



Roj: **SAP B 508/2016 - ECLI: ES:APB:2016:508**

Id Cendoj: **08019370152016100016**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **02/02/2016**

Nº de Recurso: **382/2014**

Nº de Resolución: **20/2016**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA**

### **SECCIÓN DECIMOQUINTA**

Rollo núm. 382/2014-3ª

Juicio Ordinario núm. 254/2013

Juzgado Mercantil núm. 4 Barcelona

**SENTENCIA núm. 20/16**

#### **Composición del tribunal:**

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS GARRIDO ESPA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En la ciudad de Barcelona, a dos de febrero de dos mil dieciséis.

**VISTOS** en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 4 de esta localidad, por virtud de demanda de Oatly, A.B. contra Nutrition & Sante Iberia, S.L., Productora Alimenticia General Española, S.A., Liguats Vegetals, S.A. y Casa Santiveri, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 11 de abril de 2014.

Han comparecido en esta alzada la apelante Oatly, A.B., representada por el procurador de los tribunales Sr. López y defendida por el letrado Sr. Llevat, así como, en calidad de apeladas, Nutrition & Sante Iberia, S.L., representada por el procurador Sr. Montero y defendida por el letrado Sr. Nadal, y Productora Alimenticia General Española, S.A., Liguats Vegetals, S.A. y Casa Santiveri, S.L., representadas por la procuradora Sra. Grasa y dirigidas por el letrado Sr. Grau.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « *Desestimo la demanda presentada por el procurador D. Ignacio López, en representación de OATLY AB, en consecuencia debo absolver a LIQUATS VEGETALS, S.A, CASA SANTIVERI, S.L. y NUTRITION & SANTE IBERIA, S.L., condenado a la actora al pago de las costas* ».

La anterior resolución fue rectificada por medio de auto de 15 de mayo de 2014 en el exclusivo sentido de incluir entre las demandadas a Productora Alimenticia General Española, S.A.

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Oatly, A.B. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la



sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 23 de septiembre pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

1. Oatly, A.B., actora en el presente proceso, es una sociedad sueca titular de la patente europea EP 0 731 646 (en lo sucesivo, EP 646), publicada en España con el número ES 2 154 684 con el título "Suspensión de cereales homogénea y estable", y que tiene por objeto una suspensión de cereal homogénea y estable que sabe y tiene el aroma de la avena natural, así como un método para preparación de la misma.

Se dirige frente a Nutrition & Sante Iberia, S.L., Productora Alimenticia General Española, S.A., Liquats Vegetals, S.A. y Casa Santiveri, S.L. imputándoles estar infringiendo los derechos de exclusiva que le atribuye la referida patente al comercializar en el mercado español productos que invaden el ámbito de protección de la patente.

Concretamente, la justificación de que se producía infracción se hace en los siguientes términos:

Respecto de la reivindicación 1.<sup>a</sup>, referida a un *product by process* ( producto definido por su procedimiento de fabricación ) , porque las demandadas estan fabricando y comercializando un producto que en opinión de la actora reunía todas las características definidas por la referida reivindicación.

Respecto de las reivindicaciones 2 a 7, que reivindican un procedimiento de fabricación, se consideran infringidas por aplicación de la presunción establecida en el art. 61.2 Ley de Patentes (LP).

2. Las demandadas se opusieron a la demanda negando que los productos que comercializan infringieran los derechos de exclusiva que le concede a la actora la patente que tiene registrada. Justificaron su posición alegando que, más allá de la diferente posición que podían sostener las partes acerca del alcance de la protección que se otorga a una *product-by-process claim* , la actora ni siquiera había acreditado que el producto de las demandadas reuniera las características del producto reivindicado en las seis primeras líneas de la reivindicación 1.<sup>a</sup>. Estimaban las demandadas que tanto en el caso de que se concediera a la reivindicación 1.<sup>a</sup> el alcance de reivindicación de producto como en el caso de que se le concediera el más limitado carácter de reivindicación de "producto obtenido por un procedimiento determinado", la demanda debía ser desestimada por no haberse acreditado con la demanda que las bebidas de las demandadas reunieran todas las características del producto descrito en la reivindicación 1.<sup>a</sup>. Y, concretamente, exponía la contestación, lo que discuten las demandadas es que su realización contuviera *β-glucanos intactos* . Aceptaban que contenía *β-glucanos* pero negaban que los mismos tuvieran el carácter de "*intactos*" como son los reivindicados por la patente. Y justificaba su posición de lo que debía entenderse como *β- glucanos intactos* en las propias alegaciones hechas por la actora durante el examen de concesión, particularmente al resolver las dos oposiciones formuladas ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) que sustancialmente son las siguientes:

a) La importancia del procedimiento de la reivindicación 1.<sup>a</sup>, sin seguir el cual afirmaba que no era posible obtener el producto.

b) Que la reivindicación 1.<sup>a</sup> no podía ser interpretada como una reivindicación de producto.

c) Asoció la presencia de *β-glucanos intactos* en el producto reivindicado con la no utilización de enzimas con actividad glucanasa o proteasa.

3. La resolución recurrida, después de una larga exposición sobre lo que debe entenderse que protege la patente, especialmente justificada por el hecho de que ambas partes coinciden en que la primera de sus reivindicaciones describe un *product-by-process* ( producto definido por su procedimiento de fabricación ) , considera que el producto que comercializan las demandadas no infringe los derechos que le atribuye la patente que la actora tiene registrada, por dos razones:

a) El producto de las demandadas es distinto, *ya que tiene β-glucanos, pero no β-glucanos intactos en la forma en la que están definidos en la reivindicación* .

b) El procedimiento difiere en dos puntos concretos: primero, *el procedimiento de la demandada no utiliza la β-amilasa* (etapa D de la reivindicación) y *utiliza β-glucanasa* (expresamente excluida en la reivindicación primera para caracterizar los *β- glucanos* como "*intactos*").

4. El recurso de Oatly imputa a la resolución recurrida que (i) interpreta de forma incorrecta la reivindicación 1.<sup>a</sup> de la patente, en contra de lo establecido en los arts. 26 y 60 de la Ley de Patentes (LP) y 69 del Convenio



de la Patente Europea (CPE), (ii) valora incorrectamente la prueba practicada e (iii) incurre en los vicios de incoherencia interna y falta de motivación. También le imputa (iv) hacer una indebida aplicación de las reglas de la carga de la prueba, infringiendo lo establecido en el artículo 61.2 LP.

Más adelante haremos una referencia más precisa a cada uno de los concretos motivos que por ahora nos hemos limitado a enunciar. Antes trataremos de situar de forma más precisa los términos en los que se produce la controversia que enfrenta a las partes.

## **SEGUNDO . Principales hechos que sirven de contexto y sobre los que no existe controversia**

5. La resolución recurrida considera que son hechos relevantes para resolver el presente litigio, y no controvertidos por las partes, los siguientes:

*«a) La actora OATLY AB, es una sociedad con domicilio social en Suecia, cuyos orígenes se remontan al año 1960, década en la que se descubrieron los factores causantes de la intolerancia de la lactosa.*

*b) A consecuencia de ello, OATLY se dedicó a estudiar en qué forma la intolerancia de la lactosa afectaba a las personas, y fruto de dichos estudios se detectó la necesidad de lanzar al mercado "una leche que no fuera leche" para cubrir justamente esa necesidad.*

*c) Por este motivo se empezó a investigar sobre un tipo de bebida sustitutiva y análoga a la leche común que presentara un sabor, textura y utilidad análoga a la de la leche de vaca y que contuviera proteínas, grasas e hidratos de carbono en una proporción equilibrada. Se trabajó con distintos tipos de cereales (cebada, trigo, centeno...) optándose finalmente por trabajar con la avena por ser un cereal con un sabor suave -análogo al de la leche tradicional- con una composición nutricional adecuada a las necesidades del ser humano.*

*d) Trabajando con este tipo de cereal, y a través de unos procedimientos determinados, se consiguió conservar en el producto final fibras de avena solubles -los  $\beta$ -glucanos- que contribuyen, entre otras cosas, a reducir el colesterol y disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico.*

*e) Esta bebida de avena, consistente en un producto de apariencia y viscosidad similar a la leche tradicional, de la que es sustitutivo, y que se caracteriza por conservar los  $\beta$ -glucanos de la avena en el producto resultante, es objeto de la patente de OATLY que motiva el presente procedimiento la patente Europea EP 0731646, publicada en España con el número ES 2154684 (sucesivo ES'684).*

*f) La primera bebida de avena de OATLY con estas características se comercializó en Inglaterra en el año 1995, mientras que OATLY como marca propia se registró y lanzó al mercado en el año 2001, encontrándose en la actualidad en 24 países, principalmente en Europa pero también en Singapur y Taiwán. Actualmente se fabrican más de 13 millones de litros de bebida de avena OATLY, ofreciendo la actora toda amplia y variada gama de bebidas de avena.*

*g) En España la comercialización de este producto se inició a través de la empresa distribuidora BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS, S.A (BIOCOP) que es la que se ha encargado hasta la fecha de su distribución de estos productos en nuestro país.*

*j) Las sociedades demandadas LIQUATS, SANTIVERI, NUTRITION SANTE IBERIA y PAGESA están comercializando en el mercado español unas bebidas de avena, fabricadas todas ellas por la mercantil también demandada LIQUATS, cuyas características entran dentro del ámbito de protección de la patente ES'684.*

*k) La mercantil LIQUATS -además de ser la empresa que fabrica el resto de bebidas de avena comercializadas por el resto de demandadas- comercializa su propia bebida de avena bajo la marca "YOSOY";*

*l) La mercantil SANTIVERI comercializa dicha bebida de avena, que fabrica LIQUATS, bajo la marca "Calciavena";*

*m) La mercantil SANTE IBERIA comercializa la bebida de avena, que también fabrica LIQUATS, bajo la marca Gerblé; y*

*n) La mercantil PAGESA comercializa la bebida de avena, fabricada por LIQUATS, bajo la marca "Diet Radisson".*

*o) La patente europea EP 0731646, publicada en España con el número ES 2.154.684 (ES'684), proviene de una patente PCT internacional (solicitud WO1994SE00857, publicada con el número WO1995007628, solicitud europea 94927898.0) presentada por la mercantil Cereal Base Ceba AB (empresa que forma parte del mismo grupo empresarial que la actora) en fecha 14 de septiembre de 1994 y reivindica la prioridad de una patente sueca (patente SE 9302996) presentada el 15 de septiembre de 1993, cedida el 28 de enero del 2010 a la actora, que es la actual titular.*



r) La ES'684 lleva por título "Suspensión de cereales homogénea y estable", y tiene por objeto una suspensión de cereal homogénea y estable que sabe y tiene el aroma de la avena natural, así como un método para preparación de la misma » .

6. El contenido de las reivindicaciones que contiene la patente es el siguiente:

**De la reivindicación 1ª :**

«1. Una suspensión de cereal homogénea y estable que tiene el sabor y aroma de la avena natural, que comprende  $\beta$ -glucanos intactos de la materia prima y que tiene una viscosidad menor de 0.5 Pas a temperatura ambiente, que se obtiene mediante las siguientes operaciones:

A) Moler en seco o en húmedo, avena prensada u otro tipo de avena tratada con calor o humedad para obtener una harina,

B) Suspender la harina de la avena en agua, si la harina ha sido producida mediante molienda en seco,

C) Opcionalmente, centrifugar o decantar la suspensión con objeto de retirar las partículas gruesas de fibra,

D) Tratar la suspensión con  $\beta$ -amilasa, que produce de forma específica, unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de 3 a 0.1 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s(-1),

E) Tratar la suspensión con  $\alpha$ -amilasa que produce de forma específica unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de < 0,5 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s(-1),

F) Preferentemente, homogeneizar la suspensión sometida a tratamiento enzimático y

G) Someter la suspensión a tratamiento UHT (UHT = Temperatura Ultra Alta) para obtener un producto estéril y al mismo tiempo inactivar las enzimas añadidas».

**La reivindicación 2ª protege:**

«Un método para preparar una suspensión de cereal homogénea y estable que contiene  $\beta$ -glucanos intactos de la materia prima, que tiene el sabor y aroma de la avena natural y una viscosidad menor que 0.5 Pas a temperatura ambiente, que comprende las siguientes etapas:

A) Moler en seco o en húmedo, avena prensada u otro tipo de avena tratada con calor o humedad para obtener una harina,

B) Suspender la harina de la avena en agua, si la harina ha sido producida mediante molienda en seco,

C) Opcionalmente, centrifugar o decantar la suspensión con objeto de retirar las partículas gruesas de fibra,

D) Tratar la suspensión con  $\beta$ -amilasa, que produce de forma específica, unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de 3 a 0.1 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s(-1),

E) Tratar la suspensión con  $\alpha$ -amilasa que produce de forma específica unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de < 0,5 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s(-1),

F) Preferentemente, homogeneizar la suspensión sometida a tratamiento enzimático y

G) Someter la suspensión a tratamiento UHT (UHT=Temperatura Ultra Alta) para obtener un producto estéril y al mismo tiempo inactivar las enzimas añadidas».

**Las reivindicaciones 3ª a 7ª** , dependientes todas ellas de dicha reivindicación 2ª, incorporan algunas variaciones a dicho procedimiento, en concreto:

«3. Un método según la reivindicación 2ª, caracterizado por utilizar agua desionizada en la molienda en húmedo de la etapa A) y en la suspensión de la etapa B).

4. Un método según la reivindicación 2ª o 3ª, caracterizado por suspender la harina de avena hasta alcanzar un extracto seco de 10 a 15% en la etapa B).

5. Un método, según una o más de las reivindicaciones 2ª a 4ª, caracterizado por utilizar agua a una temperatura de 50 a 53°C en la molienda en húmedo de la etapa A) y en la suspensión de la etapa B).

6. Un método, según una o más de las reivindicaciones 2ª a 5ª, caracterizado por utilizar 1,4-a-D-glucano maltohidrolasa como  $\beta$ -amilasa en la etapa D).



7. Un método según una o más de las reivindicaciones 2ª a 6ª, caracterizado por envasar el producto de cereal homogéneo y estable de forma aséptica».

### TERCERO. Síntesis del conflicto que enfrenta a las partes

7. No es un dato controvertido por las partes que los productos fabricados por Liguats Vegetals (todos los comercializados por las demandadas) reúnen todas las características de la reivindicación 1ª de la patente con la salvedad del requisito de que los  $\beta$ -glucanos que contiene deben ser  *$\beta$ -glucanos intactos*, extremo que es precisamente el que las partes controvierten tanto en la primera como en la segunda instancia.

La actora estima que la reivindicación 1ª contiene una verdadera reivindicación de producto y que la expresión " *$\beta$ -glucanos intactos*" debe interpretarse en el sentido de que en el producto final se encuentren  $\beta$ -glucanos que provienen de la materia prima y que son iguales que los de la materia prima, esto es, macromoléculas cuyo peso molecular es superior a 10 Kda., el mismo de los  $\beta$ -glucanos que se encuentran en la avena original. Y estima acreditado que los diversos análisis realizados a los productos de las demandadas mostraron la presencia en los mismos de dichas moléculas. Y, por lo que se refiere a la reivindicación 2ª y a las siguientes, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 61.2 LP respecto de la carga de las demandadas de probar que el procedimiento de obtención habría sido distinto y no está acreditada esa circunstancia.

Las codemandadas, por su parte, interpretan la reivindicación 1ª en sentido distinto, pues entienden que no protege propiamente un producto sino un procedimiento, por lo que no se puede afirmar que un producto que reúna las mismas características que el patentado sea un producto infractor cuando el procedimiento seguido para su obtención ha sido distinto. Y sostienen que por " *$\beta$ -glucanos intactos*" han de entenderse que no basta que sean macromoléculas de cadena larga sino que es preciso que no hayan sido "cortados" en el producto final, de manera que no tienen ese carácter de "intactos" cuando se encuentren en el mismo con cadenas más cortas, como ocurre en el producto presuntamente infractor como consecuencia del uso de la enzima glucanasa para su obtención. En suma, para las demandadas, si un producto contiene  $\beta$ -glucanos que han sido cortados por acción de una enzima  $\beta$ -glucanasa, esos  $\beta$ -glucanos no son intactos, opinión que sustentan en el propio expediente de obtención de la patente en el que, a juicio de las demandadas, el solicitante sostuvo la validez de la patente precisamente por la falta de uso de enzima con efecto glucanasa.

8. La resolución recurrida sostiene, interpretando el contenido de la reivindicación 1ª, que será imposible reproducir las características del producto patentado sin simultáneamente reproducir las características del procedimiento necesario para identificar alguno de los elementos del producto.

Señala que los productos fabricados por Liguats presentan diferencias en cuanto al procedimiento de obtención, ya que no utiliza la enzima  $\beta$ -amilasa y utiliza la enzima  $\beta$ -glucanasa.

Indica que el experto en la materia que leyese la patente entendería que la expresión " *$\beta$ -glucanos intactos*" no puede entenderse en sentido rigurosamente literal ya que el procedimiento describe un molido que implica la rotura de los  $\beta$ -glucanos y a la vez entendería que la patente se refiere a los  $\beta$ -glucanos procedentes de la avena molida que son el resultado de un procedimiento de fabricación de la suspensión con avena en la que no se utilizan enzimas con efecto glucanasa. Esa interpretación es coherente con el hecho de que las características del producto han de venir definidas por el método utilizado para su definición en la reivindicación y con el expediente de tramitación de la patente ante la EPO.

9. Oatly reprocha a la resolución recurrida sustancialmente dos cosas:

i) El hecho de haber considerado necesario acudir a analizar el procedimiento de fabricación de las bebidas controvertidas para concluir si se infringe o no la reivindicación 1ª.

ii) Haber acogido el concepto de " *$\beta$ -glucanos intactos*" mantenido por la propia solicitante ante la EPO y por los peritos de las demandadas en estas actuaciones, esto es, asociar la presencia de " *$\beta$ -glucanos intactos*" a la no utilización de una enzima  $\beta$ -glucanasa, ya que el objetivo de la solicitante era mantener el mayor número de  $\beta$ -glucanos intactos en el producto final.

Sostiene el recurso que la resolución recurrida interpreta incorrectamente el alcance de la protección de la reivindicación 1ª y afirma que, aunque es claro que el procedimiento debe ser tenido en cuenta para comprender las características del producto que la patente protege, ello no implica que para encontrarnos con un producto infractor éste deba, necesariamente, haber sido fabricado por el procedimiento descrito en la patente, pues de ser así habría que concluir que no existen las reivindicaciones *product-by-process* y que son meras reivindicaciones de procedimiento, en las que se protege el propio procedimiento y el producto directamente obtenido con el mismo.

En segundo lugar, discrepa de la interpretación que hace del concepto " *$\beta$ -glucanos intactos*" y afirma que el juzgado mercantil ha incurrido en una incoherencia interna al sostener que tal expresión no debe ser





interpretada en sentido estrictamente literal (pues los  $\beta$ -glucanos se degradan ya con la molienda) y sin embargo interpretar que "beta-glucanos intactos" son aquellos que no se han degradado como efecto de la beta-glucanasa, porque no existe diferencia entre un beta-glucano degradado por efectos físicos o por el efecto de una enzima. O se han degradado (es decir, se han roto las cadenas pero conservando su estructura) o no se han degradado. A su entender, la expresión "intacto" significa que el beta-glucano que se halla en el producto final es una macromolécula con la misma estructura, propiedades y peso molecular que el de la avena original (antes de ser molida) y la prueba practicada así lo indica. Y añade que al apoyar su interpretación en el expediente de concesión de la patente se ha contradicho la jurisprudencia sobre la doctrina de los actos propios.

En tercer lugar, sostiene el recurso que la resolución recurrida realiza una incorrecta valoración de la prueba e infringe las reglas de la carga de la prueba establecidas en el artículo 61.2 LP al declarar que, dado que Liquats utiliza en su procedimiento una enzima beta-glucanasa y no una enzima beta-amilasa, tanto el procedimiento como el producto obtenido son distintos de los patentados. El uso de la beta-glucanasa no excluye automáticamente al producto fabricado por Liquats del ámbito de la patente porque el efecto de degradación de esa enzima varía enormemente en función de las condiciones de uso (cantidad, temperatura, tiempo, etc.), de manera que no es posible afirmar que una vez utilizada beta-glucanasa todos los beta-glucanos se han degradado, ni tampoco que se hayan degradado en una medida tal que los que queden hayan dejado de ser macromoléculas de la avena original. En el caso enjuiciado, afirma el recurso, no se conocen (porque las demandadas no lo han expuesto) las condiciones en las que se utiliza la beta-glucanasa pero lo que sí se conoce es que reivindican en sus productos el hecho de que contienen beta-glucanos que mantienen sus propiedades (lo que contribuye a mantener el nivel del colesterol) y en los análisis los beta-glucanos están efectivamente presentes y tienen un peso molecular que excede los 10 Kda., lo que significa que son macromoléculas de beta-glucanos que vienen de la materia prima, con su misma estructura y propiedades (por tanto, "intactos").

#### **CUARTO. Sobre el alcance de las patentes *product-by-process***

**10.** El recurso sostiene que las reivindicaciones llamadas comúnmente *product-by-process* son conocidas y admitidas por la práctica registral de la EPO y tratadas como verdaderas patentes de producto, razón por la que exigen que el producto reúna los requisitos para su patentabilidad, esto es, que el producto sea nuevo y exista actividad inventiva. Y, una vez concedida la patente, sus efectos son los propios de una patente de producto, de manera que no estamos ante un tercer tipo de patente, intermedio entre la patente de producto y la de procedimiento, lo que significa que el ámbito de protección no se limita al producto obtenido por el procedimiento descrito. El procedimiento contribuye a la descripción del producto pero el producto obtenido es objeto de protección aunque pueda obtenerse por medio de un procedimiento distinto.

El recurso imputa a la resolución recurrida que se ha apartado de esa interpretación que es la que siguen los tribunales de los países europeos (cita en concreto Alemania), incluidos los tribunales británicos (que se han alejado de su interpretación anterior para alinearse con la que hace la EPO).

Por esa razón la sentencia no aclara cuál es la diferencia en las características de un producto que contiene beta-glucanos degradados fruto de acciones físicas, como la molienda, centrifugado y homogeneizado, y otro que contiene beta-glucanos que han sido degradados fruto de la acción de enzimas con efecto glucanasa. No lo aclara porque en realidad no hay ninguna ya que se trata de los mismos beta-glucanos. La diferencia está exclusivamente en el procedimiento empleado.

Lo que ha hecho la sentencia, se afirma, ha sido constreñir la reivindicación primera al procedimiento descrito, de manera que si varía el mismo varía el producto, lo que es radicalmente contrario a lo que ha sido definido por la EPO y por la jurisprudencia de los países europeos.

**11.** Las recurridas se oponen a esta alegación del recurso argumentando que parte de una premisa equivocada: imputar a la resolución hacer una interpretación de las *product-by-process claims* como si fueran reivindicaciones de procedimiento, lo que no es cierto, ya que en ningún momento se afirma eso en la resolución recurrida. Lo que afirma la resolución recurrida es algo bien distinto: que para conocer el producto protegido es necesario conocer el procedimiento utilizado para su fabricación.

#### **Valoración del tribunal**

**12.** Es cierto que la protección que merecen las reivindicaciones de productos definidos por medio de un determinado proceso de elaboración es una cuestión polémica tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de los distintos países que se han enfrentado a esta cuestión. Y, aunque existan dos grandes corrientes de opinión, una que preconiza una mayor extensión de la protección, que es la que sigue la EPO, que las considera como patentes de producto y les atribuye la protección que corresponde a las mismas, y otra más restrictiva, que es la que se acoge en la mayor parte de los pronunciamientos de la jurisprudencia de los EE UU, que restringe el ámbito de protección a que se haya seguido el procedimiento descrito en la reivindicación, lo cierto



es que ninguna de esas concepciones puede considerarse cerrada, sino que en ambas se termina atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, que vienen determinadas por la descripción de la protección que resulta del título inscrito.

**13.** Resulta incuestionado que la EPO se ha inclinado claramente por la admisión de este tipo de reivindicaciones, tal y como con claridad razona la resolución recurrida, que cita las *Guidelines for Examination* de la EPO, de septiembre 2013, en las que se dice lo siguiente:

« *Las reivindicaciones de producto definidas en términos del procedimiento de fabricación del producto se permiten sólo si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, esto es, entre otros, que éstos sean nuevos y tengan carácter inventivo. El producto no se entenderá nuevo simplemente por el hecho de que se realice mediante un nuevo procedimiento (ver T-150/82). Una reivindicación en la que se define el producto en términos del procedimiento tiene que ser entendida como una reivindicación de producto como tal. La reivindicación por ejemplo puede adoptar la forma "producto X obtenible mediante proceso Y". Con independencia de si se utiliza el término "obtenible" "obtenido" "directamente obtenido" o términos equivalentes en la reivindicación "product-by-process", la reivindicación estará dirigida al producto per se y confiere absoluta protección sobre dicho producto (ver T 20/94)* » (parte F, cap. IV, 4.12).

Y también cita las numerosas resoluciones de la EPO en las que se ha hecho aplicación de esa misma doctrina, tales como la Decisión T 411/89, la T 423/89, T 20/94 y T 728/98.

**14.** Es también incuestionable la influencia que esa doctrina debe tener en la interpretación que hagan los tribunales nacionales sobre el alcance de estas reivindicaciones y buena prueba de ello es la posición que han seguido los tribunales alemanes, también ilustrada en la resolución recurrida con cita de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Dusseldorf de 8 de julio de 2010 y del Juzgado de Primera Instancia de Dusseldorf de 13 de marzo de 2012. Y la jurisprudencia británica, que estuviera inicialmente alejada de esa doctrina y más próxima a la norteamericana, se terminó aproximando a la doctrina de la EPO a partir de la doctrina sentada por la decisión de la Cámara de los Loes en el caso Kirim-Amgen ( Sentencia de 21 de octubre de 2004 , aportada como doc. 4 de la contestación de las demandadas).

**15.** No obstante, lo cierto es que la doctrina de la EPO tiene como ámbito de aplicación directa exclusivamente el examen de la validez de la patente; por tanto, no resulta de directa aplicación al de la infracción, ámbito en el que son los tribunales nacionales los que tienen la competencia exclusiva para determinar cuándo los terceros han podido invadir el ámbito del monopolio atribuido por el registro de la invención. De ello no puede deducirse que no sea aplicable esa doctrina, surgida para resolver los problemas de validez de la patente, para resolver los conflictos derivados de la infracción de los derechos inscritos, cuestión que es la única que se plantea en el presente proceso. No resulta razonable resolver, en el caso de *product-by-process claims*, las cuestiones relativas a la infracción de forma distinta a las relativas a la validez, esto es, crear una desconexión entre el enjuiciamiento de la validez y el de la infracción porque ambas cuestiones están íntimamente unidas.

De ello creemos que se desprenden dos ideas:

Primera, que estimamos que debemos seguir al analizar la infracción los mismos criterios que sigue la EPO al analizar la validez.

Y segunda, que no podemos perder de vista al resolver cuestiones propias de la infracción los planteamientos que se hubieran tenido en cuenta al resolver cuestiones relativas a la validez.

**16.** Hechas esas consideraciones previas debemos decir, dando respuesta a las cuestiones concretas que plantea el recurso, que no podemos compartir con la recurrente la alegación de que la resolución recurrida se haya apartado de esos planteamientos que estimamos que son los que deben regir la resolución de las cuestiones controvertidas. Lo que hace la resolución recurrida no es rebajar de forma irracional la protección debida a la reivindicación 1.<sup>a</sup> de la patente para convertirla en una simple patente de procedimiento, como afirma el recurso, sino que se ha limitado a interpretar la reivindicación, siguiendo para ello los parámetros que se derivan de la legislación vigente y de las propias recomendaciones de la EPO, para determinar cuál es realmente su ámbito de protección. Eso no solo es legítimo, sino que resulta completamente necesario, como paso previo para enjuiciar la posible existencia de una infracción de los derechos inscritos, como más adelante razonaremos más detalladamente.

**17.** La EPO ha dicho que el alcance del monopolio de las patentes, como se define por las reivindicaciones, debería corresponder a la contribución al estado de la técnica a fin de poder ser soportado o justificado.

Aunque una reivindicación del tipo *product-by-process* es una especie de reivindicación de producto, su contribución técnica no es un producto definido de forma independiente del procedimiento utilizado para obtenerlo. El procedimiento para obtenerlo es parte integrante de la reivindicación y por ello no puede



sorprender que se tome en cuenta para delimitar o interpretar (no para limitar) el alcance de la protección a los efectos de enjuiciar si existe infracción, al menos cuando no resulte claro que el producto presuntamente infractor sea idéntico al reivindicado, como ocurre en el supuesto que examinamos.

#### **QUINTO. Sobre la interpretación de las reivindicaciones**

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

**19.** 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, sí 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 - o más recientemente la de 30 de enero de 2013 -ROJ: SAP B 2722/2013 -, entre otras muchas).

**20.** Como decíamos en la Sentencia de 2 de mayo de 2005, antes citada: « *Para fijar la extensión de la protección de la patente, el sistema español ha incorporado en el art. 60.1 de la LP sustancialmente, el art. 69.1 del ya citado CPE, a tenor del 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", siendo objeto esta norma de un Protocolo Interpretativo que forma parte del Convenio (BOE de 24-9-1988) con el fin de proporcionar un poco más de precisión a la hora de interpretar el alcance de protección que debe reconocerse a las reivindicaciones, indicando los dos extremos o polos que deben ser evitados: tanto una interpretación que se limite al significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones, como otra basada en un criterio subjetivo o voluntarista, que prime lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger* ».

**21.** Partiendo de ese contexto, el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el tenor de las mismas (art. 69.1 CPE), porque estas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. El Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE, antes mencionado, intenta proporcionar un poco más de precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descarta tanto una interpretación estrictamente literal como una interpretación voluntarista o subjetiva, optando por un término medio entre esos extremos. Así, establece que " *no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre estos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros* " (así lo decíamos en nuestra Sentencia de 30 de enero de 2013 -ROJ: SAP B 2722/2013 -).

**22.** También el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 11 de abril de 2011 ( Sentencia núm. 309/2011, recurso 575/2008 , caso *olanzapina* ) ha venido a confirmar esa interpretación sobre el alcance del contenido de la patente.

**23.** Por otra parte, en la interpretación de las reivindicaciones no está descartado el recurso al historial de la tramitación (elemento histórico) cuando sea relevante para averiguar el verdadero sentido y alcance de aquella, como creemos que resulta en el supuesto enjuiciado.

**24.** En suma, eso es lo que ha hecho la resolución recurrida, esto es, interpretar las reivindicaciones, particularmente la reivindicación 1.ª, tanto a la luz de su propio contenido literal como de su sentido objetivo y tener en cuenta para ello no solo la visión objetiva que proporciona la perspectiva del experto en la materia sino también los propios antecedentes que se derivan del historial de la tramitación de la patente, particularmente las decisiones de la División de Oposición de la EPO, y concretamente la Decisión de 29 de julio de 2003, que cita la resolución recurrida.

Cuestión distinta es que las conclusiones a las que llega puedan ser discutidas, como hace el recurso. A continuación trataremos de dar respuesta a las cuestiones que el mismo plantea que están relacionadas con el examen de las reivindicaciones.





## SEXTO. Sobre el concepto de $\beta$ -glucanos intactos

**25.** Como hemos anticipado, el centro de la controversia que mantienen las partes radica en cómo debe entenderse el adjetivo "intactos" que se utiliza en la descripción que hace la reivindicación 1.<sup>a</sup> de la patente para caracterizar a los  $\beta$ -glucanos que se hayan presentes en el producto reivindicado.

Sobre la importancia de ese concepto no existe controversia entre las partes, pues ambas aceptan que se trata de un elemento esencial definidor del producto reivindicado.

Ambas partes aceptan que en el producto presuntamente infractor que fabrican las demandadas existen  $\beta$ -glucanos y la única diferencia sustancial que enfrenta a las partes consiste en si pueden considerarse "intactos" los incluidos en el producto presuntamente infractor. Mientras para la actora, ahora recurrente, sin duda que tienen ese carácter de "intactos" y para ello estima que hay que fundarse exclusivamente en el resultado de los análisis practicados sobre el producto que evidencian la presencia de  $\beta$ -glucanos con un determinado peso molecular (superior a 10 kDa) que los hace detectables por el método del Calcoflúor; en cambio, para la demandada lo más relevante es lo que resulta del propio procedimiento de elaboración que describe la patente, esto es, que no se hayan utilizado determinadas enzimas (betaglucanasas) que modifican de forma muy importante las cadenas de  $\beta$ -glucanos, cortándolas. Esto es, dividiendo de forma muy notable las cadenas que conforman la fibra procedente de la avena.

**26.** Para dar respuesta a esta cuestión que plantea el recurso, que discrepa de la posición por la que se ha decantado la resolución recurrida, la sostenida por los peritos de la parte demandada, debemos adentrarnos en un examen detenido de lo que son los  $\beta$ -glucanos que nos permita interpretar adecuadamente el ámbito de protección de la reivindicación 1.<sup>a</sup> de la patente y entender mejor el alcance de la diferencia interpretativa que enfrenta a las partes.

Los  $\beta$ -glucanos, según se desprende del informe del Dr. Juan Ramón , perito de las demandadas, son polisacáridos, polímeros naturales que forman cadenas muy largas de moléculas de glucosa y que se encuentran en todo el endospermo del grano, junto con almidón.

El peso molecular de los  $\beta$ -glucanos de la avena en su estado más natural (esto es, no sometidos a transformación) es muy elevado, de 1,5 millones o más, lo que es consecuencia de que forman cadenas muy largas.

También el perito Sr. Carlos , en informe presentado por la actora, informa que los  $\beta$ -glucanos son macromoléculas con un peso molecular (en los organismos donde se hallan) de entre 1000 y 2500 kDa y afirma que ese peso molecular se ve afectado de manera muy notable como consecuencia de los procesos a que son sometidos en la elaboración de los alimentos, esto es, como consecuencia de procesos físicos y químicos o de ambos tipos. Y afirma que los tratamientos más conservadores consiguen que los pesos de los beta-glucanos se encuentren en el rango de 500 a 1000 kDa, mientras que los más agresivos para la integridad de la molécula llegan a romperla hasta tamaños inferiores a 10 kDa.

Para el profesor Rajni Hatti-Kaul, de la Universidad de Lund, perito también de la actora, el peso molecular del  $\beta$ -glucano oscila entre 5 y 2000 kDa, con un peso molecular medio de 1400 kDa.

**27.** En el punto anterior no existen disputas. Lo que enfrenta a los peritos de cada una de las partes (actora y demandadas) es la conceptualización de la característica de los  $\beta$ -glucanos que reivindica la patente, esto es, el carácter de "intactos".

Para el perito Don. Carlos , los beta-glucanos deben seguir considerándose intactos a pesar de la gran disminución de su peso molecular mientras mantengan las cualidades propias de los que se contienen en la avena original. No hemos sabido deducir bien a qué concretas características se refiere el perito, más allá de que sean macromoléculas emulsionables.

Para el profesor Rajni Hatti-Kaul, lo relevante es que puedan ser detectados a través de los métodos de análisis estándar, lo que únicamente sucede si su peso es superior a 10 kDa.

En cambio, para los peritos de las demandadas, Don. Juan Ramón y Sra. Agustina , la clave del concepto debe ser encontrada a partir del propio procedimiento que describe cómo se obtiene el producto que se reivindica que pone especial énfasis en un factor negativo, esto es, la no utilización de enzimas como las  $\beta$ -glucanasas u otras con ese mismo efecto, consistente sustancialmente en cortar las cadenas de betaglucanos.

**28.** Del informe pericial Don. Juan Ramón extraemos que las  $\beta$ -glucanasas son enzimas especializadas en la escisión, esto es, en el corte de los enlaces  $\beta$  de la cadena de los  $\beta$ -glucanos. Las  $\beta$ -glucanasas pueden cortar en cadenas aún más cortas las cadenas de  $\beta$ -glucanos y el peso molecular resultante de los mismos disminuirá con el número de escisiones llevadas a cabo por las enzimas.



Por lo tanto, los  $\beta$ -glucanos originales, intactos, de la avena resultarán cortados al entrar en contacto con enzimas que tienen una actividad glucanasa. En otras palabras, los  $\beta$ -glucanos seguirán estando presentes pero formando cadenas más cortas o mucho más cortas. Por tanto, alterados.

**29.** La resolución recurrida llega a esa misma conclusión que los peritos de las demandadas, esto es, que los  $\beta$ -glucanos del producto elaborado y comercializado por las demandadas no son "intactos", de lo que se derivaría que no existe infracción porque el producto no es el mismo que el que reivindica la patente de la actora.

A partir del significado de "intacto" que establece el diccionario de la lengua como "algo que no ha padecido alteración, menoscabo o deterioro" precisa a continuación la resolución recurrida que el experto en la materia que analizara la reivindicación entendería que el concepto no puede ser entendido en un sentido riguroso porque la propia reivindicación describe un proceso que incluye la molienda del grano de avena, lo que sin duda afecta a la integridad de los  $\beta$ -glucanos, de forma que no puede entenderse que existan  $\beta$ -glucanos intactos en sentido riguroso en el producto que puede ser elaborado a partir del procedimiento que describe la reivindicación.

A continuación, y a partir de la propia descripción que hace la patente registrada, aprecia que el experto entendería que la patente se refiere como " $\beta$ -glucanos intactos" a aquellos que no han resultado degradados mediante el uso de enzimas con efecto glucanasa, esto es, enzimas cuyo uso comporta la rotura química de las cadenas de  $\beta$ -glucanos. Esa opinión se funda en un dato que resulta del examen del propio procedimiento que describe la patente, concretamente, los pasos que se describen en las letras D y E:

«D) Tratar la suspensión con  $\beta$ -amilasa, que produce de forma específica, unidades de maltosa **y no presenta efecto de glucanasa** y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de 3 a 0.1 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s<sup>-1</sup>,

E) Tratar la suspensión con  $\alpha$ -amilasa que produce de forma específica unidades de maltosa **y no presenta efecto de glucanasa** y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de < 0,5 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s<sup>-1</sup> » (énfasis añadido)».

**30.** La resolución recurrida llega a la conclusión, que compartimos, que a partir de ese dato el experto en la materia entendería, a la vez que no se puede interpretar rigurosamente la expresión " $\beta$ -glucanos intactos", que la reivindicación se refiere a  $\beta$ -glucanos procedentes de la avena molida que son el resultado de un procedimiento de fabricación de la suspensión de avena en el que no se han utilizado enzimas con efecto glucanasa, lo que no ocurre en el caso del producto que elaboran y comercializan las demandadas que utilizan precisamente dos enzimas ( $\alpha$ -amilasa y  $\beta$ -glucanasa) cuya misión (la de la segunda) es precisamente romper los enlaces beta de los  $\beta$ -glucanos. A esa conclusión llegan en sus informes respectivos los peritos de la parte demandada, Doña. Agustina y Don. Juan Ramón, conclusión que también nosotros creemos razonable a la vista de la descripción que se hace en la propia patente y de los antecedentes derivados de su tramitación.

**31.** Igual que la resolución recurrida, nuestra opinión, a la vista de la descripción de la reivindicación 1.<sup>a</sup>, es que el experto entendería que los  $\beta$ -glucanos presentes en el producto reivindicado son lo más parecidos posibles a los presentes en la avena original, como consecuencia de que se ha seguido un proceso de elaboración conservador que ha pretendido esencialmente la conservación de la integridad de las cadenas. Ello no parece compatible con  $\beta$ -glucanos cuyo peso molecular sea tan bajo que esté muy próximo a 10 kDa (el peso a partir del cual pueden ser detectados mediante análisis) cuando el peso molecular medio de los  $\beta$ -glucanos de la avena es del orden de los 1400 kDa.

**32.** Y en esa perspectiva de llegar a una correcta interpretación del contenido efectivo de la reivindicación creemos que es legítimo, y muy oportuno, que la resolución recurrida haya traído a colación las alegaciones de la actora ante la División de Oposición para sostener la novedad de su invención porque permiten aclarar que la misma consistía precisamente en un procedimiento de elaboración distinto a los que resultaban conocidos en el estado de la técnica existente, procedimiento que permitía evitar la fractura de los  $\beta$ -glucanos como consecuencia de la utilización de la enzima beta-glucanasa. En ese sentido se interpretaba por la propia actora la expresión " $\beta$ -glucanos intactos", esto es, en el sentido de que evitaba su degradación como efecto del empleo de la enzima beta-glucanasa. Por tanto, no podemos reconocerle un mayor alcance a efectos de la infracción que el que la propia solicitante le atribuía a efectos de justificar la novedad porque estaríamos atribuyendo con ello a la actora un monopolio excesivo y no justificado por el alcance efectivo de su contribución al estado de la técnica.

**33.** En suma, el problema que pretendía resolver la patente era proporcionar una alternativa a la leche asegurando que el procedimiento de elaboración mantuviera la presencia en el producto final de  $\beta$ -glucanos intactos. Y, ante la objeción de que en la patente no se describía cómo medir los  $\beta$ -glucanos para determinar si eran intactos, fue la propia solicitante la que afirmó que en el estado de la técnica no se conocían productos



que los contuvieran porque en la anterioridad que le había sido invocada se usaba la enzima  $\beta$  glucanasa, consecuencia de la cual se fracturaban las cadenas de  $\beta$ -glucanos.

Por tanto, no es razonable que se pueda discutir ahora que al menos esa característica del proceso de elaboración forma parte integrante esencial del propio producto reivindicado. De ello se deriva que no sería infractor el producto obtenido a través de un proceso de fabricación en el que se hubiera utilizado la  $\beta$  glucanasa, tal y como ha considerado la resolución recurrida.

**34.** Y tampoco nos parece razonable que pretenda defenderse ahora, cuando se enjuicia la infracción, un concepto de " $\beta$ - glucanos intactos" que la parte no utilizó para defender la validez, sin explicar siquiera cuál es la razón que pueda justificar ese cambio en su posición. Lo que la parte sostuvo entonces es que ello era consecuencia de que no se utilizaran en el procedimiento para obtener el producto enzimas que pudieran cortar las cadenas.

**35.** No podemos compartir, por tanto, con la recurrente que lo esencial para determinar si los  $\beta$ -glucanos son "intactos" sea el peso de los mismos o la mera posibilidad de que puedan ser detectados por los medios de análisis conocidos en el momento de prioridad de la patente (el método Calcoflúor). Aunque sí debemos reconocer que esta cuestión no es completamente clara. Si bien la EPO consideró que la descripción en este punto era lo suficientemente clara como para desestimar la oposición, esa claridad estaba referida en exclusiva a la posibilidad de reproducir la invención a partir de lo que la reivindicación describía. Es más dudoso que esa claridad lo sea también a los efectos de determinar con seguridad el ámbito del monopolio atribuido por el registro de la invención y, por tanto, de poder resolver los conflictos relativos a la infracción.

**36.** Oatly admite que justificó la falta de degradación de los  $\beta$ -glucanos en el uso o no uso de las enzimas, pero no que hiciera descansar ese concepto en el uso de las mismas, como ha interpretado la resolución recurrida, sino en el efecto consistente en la degradación de los  $\beta$ -glucanos para destruir las macromoléculas de la avena original en moléculas inferiores a 10 Kda. no detectables por los métodos analíticos conocidos. Nosotros no lo podemos entender así. Esa precisión que ahora se hace en el pleito sobre la infracción no se hizo antes en el procedimiento sobre la validez y no es razonable extender el ámbito de la protección más allá de lo que estrictamente puede derivarse de lo reivindicado.

**37.** Así creemos, además, que se deriva de la propia exposición que hace la actora en la comunicación de su agente de 9-12-99 a la EPO, cuando afirma que el problema técnico a resolver por la invención es obtener una alternativa a la leche y garantizar que las enzimas y los diversos pasos del proceso empleado mantengan los  $\beta$ -glucanos que se dan de forma natural (doc. 9 bis- actora, p. 5). De ello creemos que se deriva que queda fuera de la invención cualquier otro producto en el que los  $\beta$ -glucanos se hubieran visto alterados o afectados como consecuencia del uso de procedimientos químicos, siquiera en el caso de que esa alteración fuera parcial, esto es, no destruyera completamente la fibra natural (las cadenas de  $\beta$ -glucanos) sino que únicamente la alterara. En suma, que la falta de claridad de la descripción en este punto creemos que debe ser suplida acudiendo a otros datos que resultan del propio procedimiento que la propia reivindicación 1.<sup>a</sup> describe, y entre ellos se encuentran los relativos al procedimiento de obtención del producto. De él se deriva el hecho de que el producto obtenido es incompatible con la utilización de betaglucanasa, con independencia de cuál sea el resultado final de su empleo, esto es, de si su efecto de alteración sobre las moléculas de  $\beta$ -glucanos ha sido más o menos trascendente.

**38.** A ello debemos añadir que, caso de seguir la tesis que preconiza la actora, se estaría dejando sin contenido efectivo el requisito de "intactos" que describe la reivindicación 1.<sup>a</sup> porque bastaría que pudieran ser detectados  $\beta$ -glucanos en un producto para considerarlo infractor. Por tanto, estaríamos atribuyendo a la actora un monopolio no solo sobre leche de avena con " $\beta$ - glucanos intactos" sino sobre cualquier leche de avena que contuviera " $\beta$ -glucanos".

#### **SÉPTIMO. Sobre la infracción y el procedimiento seguido por Liguats**

**39.** El recurso también imputa a la resolución recurrida haber errado en el examen relativo al procedimiento que siguen las demandadas, concretamente Liguats, para elaborar las leches de avena que comercializan. Para la recurrente, no puede afirmarse sin más que por el mero hecho de haber utilizado la enzima beta-glucanasa el producto resultante no sea infractor, esto es, no contenga  $\beta$ -glucanos intactos. Y, para sostener tal alegación, expresa que el efecto de las enzimas varía enormemente en función de las circunstancias en las que se aplican (tiempo, temperatura, termo-estabilidad de la enzima utilizada, etc.) y en función de ello puede variar la degradación de los  $\beta$ -glucanos, de forma que la misma ha podido ser más o menos agresiva. Y, en el caso enjuiciado se ha probado el uso de la beta-glucanasa, pero no así las condiciones en las que la referida enzima fuera utilizada por cuanto no se dio acceso a Doña Agustina a la información necesaria para ello, concretamente a los protocolos de fabricación ni tampoco se hicieron análisis de los productos fabricados



según los procedimientos presenciados por la perito. Y a ello añade que los diversos análisis realizados sobre productos de Liguats dan resultados muy dispares, disparidad que se observa incluso en un mismo análisis.

**40.** Tampoco podemos compartir lo que en sustancia se afirma en este motivo del recurso. Aun siendo cierto que los diversos análisis realizados sobre los productos fabricados por Liguats muestran valores distintos respecto de la presencia en los mismos de  $\beta$ -glucanos, hasta el extremo que algunos (los elaborados a instancia de las demandadas) no reflejan en sus resultados la presencia de los mismos y otros (los elaborados a instancia de la actora) reflejan valores muy distintos respecto de idénticos productos, no creemos que ese dato tenga la relevancia que le atribuye la parte. Más relevante nos parece el dato que reflejan esos análisis respecto del peso de las macromoléculas de  $\beta$ -glucanos encontradas en los productos de las demandadas, que no están muy alejadas de los valores mínimos a partir de los cuales es posible su detección, esto es, 10 kDa. Ese dato muestra, como hemos razonado más arriba, que no se trata de  $\beta$ -glucanos intactos sino que los mismos han sido objeto de una importante transformación (por corte de las cadenas) para disminuir de forma muy sustancial el peso desde los 1400 kDa que es el que en término medio tienen las cadenas en la avena original (con picos de hasta 2500 kDa) hasta un peso molecular próximo a los 10 kDa.

Ese dato creemos que en sí mismo ya es bastante elocuente de que el producto de las demandadas es distinto al producto que reivindica la patente. Y al mismo debe añadirse que los valores que reflejan los análisis de los productos de la actora, presuntamente elaborados siguiendo el procedimiento descrito en la patente, son también sustancialmente distintos, pues el peso de los  $\beta$ -glucanos encontrados en los mismos es bastante superior al que reflejan los análisis de los productos de las demandadas.

Los peritos de las demandadas ponen en relación esos resultados con la utilización por parte de la demandada Liguats de  $\beta$ -glucanasa, la enzima responsable de cortar las cadenas de  $\beta$ -glucanos, y eso es suficiente para que debamos concluir que no existe infracción, sin necesidad de conocer más datos sobre la forma en la que esa enzima se utiliza en los procedimientos de fabricación que aplica Liguats.

#### **OCTAVO. Costas**

**41.** Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

#### **FALLAMOS**

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Oatly, A.B. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona de fecha 11 de abril de 2014, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

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

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

**PUBLICACIÓN.** La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.