conforme a la opción de la actora, contemplada en el art. 74.2 LP, que se remite " *Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico*", lo que nos lleva a fijar como bases para dicha determinación del lucro cesante el número de estuches "LifeStyle" comercializados por PENINSULA 2000 y el margen de contribución unitario que LÉKUE obtiene por la comercialización de sus estuches de cocina conformado por los ingresos menos los costes variables (o adicionales) y sin inclusión de gastos fijos que se hubieran producido al margen de la comercialización o no del producto. También deberá valorarse la posible estimación de los gastos previos efectuados por la actora para llevar a cabo la investigación sobre los actos infractores denunciados, previos al presente procedimiento en concepto de daño emergente.

74. No obstante, procede hacer referencia a la prescripción que la demandada invoca respecto de la acción indemnizatoria, ya que estando presentada la demanda en octubre de 2018, no pueden reclamarse daños con anterioridad al mes de octubre 2013.

75. La actora se remite al carácter continuado de la infracción, que impide la prescripción de las acciones de cesación y remoción de efectos en la medida en que cada uno de los actos de infracción justifica por sí mismo una acción de cesación o remoción distinta que renueva la situación antijurídica que se pretende combatir con dichas acciones, de forma que el cómputo inicial para apreciar la prescripción de estas acciones debe ser a partir del cese definitivo del comportamiento infractor o de la desaparición definitiva del riesgo de que se produzca la infracción.

76. En la vigente Ley de Patentes no existe, a diferencia de la legislación marcaria o la regulación del diseño industrial, la limitación para reclamar la compensación únicamente durante los 5 años anteriores a la presentación de una demanda. En este sentido cabe decir que no resulta correcta una interpretación analógica que limitase en materia de patentes el período indemnizable. No existe en este punto un descuido del legislador, como se deduce del proceso de elaboración de la norma y puesto de manifiesto por la doctrina. Se viene entendiendo que cabe reclamar la indemnización por daños y perjuicios causados antes de los 5 años previos a la interposición de la demanda, en supuestos de infracción continuada por lo que se rechaza la prescripción invocada por la demandada.

#### **NOVENO. Condena a la publicación de la sentencia.**

77. La parte actora solicitó en su escrito de demanda la condena a publicar la sentencia, en concreto el encabezamiento y el fallo, en dos periódicos de tirada nacional, como lo son EL PAIS y EXPANSION, que justifica en la persistencia de la actividad infractora de la demandada y de las informaciones vertidas por el mercado, que en particular, tras el archivo de las actuaciones penales por parte de la Audiencia Provincial de Álava, podía seguir libremente actuando en la comercialización del producto infractor.

78. Considera la recurrente en su escrito que la publicación de parte de la sentencia, en los términos indicados, resulta procedente para esclarecer la posible confusión que en el mercado se hubiese podido generar por las manifestaciones y la actividad desempeñada por PENINSULA 2000, y para evitar también la continuidad de una posible actividad infractora.

79. Consideramos que dicha pretensión debe ser estimada, en tanto se trata de una medida que resulta idónea en este caso para reforzar la presencia en el mercado de la parte perjudicada por los actos de infracción, ello con arreglo a la doctrina contenida en la STS de 3 de mayo de 2017 donde se dice, con cita de las sentencias 697/2009, de 6 de noviembre y 505/2012, de 23 de julio, que: "La publicación de la sentencia, con funciones





de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

**80.** Entendemos que en este caso, la información general, en la forma que pretende la actora mediante la publicación en prensa escrita diaria permite que esta llegue a los destinatarios interesados, que por la propia naturaleza del utensilio protegido por la patente, se deduce fácilmente que es un amplio grupo de consumidores, al tratarse de un útil de uso doméstico de cocina, por lo que deberá ser publicado el encabezamiento y fallo de la sentencia en los medios interesados por la actora (EL PAÍS y EXPANSIÓN), en la sección de economía, una sola vez en el plazo de 3 meses, y en un tamaño propio o el habitual de "anuncios breves" de dichos medios de información.

#### **DECIMO. Costas.**

**81.** Dada la estimación del recurso, no se imponen las costas de esta instancia a ninguna de las partes, conforme a lo dispuesto en el art. 398 LEC.

**82.** Ante la estimación de la demanda, corresponde imponer las costas de primera instancia a la demandada, con arreglo al art. 394 LEC, sin que se aprecie temeridad en la actitud procesal de la demandada, que ha sostenido en este procedimiento argumentos jurídicos propios del debate jurídicos suscitado, sin que se aprecie una finalidad meramente obstruccionista o dilatoria de las legítimas pretensiones de la actora.

#### **FALLAMOS**

Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de LEKUE, S. L. contra la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2020 dictada por el Juzgado de lo Mercantil Cuatro de Barcelona en el procedimiento ordinario 1133/2018, y revocando la sentencia de instancia, y con estimación sustancial de la demanda, SE DECLARA que:

El estuche para cocinar al vapor "LifeStyle" de PENÍNSULA 2000 invade el ámbito de protección de la patente europea EP 2 193 731.

La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio y la utilización del producto "LifeStyle", así como la importación o posesión de éste para alguno de estos fines, supone la infracción de la patente europea EP 2 193 731.

PENÍNSULA 2000, S.A. ha realizado actos de infracción de la patente europea EP 2 193 731.

PENÍNSULA 2000, S.A. ha causado a LÉKUÉ, S.L. unos daños y perjuicios que se derivan de la infracción de la patente europea EP 2 193 731.

SE CONDENAN A LA DEMANDA PENINSULA 2000, S.A.

Estar y pasar por las anteriores declaraciones, y en concreto, a

1. Cesar y abstenerse, por sí misma o mediante terceros, de fabricar, ofrecer para la venta, introducir en el comercio, utilizar e importar y poseer para alguno de los anteriores fines, mientras los derechos derivados de la patente EP 2 193 731 estén en vigor, el estuche para cocinar al vapor "LifeStyle" y cualquier otro producto que invada el ámbito de protección de dicha patente.

2. Retirar del tráfico económico, incluso si ello exige la recompra a sus poseedores u otro negocio jurídico, todas las unidades del estuche "LifeStyle" y de cualquier otro producto que invada el ámbito de protección de dicha patente que PENÍNSULA 2000 haya vendido a sus clientes.

3. Embargar y destruir el stock de estuches para cocinar al vapor "LifeStyle" así como de las 5.111 unidades que fueron incautadas por la Autoridad de Vigilancia Aduanera de San Sebastián, en caso de que no se hubieran comercializado por parte de la demandada, y de cualquier otro producto que invada el ámbito de protección de dicha patente.

4. Indemnizar a LÉKUÉ por los daños y perjuicios que la infracción de la patente EP 2 193 731 le ha ocasionado, que se determinarán en fase de ejecución de sentencia con arreglo a las bases fijadas en el Fundamento Jurídico Noveno de la presente sentencia.



5. Indemnizar a LÉKUÉ por cada día que transcurra desde que se condene a PENÍNSULA 2000 por infracción de la patente EP 2 193 731 hasta que se produzca la cesación efectiva en la comercialización del estuche "LifeStyle" y cualquier otro producto que invada el ámbito de protección de dicha patente según la cuantía que tenga a bien fijar el juzgado al que nos dirigimos conforme al art. 74.4 de la LP.

6. Publicar el encabezamiento y el fallo de la sentencia condenatoria que eventualmente se dicte en los dos diarios de tirada nacional EL PAIS (en la sección de economía) una sola vez en el plazo de 3 meses, y en un tamaño propio o el habitual de "anuncios breves" de dichos medios de información. y EXPANSION, una sola vez en el plazo de 3 meses, y en un tamaño o formato propio o el habitual de "anuncios breves" de dichos medios de información.

7. Todo ello con imposición de costas de primera instancia a la demandada.

8. Sin imposición de costas a las partes en esta segunda instancia y con devolución del depósito constituido para recurrir.

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

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

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