



Roj: **SJM B 6/2018** - ECLI:  
**ES:JMB:2018:6**

Id Cendoj: **08019470052018100001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **5**

Fecha: **09/01/2018**

Nº de Recurso:

**46/2017** Nº de

Resolución:

Procedimiento: **Procedimiento  
ordinario** Ponente: **FLORENCIO MOLINA  
LOPEZ** Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

SECCIÓN DE PATENTES

Dña. Yolanda Ríos López

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina

López Caso nº 46/2017:

**cápsulas cerradas (de café) con medios de**

**apertura Parte Actora: SOCIÉTÉ DES**

**PRODUITS NESTLÉ, S.A.**

Procurador: D. Ignacio López Chocarro

Abogado: D. Jesús Arribas García

**Parte Demandada : FAST EUROCAFÉ, S.A.**

Procurador: D. Ricard Simó Pascual

Abogado: Dña. Anna Autó Cassassas

**Magistrado Titular que dicta la resolución:**

Florencio Molina López

**SENTENCIA**

En Barcelona, a 9 de enero de 2018

#### **ANTECEDENTES DE HECHOS**

**PRIMERO.-** Don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación del actor SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. (en adelante, **Nestlé** ), con fecha 14 de enero de 2016, presentó demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de infracción de las patentes de invención EP1472156 ES2260626 (EP 156) y EP1808382 - ES2407963 (EP 382) que protegen la tecnología presente en las cápsulas utilizadas en el sistema " **NESCAFÉ Dolce Gusto** ", con base en los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito.

**SEGUNDO.-** Emplazada la demandada FAST EUROCAFÉ, S.A. (en adelante, **Fast** ), presentó escrito de contestación en fecha de 15 de marzo de 2016 oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan con los hechos y fundamentos



de derecho referidos en su escrito y formulando, vía demanda reconvenicional, la nulidad de las patentes controvertidas.

**TERCERO.-** Dándose traslado de la demanda reconvenicional formulada por la demandada, la actora la contestó mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2016.

**CUARTO.-** . La audiencia previa se celebró en fecha de 10 de octubre de 2016 en la que: a) se resolvieron las cuatro excepciones procesales formuladas por

FAST:1) conexidad internacional con el pleito de Italia;

2) cosa juzgada y preclusión;

3) prejudicialidad civil y

4) defecto legal en el modo de proponer la demanda en relación a la cuestión de la liquidación de los daños y perjuicios.

b) se fijaron los siguientes hechos controvertidos (en general):

1) Respecto de **EP 156** :

Reivindicación 1: falta de novedad a la vista del Documento WO 337 (D1); del documento US 551 (D2), del documento ES 823 (D3) y de ES 070 (D4).

Insuficiencia descriptiva

Falta de actividad inventiva a partir del documento ES 823 (D3) en combinación con el conocimiento general común.

Reivindicaciones 2 a 24: Falta de novedad y de actividad inventiva.

Reivindicación 25: Falta de novedad a la vista del documento ES 747 (D7), del documento WO 337 (D1), del documento US 551 (D2) y de ES 823 (D3).

Reivindicaciones 26 y 27: Falta de novedad a la vista del documento ES 747 (D7).

2) Respecto de **EP 382** :

Reivindicación 1: falta de novedad o actividad inventiva a la vista del documento ES 328 (D3) y del documento US 295 (D5), falta de actividad inventiva a la vista del documento US 551 (D2) en combinación con US 295 (D5) o US 666 (D6).

Reivindicaciones 2 a 8: falta de novedad y de falta de actividad inventiva.

3) Explotación o no de las patentes. Fecha de cese de la comercialización de las cápsulas V1.

Ámbito objetivo de protección de las patentes, en particular sobre la interpretación y alcance, entre otras, de las siguientes características técnicas: "cámara cerrada", "medios de apertura", "acoplamiento relativo", "rasgado o perforado", etc.

4) Cuestión de la prioridad de la que se benefician las patentes objeto del litigio

5) Infracción o no de las cápsulas de la demandada V1 y V2. En particular, si la solución técnica es la misma (infracción literal), si hay perforación/rasgado/rotura de la lámina o simple "descohesión"; si fluye o no líquido por las denominadas "microfisuras". Si la solución técnica es equivalente (infracción por equivalentes). c) se propusieron y admitieron las siguientes pruebas - a parte de la documental respectiva-: 1) Testifical de la actora, Sr. Abel

2) Pericial de la actora, Sr. Darío

3) Pericial de la demandada, Sr. Esteban .



- 4) Pericial de la actora, Sr. Raúl (TNO)
- 5) Pericial de la demandada, Sra. Carmela (UPC).

Celebrado el juicio en fecha 27 y 28 de abril de 2017 y practicadas las pruebas, las partes formularon conclusiones, quedando pendiente de dictar sentencia.

**QUINTO.-** La presente cuestión jurídica fue sometida el día 19 de diciembre de 2017 a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

**SEXTO.-** Se han observado las formalidades legales a salvo del plazo para el dictado de la sentencia debido a la carga de trabajo existente en los Juzgados Mercantiles y la preferencia en la tramitación de la materia concursal.

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

##### **PRIMERO.- Hechos .**

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

1.1.- La parte actora SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. (en adelante, Nestlé) es titular de las patentes de invención EP1472156 - ES2260626 (EP ,156, en adelante) y EP1808382 - ES2407963 (EP ,382, en adelante) referidas a las cápsulas utilizadas en el sistema "NESCAFÉ Dolce Gusto". En concreto, cápsulas de café y otras bebidas tales como té, chocolates, infusiones, etc., usadas en las máquinas de preparación de bebidas "NESCAFÉ Dolce Gusto".

##### **De la patente EP ,156, cápsula cerrada con medios de apertura**

1.2.- La patente EP ,156 lleva por título "cápsula cerrada con medios de apertura" y, básicamente, consiste en una cápsula diseñada para ser extraída bajo presión y que contiene una sustancia para la preparación de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.

1.3.- Se solicitó el 13 de enero de 2003, deriva de la solicitud de patente europea nº 03729465.9, que reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943, solicitada el 16 de enero de 2002. Se concedió el 29 de marzo de 2006, su validación en España se solicitó el 5 de junio de 2006 y el folleto en español fue publicado el 1 de noviembre de 2006, con el número ES 2.260.626.

1.4 La patente EP 156 contiene 27 reivindicaciones, de las cuales la 1 y la 25 son independientes, siendo las restantes dependientes directa o indirectamente de las dos independientes. A efectos de este procedimiento, resultan de interés, especialmente, dichas reivindicaciones 1 y 25.

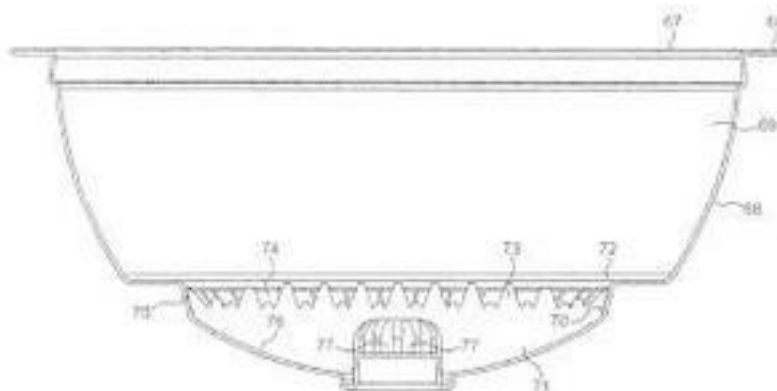
1.5.- La R1 tiene el siguiente tenor literal:

Cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción, conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida, comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera, **caracterizada** porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara.

1.6.- La R25 tiene el siguiente tenor literal:

Procedimiento para mejorar la higiene y reducir la contaminación cruzada en la preparación de una bebida a partir de una cápsula que contiene una sustancia alimenticia en una cámara cerrada, dicha cápsula incorporando su propio dispositivo de abertura, en el que un fluido se introduce bajo presión dentro de la cápsula, **caracterizado** porque, una vez la presión en el interior de la cápsula alcanza cierto nivel, el dispositivo de abertura se activa por el efecto de la presión interna dentro de la cámara cerrada para abrir la cápsula y liberar la bebida."

1.7.- A efectos meramente ilustrativos, se expone, a modo de ejemplo la figura/dibujo núm. 6 de dicha patente:



**De la patente EP ,382, cápsula cerrada con una copa que tiene medios de abertura**

1.8.- La patente EP ,382 lleva por título "*cápsula cerrada con una copa que tiene medios de abertura*" y, básicamente, consiste en una cápsula diseñada para ser extraída bajo presión y que contiene una sustancia para la preparación de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.

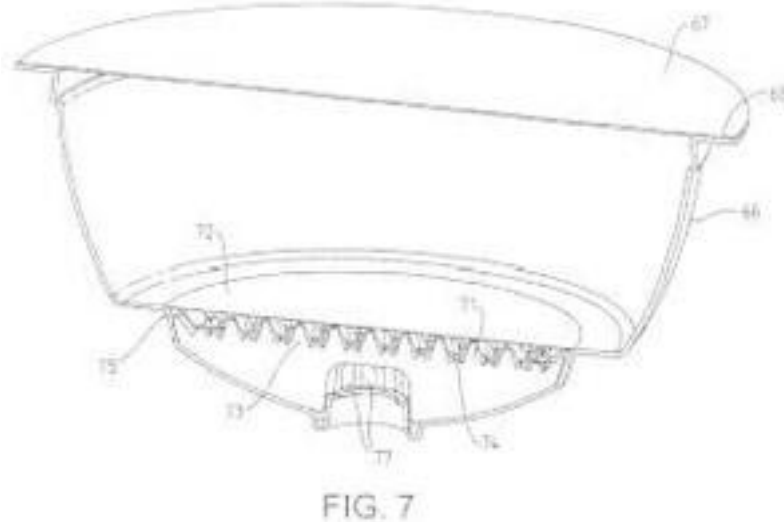
1.9.- La EP ,382 es una divisional de la patente europea nº 1.604.915 que, a su vez, es divisional de EP 156. Se solicitó el 19 de marzo de 2007. Se concedió el 6 de marzo de 2013, su validación en España se solicitó el 13 de mayo de 2013 y el folleto en español fue publicado el 17 de junio de 2013. También reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943, solicitada el 16 de enero de 2002.

1.10.- Esta patente tiene 8 reivindicaciones, de las cuales sólo la 1 es independiente, dependiendo las restantes directa o indirectamente de ésta.

1.11.- La R1 tiene el siguiente tenor literal:

1. Cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula de un fluido bajo presión, comprendiendo una copa (26, 30, 44, 66, 88) , una membrana (24, 31, 67, 89) y una película delgada (29, 33, 45, 72, 92) que delimitan una cámara que contiene una sustancia (25, 36, 43, 69, 91) y unos medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula caracterizado por el hecho de que dichos medios de abertura (73, 81, 82, 85, 86, 93, 94) están fuera de la cámara, **para rasgar la película delgada** (29, 33, 45, 72, 92) bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara, y en la que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa.

1.12.- A efectos meramente ilustrativos, se expone, a modo de ejemplo la figura/dibujo núm. 7 de dicha patente:



1.13.- La demandada Fast ha ofrecido y comercializado en España cápsulas controvertidas que pueden clasificarse o dividirse en dos tipos o formatos, las "Capsulas V1" y las "Cápsulas V2" que, a su vez, pueden subdividirse en función de la bebida que contengan, esto es *café molido* ( i.e. bebida extractable) o *bebida soluble*.

1.14.- Las cápsulas de café bajo la marca " *Me piachi m me gusta*" (Me piachi , en adelante), compatibles con las máquinas de café "NESCAFÉ *Dolce Gusto*" consta ofrecidas y comercializadas, como mínimo, hasta en junio de 2015 (tipo V1) y agosto de 2015 (tipos V1 y V2)

1.15.- Fast también ha importado cápsulas comercializadas bajo la marca blanca " *Bonpreu* ", por la cadena de supermercados BONPREU, como mínimo hasta en octubre de 2015 (tipo V2).

**SEGUNDO.- Sobre el ámbito de protección de las patentes EP 156 yEP ,382.**

**A) Configuración legal y jurisprudencial de la determinación del ámbito de protección de la patente : su aplicación al juicio de validez como al de infracción.**

2.1 El ámbito de protección de una patente viene determinado por las reivindicaciones, interpretadas conforme la descripción y los dibujos. El art. 69.1 CEP (CEP 2000) establece que: " *El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará **determinado** por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones* ".

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

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



2.4. En definitiva, lo que hay que hacer es interpretar las reivindicaciones, superando la estricta interpretación literal pero sin llegar a considerar las reivindicaciones como una mera guía o pauta de lo que el titular quiso proteger, tal como se dice en el principio general recogido en el protocolo de interpretación del art. 69 CPE. Una propuesta es la que los tribunales británicos han llamado "purposive construction" (Catnic), en contraposición con la "literal construction", que podría traducirse libremente como "interpretación intencional (teleológica)" en contraposición a la interpretación gramatical de los términos. Como ha dicho L. Hoffmann en Kirin-Amgen Inc (2004) la "pregunta es siempre que entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el lenguaje utilizado en las reivindicaciones" ("The question is always what the person skilled in the art would have understood the patentee to be using the language of the claim to mean", fundamento 34).

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

2.6. Por otra parte, se ha aseverado en la vista del juicio, en concreto por la demanda Fast (véase la fase de conclusiones), que la determinación del ámbito de protección de las patentes litigiosas sería solo aplicable al juicio o análisis de infracción pero no al de validez .

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

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

" 6.3.1

*General principles*

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

In a number of decisions, such as T 23/86 (OJ 1987, 316), T 16/87 (OJ 1992, 212), T 89/89, T 121/89, T 476/89, T 544/89, T 565/89, T 952/90, T 439/92, T 458/96, T 7 17/98, T 500/01, T 1321/04 and T 1433/05, **the boards of appeal have laid down and applied the principle whereby the description and drawings are used to interpret the claims and identify their subject-matter, in particular in order to judge whether it is novel and not obvious** . Likewise, in a large number of decisions (e.g. T 327/87, T 238/88, OJ 1992, 709; T 416/88, T 194/89, T 264/89, T 430/89, T 472/89, T 456/91, T 606/91, T 860/93, T 287/97, T 250/00, T 505/04), the boards interpreted the claims in the light of the description and drawings in order to establish whether they were clear and concise within the meaning of Art. 84 EPC 1973".



2.9. La Decisión T 1279/04 de la Cámara de Recursos de la EPO de 25 de septiembre de 2007 señala que no existe conflicto (en los Estados donde están unificados los procedimientos de infracción y de validez) [como es el caso de España], acerca del alcance o ámbito de protección de la patente en análisis de validez y de infracción:

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

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

*" CUARTO. Interpretación del contenido de la patente.*

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

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

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

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

#### **B) Del concreto ámbito de protección de la patente EP ,156.**

2.14. La patente EP 156 contiene 27 reivindicaciones, de las cuales la 1 y la 25 son independientes, siendo las restantes dependientes directa o indirectamente de las dos independientes.

2.15. La R1 tiene el siguiente tenor literal:



1. Cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción, conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida, comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera, **caracterizada** porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara.

2.16. La R1 contiene pues las siguientes características técnicas:

- a) una cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción,
- b) conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida,
- c) comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia,
- d) y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera, e) caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada,**
- f) y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido de la cámara.

2.17. Respecto de la característica c) ["cámara cerrada"] y las características d) y e) se discute entre las partes el alcance de protección.

**De la cámara cerrada**

2.18. Respecto de la característica c) ["cámara cerrada"], Fast y el perito Sr. Esteban entienden que por "cámara cerrada" no debe entenderse una cámara estanca al oxígeno: " nada indica que por cámara cerrada deba interpretarse que dicha cámara es estanca al oxígeno. Por cámara cerrada debería interpretarse que impide la salida de la sustancia y que es impermeable a un líquido, tal como agua" (página 6 del informe de validez del Sr. Esteban ).

2.12 Por su parte, la actora y el perito Sr. Darío consideran que por "cámara cerrada" debe entenderse "que la cámara está cerrada para que su contenido no se oxide y no se deteriore, y por lo tanto que la cámara sea estanca al oxígeno" (página 13 del informe de validez del Sr. Darío ).

2.20. Aplicando el art. 69 CPE y yendo a la descripción y dibujos de la validación española de la EP ,156 podemos apuntar la conclusión:

Columna 1, líneas 25 a 29 de la descripción: "La presente invención se refiere a una cápsula diseñada para ser extraída por inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción, que contiene una sustancia para la preparación de una bebida, que comprende una cámara cerrada que contiene dicha sustancia y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización...".

Columna 11, líneas 7 a 19: "Las figuras 12 y 13 simplemente proporcionan percepciones en perspectiva desde debajo y desde arriba de la copa (88) de las figuras 10 y 11. El orificio central (95) que permite que la bebida fluya fuera en el momento de la extracción es claramente visible. Esta copa está termoconformada en una única pieza utilizando un dispositivo de termoconformado apropiado. Después de ello, la película delgada se cierra herméticamente sobre los bordes interiores de la parte inferior de la copa y se rellena con la sustancia, por ejemplo en una atmósfera de nitrógeno o en cualquier otra atmósfera más o menos libre de oxígeno y finalmente se cierra herméticamente la membrana."

2.21. Si bien la expresión "más o menos libre de oxígeno" que se señala en la descripción puede inducir a equívoco, el término hermético, el hecho de que la cápsula deba ser abierta "en el momento de su utilización" y, finalmente, el hecho





notorio, conocido por todo experto en este sector, de que las sustancias en el interior de estas cápsulas (fundamentalmente café) se deterioran y pierden cualidades en contacto con el oxígeno, nos llevan a la conclusión interpretativa de Nestlé. Así, cuando la R1 se habla de "cámara cerrada" se está refiriendo, como mínimo, a que la cámara está cerrada para que su contenido no se oxide y no se deteriore.

**De los medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera**

2.22. Respecto de la característica d) ["medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera"], más allá de la controversia sobre cuáles deben de ser estos "medios" ("de apertura"), que analizaremos después, no parece que exista discrepancia en la interpretación de esta característica técnica en el sentido de que han de ser medios (de apertura) con dos finalidades, una directa y otra indirecta: primera, directa, permiten la apertura de la cápsula en el momento de su utilización, segunda, indirecta - como consecuencia de la apertura - la bebida fluye fuera (de la cápsula).

**Caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada**

2.23. Respecto de la característica e) ["porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada"], sí existen serias divergencias interpretativas entre las partes en algunos extremos.

2.24. No parece ser discutido qué debe entenderse por "acoplamiento relativo". El propio documento de patente dice que "la expresión *acoplamiento relativo* debe entenderse que significa que: tanto los medios de abertura como la pieza de retención de la cámara cerrada, o alternativamente ambos pueden ser **desplazados uno con respecto al otro para efectuar la abertura** ." [columna 2, líneas 18-23]. En consecuencia, se protege una cápsula en la que siempre hay desplazamiento para provocar la abertura: bien de la pared de retención; o de los medios de abertura; o de ambos. Siguiendo el informe del Sr. Esteban : " esta interpretación viene apoyada no sólo por la propia definición recogida en la patente, anteriormente transcrita, sino también por los ejemplos que se incluyen en la descripción:

- En las Figs. 3 y 4 de la patente se muestra un disco experimenta un empuje hacia abajo hacia una pieza de retención de forma que una punta provista en dicho disco perfora la pieza de retención. En estas realizaciones (segunda y tercera realización de la invención), son los medios de abertura los que se desplazan.

2- En las Figs. 6, 7, 10 y 11 de la patente unas puntas fijas dirigidas hacia una película delgada que hace la función de pared de retención de la sustancia rasgan dicha película delgada cuando ésta se deforma por efecto de un aumento de la presión en la cámara. En estas realizaciones, es la pared de retención la que se desplaza. (formas de realización de la invención cuarta y quinta)".

2.25. Sí existe una seria discrepancia en cuanto a qué debe entenderse por "medios de apertura". Así, Fast y su perito Sr. Esteban consideran que los "medios de apertura" han de **perforar o rasgar** la pared de retención para que fluya la bebida, esto es, los medios de apertura han de quedar limitados a "**medios de perforación**" sin que exista otra alternativa a la apertura de la cápsula. En apoyo de su tesis señalan diferentes parágrafos de la descripción en los que se hace referencia a las realizaciones acompañadas como dibujos:

La primera realización [col. 3, líneas 17-46] señala que "... una forma que permite que la soldadura de las dos medias envolturas sea perforada ";

La segunda realización [col. 3, línea 46-col. 4, línea 19] indica que "...comprenden un disco con medios de perforación";

La tercera realización [col.4, líneas 6-20] señala "...consisten en un elemento con medios de perforación que perforan dicha membrana";

La cuarta realización [col. 4, líneas 20-64] señala "...comprende una parte plana con los medios de perforación (...) pueden ser cuchillas, puntas, cuchillos, agujas, elementos ranurados y elevados de forma cónica, de forma de pirámide...";

La quinta forma de realización [col. 4 línea 56-col.5, línea 28] indica que "...consisten en elementos ranurados y elevados (...) de forma que la película delgada se deforme y se rasgue de ese modo en los elementos ranurados y elevados..."; y

La sexta realización [col.5, líneas 29-58] "...consisten en un elemento con medios de perforación ...".

En la figura 11 de la EP ,156 se puede observar la "perforación" de la pared de retención:

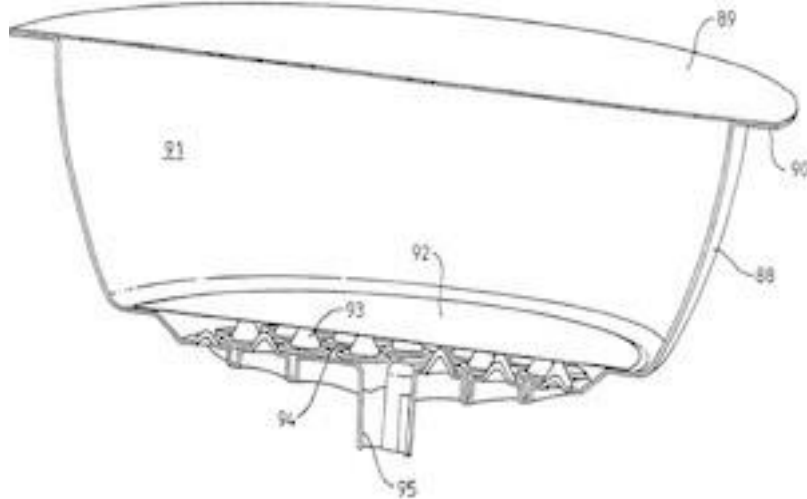


FIG. 11

2.26. En definitiva, la demandada y su perito entienden "como una exigencia fundamental de la invención que los medios de apertura deban ser aptos para perforar o rasgar la pared de retención y que la abertura de la cápsula se produzca por la perforación o rasgado de la pared de retención [...] Esto significa que a mi modo de ver la reivindicación 1 de la patente EP ,156 debede ser interpretada como si requiriera esta característica como esencial, aun a pesar de que el texto de la reivindicación leído aisladamente no exija tal característica" (página 13 del informe de infracción del Sr. Esteban ).

2.27. Por su parte, Nestlé y el perito Sr. Darío , defienden una interpretación amplia y no limitativa de los "medios de apertura". En apoyo de su tesis también recurren a párrafos de la descripción de la validación española:

Página 2, columna 2, líneas 39 a 43: " **Como preferencia** , los mediosde abertura es un elemento que comprende por lo menos un elemento deperforación . Los medios de abertura pueden por lo tanto formar una superficie que comprende una multitud de elementos de perforación ."

En las siguientes columnas se hace referencia a lo que pueden ser elementos de perforación. Así, la patente señala que pueden utilizarse como medios de perforación de la pared de retención:



Una varilla (pág. 3, col. 3, línea 24). La propia patente establece a continuación que la " varilla preferiblemente tiene una forma puntiaguda " (pág. 3, col, 3 líneas 32 y 33).

" Los medios de perforación pueden tener cualquier forma posible , por ejemplo , puntas, cuchillas, cuchillos, agujas y similares " (Pág. 3, col. 4, líneas 1 a 3).

" Los medios de abertura no son críticos y pueden ser cuchillas, puntas, cuchillos, agujas, elementos ranurados y elevados de formacónica, de forma de pirámide o de cualquier otra geometría . La segunda opción es que los medios que permiten la abertura consistan en un disco con elementos ranurados y elevados... ". (Pág. 3, col. 4, líneas 52 a 58).

2.28. Aplicando el art. 69 CPE y objetivando la interpretación de la R 1 cuando se refiere a "medios de apertura", un experto en la materia que leyera esta reivindicación a la luz del redactado completo de la descripción de la EP ,156 **no limitaría** los "medios de apertura" de las cápsulas a aquellos que son aptos para rasgar o perforar la pared de retención ni, tampoco, consideraría como "característica esencial" la perforación o rasgado de aquella. Son varias las razones que nos llevan a esta conclusión.

2.29. En primer lugar, la descripción señala en la página 2, columna 2, líneas 39 a 43 que " **como preferencia** , los medios de abertura es un elemento que comprende por lo menos un elemento de perforación". La propia descripción de la patente, al usar como término "como preferencia", pone el acento en que en las realizaciones preferidas los medios de apertura comprenden, al menos, un elemento de perforación. Lo cual se ve confirmado, posteriormente, en la misma descripción, cuando se va explicando cada una de las realizaciones (preferidas) y en donde, como bien señala la demandada, se refiere la existencia de perforación y medios de perforación ([col. 3, líneas 17-46], [col. 3, línea 46-col. 4, línea 19], [col.4, líneas 6-20] , [col. 4, líneas 20-64], [col. 4 línea 56-col.5, línea 28], [col.5, líneas 29-58]).

2.30. Ahora bien, contrariamente a lo defendido por la demandada, el hecho que se señale aquéllas realizaciones expresamente "como preferencia" no puede interpretarse en el sentido de *excluir per se* medios de apertura que mediante el "acoplamiento relativo" con la pared de retención - sin rasgarla o perforarla también permiten la apertura de la cápsula y que la bebida fluya fuera, evitando en todo caso el contacto con los elementos del dispositivo de extracción y así el riesgo de contaminación cruzada (finalidad esencial de la invención).

2.31. Prueba indubitada de la interpretación expuesta la encontramos en la reivindicaciones **dependientes** de la R1 [independiente] y que, en línea con lo recogido en la descripción "como preferencia", sí que hablan expresamente de perforación y de elementos de perforación o rasgado:

**4.** Cápsula de acuerdo con la reivindicación 1, 2 o 3, caracterizada porque los medios de abertura es un elemento (14, 20, 28, 41, 71, 80,84) que comprende por lo menos un **elemento de perforación** (15, 21, 48, 64, 73, 81, 85, 93).

**5.** Cápsula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizada porque la pared de retención es una película delgada (29, 33, 40, 45, 72, 92) capaz de ser **perforada** .

**8.** Cápsula de acuerdo con la reivindicación 3 caracterizada porque comprende una copa (23) con un reborde (26) y una parte inferior provista de un orificio para la salida de la bebida y una membrana (24) soldada a la periferia del reborde (26) de dicha copa y porque los medios que permiten la abertura están dispuestos en la parte inferior(27) de la copa y porque los medios de abertura es un elemento (28) con una pluralidad de **medios de perforación** (64) cubiertos por una película



delgada (29), esta película delgada **rasgándose en los medios de perforación** en el momento de la extracción.

9. Cápsula de acuerdo con la reivindicación 3 caracterizada porque comprende una copa (66) con un reborde y una parte inferior provista de un orificio para la salida de la bebida y una membrana (67) soldada a la periferia del reborde de dicha copa y porque los medios que permiten la abertura comprenden elementos ranurados y elevados (73,74) que forman la parte inferior de dicha copa cubiertos por una película delgada (72) , esta película delgada **rasgándose** en los elementos elevados y ranurados en el momento de la extracción.

2.32. Por tanto, no es como sostiene el perito Sr. Esteban que la R1 de la patente tenga como característica esencial, aunque no mencionada, que los medios de apertura deban ser aptos para perforar o rasgar la pared de retención. Sino que dichos medios aparecen, expresamente, en las reivindicaciones dependientes, como características adicionales a la R1 que es la independiente. Traemos a colación el art. 7.2 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , que en relación a la forma y contenido de las reivindicaciones señala:

*"2. Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger.*

*De igual modo debe procederse cuando la reivindicación esencial va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.*

2.33. La parte demandada, en conclusión, en su interpretación del contenido de la R1 trata de elevar a esencial lo que es claramente adicional.

2.34. Por último, a modo de cierre de la argumentación expuesta y por si quedara alguna duda, la propia descripción de la patente huye de interpretaciones restrictivas o excluyentes y así en la columna 12, líneas 34 a 40 señala de forma muy clara: *"los términos ,perforado y ,perforación se refieren a uno o más medios cuya función es realizar un orificio contra una parte sólida, flexible o de otro modo, debilitada o parcialmente abierta, no sólo mediante perforación en el sentido estricto del término sino también por cualquier otro medio tal como corte o rotura"* . La propia descripción da una interpretación muy laxa del concepto de "perforación": uno o más medios cuya función es realizar un orificio contra una parte mediante cualquier medio, por ejemplo ("tal como"), corte o rotura; por tanto, no solo mediante perforación *stricto sensu*.

2.35. La R25, también independiente, tiene el siguiente tenor literal:

**25.** *Procedimiento para mejorar la higiene y reducir la contaminación cruzada en la preparación de una bebida a partir de una cápsula que contiene una sustancia alimenticia en una cámara cerrada, dicha cápsula incorporando su propio dispositivo de abertura, en el que un fluido se introduce bajo presión dentro de la cápsula, **caracterizado** porque, una vez la presión en el interior de la cápsula alcanza cierto nivel, el dispositivo de abertura se activa por el efecto de la presión interna dentro de la cámara cerrada para abrir la cápsula y liberar la bebida."*

2.36. No existe tampoco controversia sustancial entre las partes en relación a esta reivindicación que al ser de procedimiento está dirigida a proteger un método para la obtención de una bebida a partir de una cápsula que contiene una sustancia alimenticia en una cámara cerrada, cápsula que incorpora su propio dispositivo de



abertura, en el que se introduce bajo presión un fluido, caracterizado porque cuando la presión en el interior de la cápsula alcanza un cierto nivel, se activa el dispositivo de abertura por efecto de la presión interna dentro de la cámara cerrada, para abrir la cápsula y liberar la bebida.

2.37. No aceptamos que cuando la R25 hace referencia al "dispositivo de abertura" éste deba interpretarse de forma restrictiva o limitada a aquellos que son aptos "para perforar o rasgar" la cámara para que se produzca la abertura de la cápsula, tal y como sostiene la demandada. Nos remitimos a nuestros argumentos en relación a la R1, que damos por reproducidos.

**C) Del concreto ámbito de protección de la patente EP ,382.**

2.38. La EP ,382 tiene 8 reivindicaciones, de las cuales sólo la 1 es independiente, dependiendo las restantes directa o indirectamente de ésta. 2.39. La R1 tiene el siguiente tenor literal:

1. Cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula de un fluido bajo presión, comprendiendo una copa (26, 30, 44, 66, 88) , una membrana (24, 31, 67, 89) y una película delgada (29, 33, 45, 72, 92) que delimitan una cámara que contiene una sustancia (25, 36, 43, 69, 91) y unos medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula caracterizado por el hecho de que dichos medios de abertura (73, 81, 82, 85, 86, 93, 94) están fuera de la cámara, para rasgar la película delgada (29, 33, 45, 72, 92) bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara, y en la que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa.

2.40. Las características técnicas de la misma son las siguientes:

- a) una cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula de un fluido bajo presión, b) comprendiendo una copa,
- c) una membrana,
- d) y una película delgada,
- e) que delimitan una cámara que contiene una sustancia,
- f) y unos medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula,
- g) caracterizada por el hecho de que dichos medios de abertura están fuera de la cámara,
- h) para rasgar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara,
- i) y en la que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa

2.41. A diferencia de la EP ,156, en esta patente el " rasgar la película delgada " sí aparece como una característica técnica en la reivindicación y no meramente como una característica adicional de las dependientes.

2.42. Ahora bien, no podemos dejar de interpretar dicha característica a la luz de la descripción, ex art. 60 LPy art. 69 del CPE. En tal sentido debemos destacar las siguientes referencias que aparecen en el texto de la descripción de la validación española:

página 3, línea 11 a 21: " **Como preferencia** , los medios de abertura es un elemento que comprende por lo menos un elemento de perforación . Los medios de abertura pueden por lo tanto formar una superficie que comprende una multitud de elementos de perforación . Una configuración de este tipo se prefiere porque una superficie de este tipo actúa como medios de extensión de la presión y tiene el efecto de permitir que la presión del fluido se eleve suficientemente en el interior de la



*cápsula antes de que ocurra la perforación: es importante alcanzar esta presión a fin de que la sustancia sea extraída y se forme una bebida de buena calidad.*

**Como otra preferencia** , la pared de retención es una película delgada (o tapa) capaz de ser perforada . La pared de retención contribuye a cerrar la cámara justo como otros elementos que forman el contenedor para la sustancia que se va a extraer, tal como una copa o bien otros elementos. La pared puede ser una película o una membrana.

- página 8, línea 25 a 28: " Los términos "perforado" y "perforación" se refieren a uno o más medios cuya función es realizar un orificio contra una porción sólida, flexible o de otro modo, debilitada o parcialmente abierta, no sólo mediante perforación en el sentido estricto del término sino también por cualquier otro medio tal como corte o rotura".

2.43. A la vista de estos párrafos de la descripción, reiteramos parte de nuestros argumentos de interpretación expuestos en relación a la EP ,156, en el sentido de considerar que la característica de la perforación o rasgado de la pared de retención no es excluyente o limitativa: primero, se describe como "preferencia"; segundo, se ofrece una interpretación amplia comprendiendo uno o más medios cuya función es realizar un orificio contra una parte mediante cualquier medio, por ejemplo ("tal como"), corte o rotura; por tanto, no solo mediante perforación o rasgado *stricto sensu*.

### **TERCERO.- Sobre el requisito novedad: configuración legal y jurisprudencial de la novedad .**

3.1. El art. 54 Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), establece que las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

3.2. Así pues el primero de los requisitos de patentabilidad de una invención es su novedad, con el fin de que no se pueda volver a patentar lo que está en el estado de la técnica.

3.3. El art. 54.1 nos dice que " se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica ", a su vez, el párrafo segundo de este precepto nos aclara que " el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio ".

3.4. A estos efectos, el párrafo tercero del citado artículo 54, precisa que " se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en virtud del artículo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior ".

3.5. Un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado.

3.6. El método descrito por las Guidelines for Examination in the EPO y las Directrices de la Oficina Española de Patentes para valorar la novedad de un patente distingue tres etapas:

- 1) La primera consiste en determinar los elementos de la invención reivindicada, para poderlos comparar con el o los documentos del estado de la técnica.
- 2) La segunda determinar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica.



3) La tercera, valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todos los elementos o etapas de la invención reivindicada.

3.7. La primera regla fundamental para determinar el estado de la técnica es que no está permitido combinar diferentes documentos del estado de la técnica para comparar sus enseñanzas con los elementos de la invención reivindicada, por lo que la comparación ha de hacerse documento por documento, de los que forme parte del estado de la técnica, con el invento reivindicado para determinar si divulga o no los elementos reivindicados.

3.8. Ni tan siquiera se pueden combinar elementos de diferentes realizaciones ejecutadas dentro de un mismo documento a menos que esa combinación esté sugerida. Esta primera regla tiene una excepción cuando un documento (el documento principal) se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalles de cierta característica. En tal caso, lo divulgado por este documento referido se considera como parte del documento principal, si el documento referido está a disposición del público en la fecha de publicación del documento principal (T153/85, OJ1-2/1988,1) (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.1*).

3.9. La enseñanza técnica de un documento que forma parte del estado de la técnica debe de ser considerada en su integridad, como lo sería hecho por un experto en la materia. No está justificado aislar forma arbitraria de su contexto diversas partes de un documento, para extraer determinada información técnica diferente o incluso contradictoria con lo divulgado del documento considerado íntegramente (T 56/87).

3.10. Pero la Cámara Técnica de Apelación de la EPO también ha mantenido que para valorar la novedad se puede combinar diversos pasajes de un mismo documento, ya que no hay razones para evitar que un experto lo haga, por ejemplo T 332/87.

3.11. La divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. A tal efecto, se puede recurrir a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica.

3.12. En la tercera etapa interviene una figura imaginaria o prototipo de experto, es el experto en la materia o campo de la técnica al que se refiera el objeto de la invención, se trata de una persona práctica en ese campo de la técnica, que dispone de los conocimientos comunes del mismo en la fecha relevante, así como de los medios normales para llevar a cabo trabajo rutinario y de experimentación. La característica especial de ese arquetipo de experto es que tiene acceso a todos los conocimientos que definen el estado de la técnica y, en concreto, a los documentos que tiene que ser comparados con el invento reivindicado (*Guidelines for Examination, Sección C, 9.3*).

3.13. Por lo tanto, para hacer esa valoración entre lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que se ve experto leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado. Lógicamente, conforme lo previsto en el art. 335 LEC, esos conocimientos han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no puede identificarse con ninguno de los peritos, sino que ha de ser elaborada imaginariamente por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimientos que le suministren los peritos. La función de los peritos es pues proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documentos que forman parte del estado de la técnica.



3.14. Los elementos de las reivindicaciones de una patente pueden haber sido divulgados por un documento anterior de forma explícita o de forma implícita.

(1) Divulgaciones expresas:

Un documento que forma parte del estado de la técnica, priva de novedad al invento reivindicado, si de su lectura por aquel experto resultan de forma clara (T 450/89, T 465/92), directa y sin ambigüedad (T 204/83, T 56/87), es decir, sin dudas, todos los elementos reivindicados. Es importante precisar que se entienden igualmente divulgadas las características implícitas para el experto de todos aquellos elementos que están explícitamente mencionados en el documento. Lo que no puede hacerse, al valorar la novedad, es incluir equivalentes conocidos, ya que este tipo de interpretación del documento es propio del análisis de la actividad inventiva (*Guidelines for Examination*, Sección C, 7.2).

Los elementos descritos en un documento solo pueden considerarse divulgados entre el público, cuando un experto en la materia hubiera podido, en la fecha relevante del documento, con la información que le proporciona dicho documento y con los conocimientos comunes que se le presumen, poner en práctica esa enseñanza técnica. Igualmente, un compuesto químico, cuyo nombre o fórmula esté mencionada en un documento del estado de la técnica, no debe ser considerado como divulgado, a menos que la información del documento, junto con el conocimiento general disponible en la fecha del documento, permita prepararlo y separarlo, o, en el caso de productos naturales, solo separarlo (*Guidelines for Examination*, Sección C, 7.3a).

Como regla general, se puede decir que una enseñanza o divulgación general no priva de novedad a un invento más específico, sin embargo, una divulgación específica, por el contrario puede privar de novedad a la general (*Guidelines for Examination*, Sección C, 7.4).

(2) Divulgaciones implícitas:

En el caso de existir un documento prioritario, la falta de novedad puede resultar clara de lo que está explícitamente expresado en el documento. Sin embargo, esa falta de novedad también puede resultar implícitamente, cuando el experto en la materia al ejecutar la enseñanza del documento llega inevitablemente a un resultado que está situado dentro del ámbito de la reivindicación (*Guidelines for Examination*, Sección C, 7.5).

Para que haya divulgación implícita, las pruebas explícitas sobre las que se apoye el examinador deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan están forzosamente presentes en el documentos de referencia, y que serían conocidos como tales por el experto en la materia, prescindiendo de probabilidades o posibilidades, sin que sea posible que cierto aspecto resulte de un determinado conjunto de circunstancias.

3.15. Estas reglas se completan con otras extraídas directamente de decisiones de la Cámara de Recursos:

(i) Ninguna parte del documento debe ser interpretada de forma aislada respecto al resto del documento, de modo que, aunque una parte de un documento parezca tener un sentido particular cuando se interpreta literalmente y de forma aislada del resto del documento, el verdadero significado de dicha parte del documento puede ser diferente en el contexto del resto del documento (T 312/94). Por lo que una referencia aislada en el documento anterior no supone una divulgación clara e inequívoca si resulta incoherente con las ideas o enseñanzas clave del resto del documento (T 450/89).

(ii) La determinación por un experto de las enseñanzas implícitas no es libre, sino que está sujeta a una exigencia de inmediatez y claridad propia de un sistema que aboga por la seguridad jurídica: el documento anterior destruirá la novedad





si la invención posterior resulta inmediatamente aparente para el experto que lee el documento (T 204/93), si puede inferirse directa e inequívocamente de la descripción (T 56/87), ya que no es suficiente para estimar la falta de novedad de los elementos reivindicados que puedan haberse derivado del documento del estado de la técnica. Debe haber habido una enseñanza clara e inequívoca de los elementos reivindicados (T 677/91). Es por ello que, cuando se afirma que la falta de novedad puede ser implícita porque un experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación, las Cámaras especifiquen que la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas. Por tanto, es evidente que la inevitabilidad impide la existencia de resultados u opciones alternativas válidas: en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad (T 793/93, reiterada por la T 396/89).

**CUARTO.- Sobre la (falta de) novedad de las reivindicaciones de la patente EP ,156.**

4.1. La demandada reconviene y defiende la nulidad por falta de novedad de:

la R1 de la EP ,156 a la vista de los documentos D1 (WO 02081337); D2 (US 4077551); D3 (ES 2085823) y D4 (ES 153070); las reivindicaciones dependientes 2 a 24 a partir de D1 o de D2; el procedimiento descrito en la R25 a partir del documento D7 (ES 232747) y por los documentos D1, D2 y D3; las reivindicaciones dependientes 26 y 27 a partir de D7.

**A) Previo: acerca de la fecha de prioridad de la EP ,156**

4.2. Antes de entrar en el análisis comparativo de las características técnicas de la invención cuestionada y de los antecedentes que destruirían la novedad según la demandada, se hace necesario resolver la cuestión controvertida entre las partes acerca de la fecha de prioridad de la que se beneficiaría la EP ,156, lo cual es importante a la hora de establecer el límite temporal que configura el estado de la técnica más cercano y, por tanto, los documentos que lo integrarían.

4.3. La EP ,156 se solicitó el 13 de enero de 2003, deriva de la solicitud de patente europea nº 03729465.9, que reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943 (EP1, en adelante), solicitada el **16 de enero de 2002**. EP1 fue posteriormente retirada. El derecho de prioridad sobre el contenido técnico, descrito en dicha solicitud inicial EP1, fue reivindicado para la solicitud internacional PCT depositada con fecha de 13 de enero de 2003 y publicada con el número WO03/059778

4.4. La demandada considera que EP1 no contiene las figuras 6 a 14 de la patente EP ,156 ni las explicaciones de las mismas, por lo que no se beneficiaría de la fecha de prioridad mencionada y que por lo tanto, la fecha relevante a efectos del estado de la técnica sería la fecha de presentación de la patente EP ,156, a saber, el 13 de enero de 2003. Más concretamente, el perito Sr. Esteban defiende que una parte de misma goza de la fecha de prioridad de 16 de enero de 2002, excepto la parte asociada a las figuras 6 a 14 que tienen como fecha de prioridad la de 13 de enero de 2003.

4.5. En primer lugar, esta alegación de falta de coincidencia entre la solicitud de EP ,156 y el documento prioritario EP1 que efectúa Fast no pasa de una mera alegación que no tiene soporte probatorio alguno, además de ser genérica y abstracta. Efectivamente, ni el Sr. Esteban ni la parte efectúan una comparación, elemento por elemento, característica por característica, entre las reivindicaciones de EP1 y la solicitud de EP 156 para poder concluir que ésta última excede del contenido técnico señalado en el documento prioritario. Es más, ninguno acompaña ni a la demanda ni al informe pericial el texto de EP1.



4.6. Por lo demás, huelga decir que el alcance de protección de la patente EP ,156 " se determina por el contenido de las reivindicaciones" (art. 60 de la LP), aunque sus figuras 6 a 14, puedan servir para interpretar aquellas. Por lo que no se puede sostener que las figuras 6 a 14 exceden del contenido técnico de las reivindicaciones del documento prioritario. Más aún cuando, como hemos dicho, no se efectúa análisis técnico comparativo alguno.

4.7. Como argumento de cierre, nos remitimos, por razones de economía procesal, al informe del Sr. Darío (páginas 4 a 12) en el que sí efectúa una comparación exhaustiva entre el contenido del documento prioritario y la solicitud de EP ,156 y sus figuras, concluyendo que la R1 se beneficia de la prioridad reivindicada a fecha de 16 de enero de 2013.

#### **B) De la novedad de la R1**

4.8. La R1 de la EP ,156, recordemos, contiene las siguientes características técnicas:

- a) una cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción,
- b) conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida,
- c) comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia,
- d) y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera,
- e) caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada,
- f) y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido de la cámara.

#### **D1 - patente WO 02/081337**

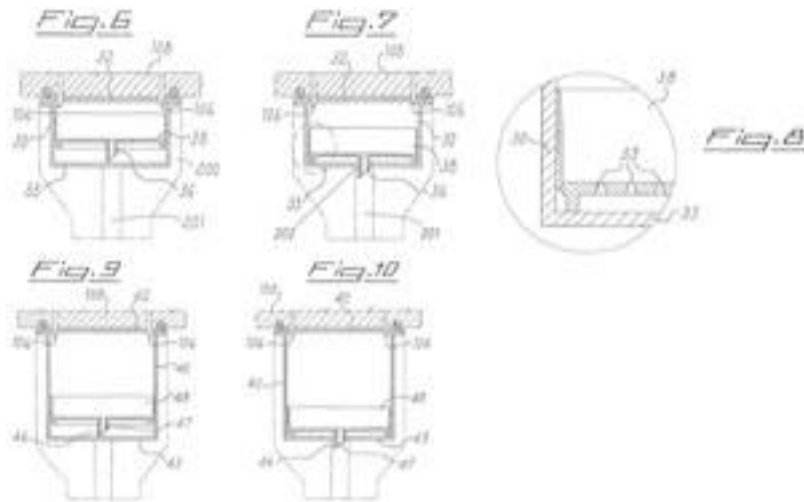
4.9. Como primer documento que destruiría la novedad se señala el documento de patente WO 02/081337, solicitado 29 de marzo de 2002, y publicado el 17 de octubre 2002, publicación de una solicitud internacional que se beneficia de una fecha de prioridad de 6 de abril de 2001.

4.10. A la hora de determinar si este documento en estudio forma parte del estado de la técnica, destacamos que al tener una fecha de prioridad (6 de abril de 2001) anterior a la fecha de prioridad de la patente EP ,156 (16 de enero de 2002) pero una fecha de publicación posterior a ésta (17 de octubre de 2002), sólo pueda ser utilizado en ataques de novedad, pero no en ataques de actividad inventiva ( ex Art. 54.3 CPE).

4.11. En segundo lugar, señalar que D1 fue considerado por la EPO durante el examen de EP ,156 y se cita de hecho en la propia descripción de la patente EP 156 como antecedente de la técnica (columna 1, líneas 33 y siguientes de la validación española).

4.12. Por lo demás, analizado D1 y comparándolo con la R1 de la EP ,156 se observa como existen varias diferencias entre ambos documentos, lo que conlleva automáticamente a rechazar la falta de novedad alegada. Baste recordar, como expusimos en fundamentos anteriores, que para que un antecedente destruya la novedad de una reivindicación debe describir ésta de forma directa y no ambigua.

4.13. Representamos a continuación, a efectos solo ilustrativos, los dibujos de D1:



4.14. Destacamos el informe del perito Sr. Darío que pone el acento en las diferencias entre ambas invenciones:

a) La fundamental. El cartucho de D1 no permite conseguir el objeto de la invención de en la patente EP 156: cápsula con sus propios medios de abertura, lo que permite evitar el contacto de la máquina con la bebida que sale de la cápsula, permitiendo así utilizar una misma máquina para preparar distintos tipos de bebidas. Así, como se ve las figuras, en ellas la *bebida sigue entrando en contacto con un conducto de la máquina (201)*, lo que no resuelve el problema de la contaminación y no permite utilizar una única máquina para preparar distintas bebidas.

b) En D1 existen *dos cámaras*, una de ellas, la que contiene la sustancia a ser extraída, es abierta ya que el espacio definido dentro del cartucho (30) por el émbolo (38) **no constituye una cámara cerrada al estar comunicado**, a través de los orificios (39) y de la lanza (36), con la zona inferior del cilindro y una cámara inferior comunicada con la primera.

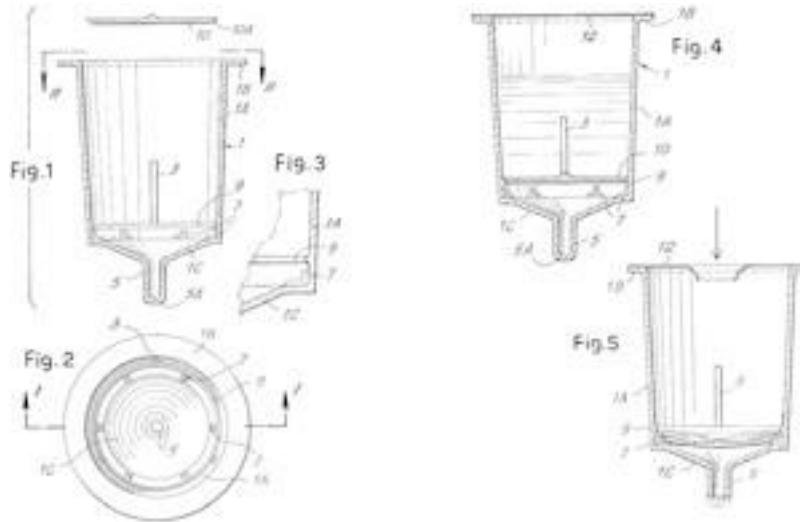
c) En D1 la cámara que contiene la sustancia y en la que se inyecta el agua está abierta y en comunicación con la segunda cámara situada en la zona inferior al émbolo (28)/(38)/(48), por tanto *no se produce ninguna abertura de la cámara que contiene la sustancia*, que ya es una cámara abierta. El efecto de la elevación de presión **no produce el acoplamiento relativo entre los medios de abertura y la pared de retención**, ya que estos elementos no existen al estar el fondo del émbolo ya abierto, lo que produce el incremento de presión y el desplazamiento del émbolo hacia el fondo (23)/(33)/(43) de la cápsula, que no es la pared de retención de la cámara que contiene el producto a ser extraído. Como antes se ha dicho, la bebida se evacúa hacia un conducto (201) previsto en la máquina, con lo que no se consigue el objetivo principal de EP 156, que es el que la salida de la bebida sea directa desde la cápsula hacia afuera, sin pasar y contaminar la máquina, a efecto de posteriores extracciones. **D2 - patente US ,551**

4.15. Como segundo documento que destruiría la novedad se señala el documento de patente US ,551. Destacar que fue solicitado en 1976 y publicado en 1978, y que también fue considerado por la EPO durante el examen de la patente EP 156.

4.16. La descripción de D2 hace referencia a un cuerpo en forma de vaso (1) que tiene en su interior un reborde (9), en el cual se apoya un disco laminar (10) de un material termoplástico de una flexibilidad limitada. El apoyo del disco (10) sobre el reborde (9) se produce a través del perímetro (10A) del disco (10). Dicho disco (10) separa la zona superior de la inferior del vaso. Dicho vaso se cierra mediante un cierre superior (12). Debajo del reborde existen varias

extensiones (7) espaciadas angularmente de un perfil en ángulo recto y pegadas a la pared vertical del vaso (ver figuras 3 y 4). Antes de introducir un fluido a presión en el interior del vaso (1), perforando el cierre (12), se debe proceder a cortar (manualmente) la extensión (5) para eliminar su extremo (5A). Cuando aumenta la presión en la parte superior del vaso (1), dicha presión empuja hacia abajo al disco (10). Cuando dicha presión llega a un cierto valor, el disco (10) se deforma y coarruga adoptando una forma convexa y cae por debajo del reborde (9) hasta apoyarse en las extensiones (7) que sirven para que el disco no continúe su descenso y acabe taponando la zona inferior del vaso y con ello la salida del líquido. Así, el líquido puede pasar debido a la deformación del disco (10) y sale por el extremo (5) previamente cortado de forma manual por el usuario.

4.17. A continuación, de ejemplo, sus figuras:



4.18. Seguimos nuevamente el informe del perito Sr. Darío que pone de relieve las diferencias, entre otras:

- La abertura y extracción del líquido en D2 exige el previo corte manual del extremo (5A) de la extensión (5), mientras que la cápsula protegida en la Reivindicación 1 de EP 156, se abre por el acoplamiento relativo entre la pared de retención y los medios de abertura como consecuencia del incremento de presión dentro de la cápsula.
- El disco 10 no está sellado, sino simplemente apoyado en el reborde 9 por lo que no crea una cámara cerrada en sentido estricto ni mucho menos una cámara cerrada en el sentido de ser estanca al oxígeno.
- D2, por tanto, no anticipa las características siguientes de la reivindicación 1 de la patente EP 156.

Una cámara cerrada.

Unos medios que permiten que la cápsula se abra en el momento de su utilización. En D2 hay que cortar el extremo (5A) de la cápsula manualmente antes de su utilización.

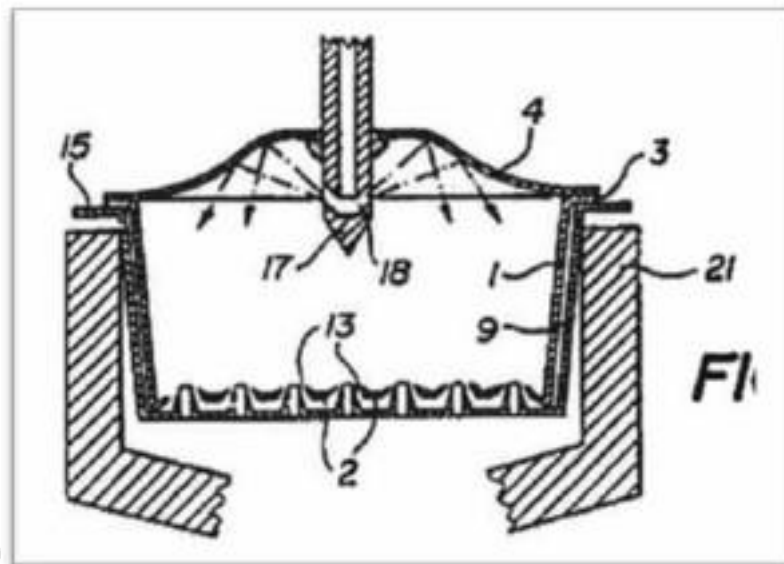
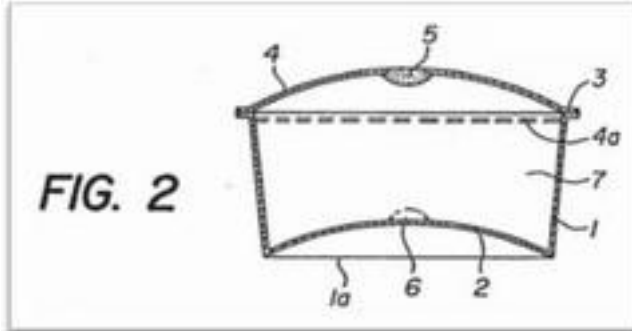
Una abertura que se produce por el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada. En D2 se produce por corte manual del extremo (5A).

Acoplamiento relativo que se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de presión del fluido en la cámara. Sin perjuicio de que los elementos 7 no son medios de abertura y el elemento 10 no es una pared de retención, aun si se asimilaran a éstos, en D2 no hay acoplamiento relativo sino que el disco (10) se deforma y coarruga por el incremento de presión

**D3 - patente ES ,823**

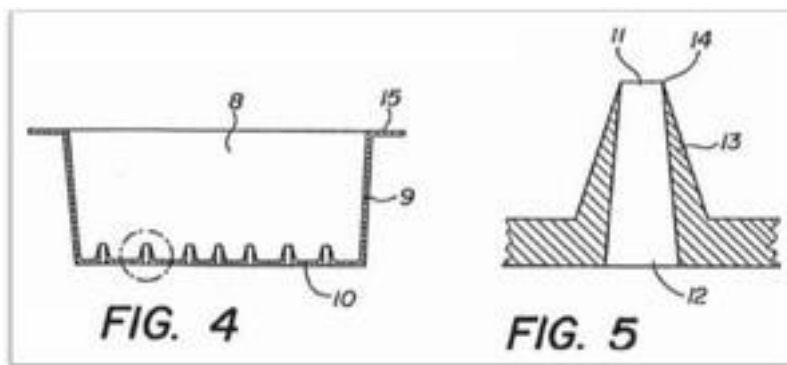
4.20. Como tercer documento que destruiría la novedad se señala el documento de patente ES ,823. Solicitada en 1991, es de la familia de la patente BE- 1006165, que figura como antecedente examinado en la tramitación de la patente EP 382, que es una divisional de la patente EP 156.

Es una patente que protege un método y un aparato para la preparación de un líquido comestible. Consiste en un cartucho, tal y como se representa a continuación:



4.21. El cartucho comprende un estuche con una pared lateral (1) y un fondo (2), que forma parte integral del estuche. La zona inferior (2) presenta una forma cóncava y provista de zonas debilitadas (6). En la zona superior, el estuche incorpora una tapa (4), también provista de zonas debilitadas (5).

4.22. La invención describe también una máquina que incluye un elemento colector (9), que forma parte de la propia máquina de extracción, tal y como se representa a continuación:



4.23. Explica el Sr. Darío que dicho colector está formado por un vaso (9) que tiene un fondo (10) con aberturas (figura 5), consistentes en proyecciones en forma de tronco de cono (13) que se proyectan del fondo hacia el interior del vaso, con unos bordes superiores (14) afilados. Para proceder a la preparación de la bebida, el cartucho se introduce en el interior del colector de la máquina de modo que se perfora la tapa superior (4) del cartucho, por un inyector a través del cual se inyecta líquido a presión en el cartucho de modo que el fondo (2) del cartucho se deforma hacia abajo y se rompe por la actuación de los bordes afilados (17) de los troncos de cono (13) del fondo (10) del colector de la máquina, sobre las zonas debilitadas (6) del cartucho, saliendo el líquido por los orificios (11).

4.24. Concluye Darío que existe una diferencia fundamental entre el cartucho de D3 y el de EP 156 que consiste en el hecho de que en D3 los medios de abertura del cartucho no están situados en el propio cartucho, sino en la máquina.

4.25. En consecuencia, D3 no anticipa las siguientes características de la reivindicación 1 de EP 156:

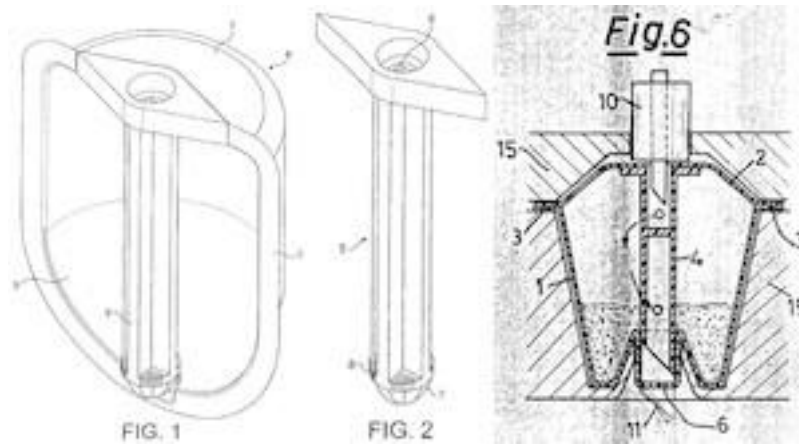
*Una cápsula que comprende medios de abertura. En D3 los medios de abertura forman parte de la máquina.*

*Una abertura que se produce por el acoplamiento relativo de los medios de abertura de la cápsula con la pared de retención de ésta. En D3 la abertura se produce por actuación de un elemento de la máquina (el fondo del colector (9) sobre el fondo del cartucho que presenta zonas debilitadas).*

#### **D4 - patente ES ,070**

4.26. Como último documento que destruiría la novedad de la R1 se señala el documento de patente ES ,070. Solicitada en 1969, es de la familia de la patente GB 1256247, que figura como documento examinado en la tramitación de EP 156 (columna 1, líneas 26 y siguientes de la validación española de la patente).

4.27. La parte demandada concluye la falta de novedad de la patente EP 156 a la vista de este documento y su figura 6 y su comparación con las figuras 1 y 2 de la patente EP 156:



Al margen de censurar la comparación entre dibujos - ya que los términos de la comparación han de ser las reivindicaciones -, el perito Sr. Darío señala claras diferencias: *EP 156* consiste en una cápsula (4) formada por dos medios envolventes, uno (1) y otro no representado, soldados a lo largo de la línea de soldadura (2) y que definen un alojamiento

(3) donde se coloca la sustancia a ser extraída, disponiéndose una varilla (5) entre las dos medias envolturas, que lleva en su parte superior un agujero (6), a través de los cuales se introduce el agua caliente que entra en la cámara (3). La bebida resultante sale por los orificios (8) cuando se empuja la varilla (5) hacia abajo de modo que su extremo puntiagudo (7) perfora la soldadura (2). Por el contrario, la realización mostrada en la figura 6 de D4 comprende una cápsula (1) que no está formada por dos medias envolventes, sino por un cuerpo hueco (1) y una cubierta (2). Interiormente incorpora un estilete (4) con una extremidad puntiaguda. El agua se inyecta a través de un conducto, no numerado, y la zona de fondo (6) de la cápsula (1) se abre por el descenso del estilete (4) por opresión de la pieza (10). En definitiva, el Documento D4 no anticipa una cápsula formada por dos medias envolventes ni tampoco el hecho de que la apertura se produzca por la zona de unión de dichas dos envolventes (que no existen) sino sobre el fondo de la cápsula .

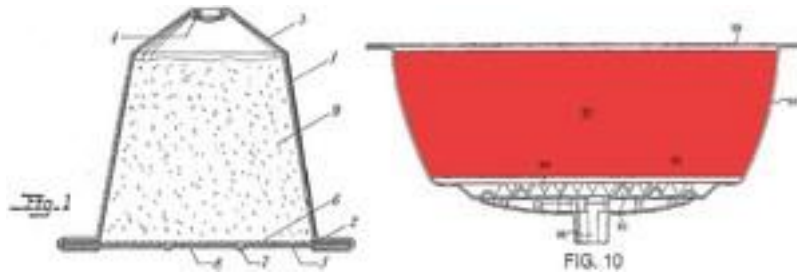
De la novedad de la R25

La R25 de la EP ,156, reivindicación independiente de procedimiento, recordemos, tiene el siguiente tenor:

"25. Procedimiento para mejorar la higiene y reducir la contaminación cruzada en la preparación de una bebida a partir de una cápsula que contiene una sustancia alimenticia en una cámara cerrada, dicha cápsula incorporando su propio dispositivo de abertura, en el que un fluido se introduce bajo presión dentro de la cápsula, **caracterizado** porque, una vez la presión en el interior de la cápsula alcanza cierto nivel, el dispositivo de abertura se activa por el efecto de la presión interna dentro de la cámara cerrada para abrir la cápsula y liberar la bebida."

Como primer documento anticipatorio que destruiría la novedad de esta R25 se señala D7, modelo de utilidad solicitado en 1976. D7 describe un cartucho que se caracteriza porque se compone de un cuerpo estanco que tiene forma general de tronco de cono agudo con un reborde en la base y de una membrana que cierra su base, provista por una línea de debilitamiento que determina un opérculo (ver pág. 2 línea 27 a pág. 3 línea 2 de la descripción de D7).

Siguiendo al perito Sr. Darío , el cartucho de D7 no comprende ni una cámara cerrada ni su propio dispositivo de abertura , como sí sucede en EP 156.



En D7 la cápsula no tiene una cámara cerrada como en el caso de la cámara delimitada marcada en rojo de EP 156, limitada inferiormente por la pared de retención (92) debajo de la cual, y dentro de la cápsula, se disponen los medios de abertura (93-94), que conjuntamente con la pared de retención (92) configuran los medios de abertura de la cápsula que se activan cuando se incrementa la presión en la cápsula al introducir agua a presión liberando la bebida. En D7 la cápsula se abre por incremento de la presión pero ni existe la cámara cerrada, ni existen los medios de abertura dentro de la cápsula.

Por lo demás, también se señalan como documentos que destruirían la novedad de esta R25, los antes analizados D1, D2 y D3. Al margen que el ataque en este punto es muy subsidiario, en aras a la brevedad, nos remitimos a nuestras explicaciones anteriores sobre dichos documentos y, en último término al dictamen del Sr. Darío, para rechazar también la falta de novedad con base a los mismos.

De la validez de la reivindicaciones dependientes

Se ataca también las reivindicaciones dependientes de la R1, de la 2 a 24 a partir de D1 o de D2; así como las dependientes de R25, la 26 y la 2 a partir de D7.

Habiéndose acreditado la validez de las reivindicaciones independientes R1 y R5, ello conduce, automáticamente, por definición a declarar la validez de la totalidad de las reivindicaciones dependientes de aquellas. Las Guidelines for Examinations de la EPO (part G. Chapter VII) en este sentido:

### *13. Dependent claims; claims in different categories*

*If the subject-matter of an independent claim is new and non-obvious, there is no need to investigate the novelty and non-obviousness of the subject-matter of any claims dependent thereon, except in situations where the subject-matter of a dependent claim has a later effective date than the independent claim and intermediate documents are to be considered (see F-VI, 2.4.3).*

*Similarly, if the subject-matter of a claim to a product is new and non-obvious there is no need to investigate the novelty and non-obviousness of the subject-matter of any claims for a process which inevitably results in the manufacture of that product or of any claims for a use of that product. In particular, analogy processes, i.e. processes which themselves would otherwise not involve an inventive step, are nevertheless patentable insofar as they provide a novel and inventive product (see T 119/82). It should, however, be noted that in cases where the product, process and use claims have different effective dates, a separate examination as to novelty and inventive step may still be necessary in view of intermediate documents.*

Conclusión: novedad de la EP ,156

La EP ,156 es válida tanto en sus reivindicaciones independientes como en las dependientes. La parte demandada no hace un correcto análisis comparativo, característica por característica, entre cada uno de los documentos antecedentes y las reivindicaciones cuestionadas. Más bien efectúa interpretaciones subjetivas de dichos documentos y sus características o, simplemente, de sus dibujos, en un intento vano de acomodarlos o adaptarlos a las características técnicas de las patentes de autos.



**QUINTO.- Sobre la (falta de) novedad de las reivindicaciones de la patente EP ,382.**

La demandada reconviene y defiende la nulidad por falta de novedad de la R1 de la EP ,382 al considerar que estaría anticipada por los documentos D3 (ES ,823) y D5 (US 5259295). Las modalidades de cápsula descritas en las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no se considerarían nuevas a partir de D2 o de D3.

Previamente, respecto de la prioridad reivindicada por la EP ,382 (16 de enero de 200), que recordemos es divisional de la EP ,156, se reproducen alegaciones de la demandada, señalando que la EP ,382 no podría beneficiarse de la prioridad pues la realización protegida por su R1 no está en ninguna de las figuras del documento prioritario EP1. Nos remitimos a nuestras argumentaciones del fundamento de derecho anterior, que damos por reproducidas. Reiterar que se trata de una alegación genérica y abstracta, huérfana de toda comparación exhaustiva, característica por característica, entre ambos documentos (recordamos que el perito y la parte ni siquiera aportan el documento que debiera ser objeto de comparación, es decir, EP1). Nos remitimos, también, al informe del Sr. Darío (páginas 4 a 12).

La características técnicas de la EP ,382 son las siguientes:

una cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula de un fluido bajo presión, comprendiendo una copa, una membrana, y una película delgada, que delimitan una cámara que contiene una substancia, y unos medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula, caracterizada por el hecho de que dichos medios de abertura están fuera de la cámara, para rasgar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara, y en la que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa

Como primer documento que destruiría la novedad se señala se señala el documento de patente D3 (ES ,823). Solicitada en 1991, es de la familia de la patente BE-1006165, que figura como antecedente examinado en la tramitación de la patente EP 382.

Nos remitimos a nuestro análisis y conclusiones de D3 efectuado en el fundamento anterior, aplicables a esta patente: el cartucho de D3 no incluye una cámara; ni unos medios de abertura (en la cápsula). Al no tener la cápsula medios de abertura estos no pueden estar ni dentro ni fuera de la cámara. En D3 los medios de abertura están en la máquina y, por lo tanto, dicha cápsula es distinta y no afecta a la novedad de la R1.

Como segundo documento que destruiría la novedad se señala se señala el documento de patente D5 (US ,295), solicitada en 1993. Esta patente también fue hallada y analizada por la EPO. Además, el documento figura citado en la descripción de la patente EP 382 en la parte relativa a antecedentes de la invención (pág. 1, lin. 21 a 32 de la validación española):

"El documento US 5 259 295 a nombre de Damaso es una solicitud de patente americana que divulga un recipiente que puede ser introducido dentro de una unidad de suministro de energía y que está prevista para la preparación de bebidas calientes, con un recipiente de almacenamiento de líquido, un elemento de calentamiento eléctrico dispuesto dentro de la misma y un recipiente recolector para la bebida preparada, teniendo el recipiente de almacenamiento de líquido un cierre que está dispuesto en la base del recipiente de almacenamiento de líquido y que se abre de una forma no automáticamente reversible a una presión interna predeterminada del recipiente, debido al arqueado hacia fuera de la base, la cual está dotada con contactos para el suministro de corriente eléctrica y que puede introducirse o se introduce dentro del recipiente recolector de tal manera que, en la posición de funcionamiento, el espacio recolector está esencialmente por



debajo del recipiente de almacenamiento, y el suministro de corriente eléctrica al elemento de calentamiento. *Este documento no divulga sin embargo una cápsulacerrada que puede abrirse por la interacción de una de sus paredes con unos medios de abertura externos, dicha interacción sucede tras la acumulación de presión en el interior de la cápsula.*"

Al margen de lo concluyente de lo anterior, reflejamos las conclusiones del perito Darío sobre las diferencias entre ambas invenciones, remitiéndonos por lo demás a su análisis más exhaustivo que consta en las actuaciones:

- *D5 describe un contenedor en el que no se introduce un fluido a presión y que está formado por 3 elementos, una copa, un contenedor y un elemento inferior que contiene la sustancia a mezclar, y en el que la mezcla se produce una vez abierto el conducto que comunica el contenedor con el dispositivo que contiene el producto a mezclar.*

- *se trata pues de dos dispositivos totalmente distintos y que funcionan de forma distinta. Por tanto, D5 no afecta la novedad de la Reivindicación 1 .*

Finalmente, probada la novedad de la R1 de la Es ,823, independiente, las modalidades de cápsula descritas en las reivindicaciones dependientes 2 a 8 necesariamente han de considerarse nuevas (part G. chapter VI.

13. de las Guidelines for Examinations de la EPO, anteriormente transcrita).

En conclusión, la EP ,823 es válida tanto en su reivindicación independiente como en las dependientes.

**SEXTO.- Sobre la (falta de) actividad inventiva : configuración legal y jurisprudencial de la actividad inventiva .**

Apreciar actividad inventiva supone enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual hay que plantearse si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y, en función, de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado, sin aplicar su ingenio.

En este sentido, el Art. 8 de la Ley de Patentes señala que " *se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia* ". En relación a los modelos de utilidad, el art. 146.1 de dicha ley establece: " *Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia* ".

Un método útil para el análisis del requisito de actividad inventiva es el de aproximación al problema y a la solución, que es el que se emplea con frecuencia por el examinador de la Oficina Europea de Patentes (EPO), aunque no se trate del único procedimiento apto para valorar la actividad inventiva.

El citado método, empleado por la EPO en el análisis de la actividad inventiva de una solicitud de patente y conocido con el nombre de "problem and solution approach" (método problema-solución), pretende fundamentalmente evitar una valoración de la actividad inventiva ex post facto, de esta manera se trata de objetivizar el análisis de la obviedad en la fecha en la que se reivindica la prioridad del invento patentado, es decir, antes de que la descripción del invento fuera hecha pública, tal y como exige el art. 8.1 LP y el art. 56 CPE.

Las Cámaras de Apelación, para buscar un fundamento legal a este test, suelen apoyarse en la Regla 40(1)c() (Reglamento de Ejecución del CPE, actualmente adaptado por decisión del Consejo de Administración de 7 de diciembre de 2006), según la cual la descripción de la solicitud debe de: " *exponer la invención tal y como está caracterizada en las reivindicaciones, de tal manera que permita la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente, y la solución a ese problema* " ( *disclose the invention, as claimed, in such terms that the*



*technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood* ). De esta manera resulta que el problema técnico y su solución son elementos de cualquier invención.

La aplicación del método supone seguir tres pasos: a) La determinación del estado de la técnica más próximo; b) La definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento; y c) partiendo de esos dos elementos, valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia, lo que supone, por una parte, que el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de solucionar, y, por otra, qué solución propuesta le hubiera parecido obvia.

La determinación del estado de la técnica más próximo

Para determinar el estado de la técnica más próximo las Cámaras de Apelación de la EPO siguen diversos criterios, partiendo, con carácter general, de que ese estado de la técnica viene representado por un documento prioritario que reúne una serie de características. En primer lugar, se trata de un estado de la técnica dirigido al mismo propósito o efecto que la invención cuestionada (T 606/89, T 686/91, T 650/01). En segundo lugar, debe de tratarse de un documento relacionado con el mismo o similar problema técnico que la invención cuestionada, o al menos al mismo o similar campo de la técnica que la patente cuestionada (T 909/93, T 1203/97, T 263/99). En tercer lugar, ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida más prometedor para llegar a la invención cuestionada (T 254/86, T 282/90, 70/95, T 644/97, T 656/90).

Las Guidelines for Examination de la EPO (versión 16/9/2013, Parte G. Capítulo VII, 5.1) dicen que: " *El estado de la técnica más próximo es el que en una sola referencia describe la combinación de características que constituye el punto de partida más prometedor cuyo desarrollo conduce a la invención* ".

Al analizar novedad la fecha relevante es la de la divulgación del documento-antecedente, no la de la prioridad de la patente impugnada, mientras que para valorar actividad inventiva, la fecha relevante es la de la prioridad de la patente cuestionada. Como dice la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación de la EPO "el documento de la técnica más cercano debe evaluarse desde el punto de vista experto en la materia el día antes de la fecha de presentación o prioridad válida de la invención reivindicada (T 24/81, DO 1983, 133 de por el experto, T 772/94, T 971/95, Directrices G- VII, 5.1 - Junio versión 2012, The closest prior art must be assessed from the skilled person's point of view on the day before the filing or priority date valid for the claimed invention).

El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

El segundo paso del test aplicado consiste en identificar el problema técnico objetivo que se pretende solucionar con el nuevo invento.

Dice la Directriz de Examen C-VII, 5.2: " *En el contexto de la aproximación problema-solución, el problema técnico significa la intención y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para proporcionar los efectos técnicos que proporciona la invención sobre el estado de la técnica más cercano. El problema técnico así definido es el "problema técnico objetivo" " La valoración de la obviedad.*

Determinado el estado de la técnica más próximo y el problema objetivo a solucionar por la invención, hay que pasar al último paso del método problema- solución, la valoración de la evidencia o no de la solución propuesta por la patente cuestionada por el hipotético experto en la materia.

A este respecto, debemos recordar que ese experto en la materia tiene unos rasgos comunes en todos los casos que debemos de definir:



El experto en la materia es una persona (o un equipo de personas) práctica en la materia a la que se refiera la invención, poseedor de los conocimientos comunes del campo técnico o científico correspondiente, en el momento en que se formula la solicitud, se trata de un profesional medio que tiene los conocimientos comunes a ese tipo de profesionales.

Experto se le atribuye conocimiento de todos los documentos que forman el estado de la técnica, que ha leído cuidadosamente y, por supuesto, los citados en informe sobre el estado de la técnica.

Nuestro técnico cuenta con los medios y la capacidad normales para realizar tanto el trabajo rutinario como la experimentación.

Se trata de un experto en el campo de la técnica al que corresponda el invento (Cámaras de Recursos EPO T 641/00, OJ 2003, 352), pero que no tiene ninguna capacidad inventiva (T39/93, OJ 1997, 134). Es precisamente ese tipo de capacidad lo que diferencia al inventor del experto en la materia.

Para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema técnico que el invento aborda y pretende solventar, pues el experto en la materia es experto en el campo del problema técnico, no en el de la solución (T 422/93).

3.14 En este punto, siguiendo el test "could-would", hay que recordar que no se trata que el experto en la materia hubiera "podido" llegar a la invención cuestionada. Es indudable que un experto podría haber llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizó la titular de la patente. Pero ese análisis sería un examen ex post facto de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y el punto de destino (la invención cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocía la invención que soluciona el problema.

6.14 Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese "habría" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

**SÉPTIMO.- Sobre la (falta de) actividad inventiva de las patentes EP,156 y EP,382**

Sostiene la demandada que la R1 de la EP ,156 carece de actividad inventiva a partir de D3 y teniendo en cuenta el conocimiento general común. En igual sentido, las reivindicaciones dependientes 2 a 24.

En relación a la R1 de la EP ,382 se afirma también la inexistencia de actividad inventiva a partir de D3 y teniendo en cuenta el conocimiento general común; y tampoco cumpliría con el requisito de actividad inventiva a partir de D2 en combinación con las enseñanzas de D5 o D6 (US 5104666). Las dependientes 2 a 8, en igual sentido, a la vista de D2 o D3

En primer lugar, del examen de la demanda reconvencional y del informe pericial del Sr. Esteban , se evidencia o una inaplicación de los pasos del método problema-solución, no siguiendo la sistemática que requiere dicho método problema o, como poco, un planteamiento erróneo del problema técnico a resolver.

Así, en relación a la R1 de la EP ,156 y el ataque de falta de actividad inventiva a partir de D3 y el conocimiento general común, se señala por la demandada como problema técnico que trata de resolver la invención cuestionada el siguiente (pág. 109 de la reconvención):

*" Un problema técnico objetivo plausible sería evitar que el usuario deba de montar o ensamblar la cápsula y la pieza colectora 9, o evitar que éstas se separen accidentalmente porque estas partes ya vienen, de fábrica, ensambladas.*



*La solución a este problema que pasa por pegar o unir la cápsula a la pieza colectora 9es obvia no ya para un experto en el sector sino para cualquier técnico corriente o para una persona sin conocimientos técnicos, pero con sentido común".*

A diferencia de lo alegado por la demandada y el perito Esteban , lo cierto es que el problema técnico a resolver lo describe la propia patente (columna 1 líneas 17 a 25 y líneas 62 a 68 y columna 2, líneas 1 a 3:

*"El problema con este cartucho es que la bebida extraída a partir del cartucho pasa por encima de esta pieza de soporte y a través de medios de conductos, lo cual significa que es difícil, si no imposible, por razones de contaminación y de gusto, contemplar la extracción con este sistema de cartuchos que contengan sustancias distintas de café molido tostado, debido al residuo de la bebida presente en dicho soporte.*

[...]

*Uno de los principios de la presente invención descansa en el hecho de que la cápsula comprende sus propios medios de abertura activados por la elevación de la presión del fluido introducido dentro de la cápsula en el momento de su extracción. Otro principio de la invención descansa en el hecho de que la cápsula tiene su propio paso de salida con sus propios medios de conductos que hacen posible evitar, o por lo menos reducir considerablemente, el contacto con los elementos del sistema o del dispositivo de extracción".*

Por tanto, el problema técnico objetivo es el que nos da la propia patente: evitar el contacto de la bebida con la máquina, lo que permite el uso de una única máquina para preparar bebidas distintas.

Rechazamos la "reformulación" del problema técnico que alega el Sr. Esteban en el acto del juicio sobre la base de resoluciones de la EPO. Más al contrario, el apartado I.D.4.3.2 (págs. 176-177) del Libro Blanco del Case Law de las Cámaras de Recursos de la EPO, es meridianamente claro:

*" 4.3.2 Problema definido en la solicitud de patente como punto de partida*

*Además, debe considerarse que una definición objetiva del problema a resolver por la invención normalmente debe partir del problemadescrito en la patente enjuiciada . Sólo si el examen mostrara que el problema descrito no había sido resuelto o si se utilizó estado de la técnica inapropiado para definir el problema sería necesario investigar qué otro problema existía objetivamente. La definición de problemas técnicos artificiales o no realistas tiene que evitarse (ver T 246/91, T 495/91, T 731/91, T 741/91, T 334/92, T 881/92, T 380/93, T813/93, T 68/95, T 644/97, T 747/97 y T 946/00). "*

Consideramos errónea la propuesta de la demandada de un problema técnico, cuanto menos, alternativo sino artificial respecto del que se describe de forma clara en la patente. Siendo errónea la identificación del problema técnico a resolver, no consideramos necesario entrar en el análisis del resto de aspectos o pasos del método "problema-solución", a saber, la determinación del estado de la técnica y la obviedad.

Por lo que respecta a la falta de actividad inventiva del resto de reivindicaciones de EP ,156 y de EP ,382, se manifiesta la ausencia en todo momento de los pasos del método problema-solución. Ni en las pericial acompañada del Sr. Esteban ni en el escrito de demanda que trata este punto se aplica ni desarrolla método de análisis alguno de verificación de la actividad inventiva en relación a los hechos (más allá de la cita a la normativa y jurisprudencia de forma genérica y abstracta y sin aplicación al caso de autos).

Tanto esta Sección de Patentes como la Sección 15ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona ya ha censurado este tipo de omisiones pues esta falta de sistemática no nos permite hacer un control judicial del requisito de la actividad inventiva,



a través de cualquiera de los tres métodos convencionalmente aceptados, y que, por lo demás, abona la conclusión de que en la patente controvertida concurre el requisito de la actividad inventiva. Se presume su validez y es la parte que la pone en duda, ya de novedad ya por falta de actividad inventiva, la que tiene la carga de probar (de forma correcta) la inexistencia de dichos requisitos de patentabilidad. Así, la **Sentencia de 12 noviembre de 2010 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona** :

*"Conviene advertir que se trata de un método [el método problema y solución] , no el único, y por lo tanto es posible acudir a otros, pero en cualquier caso debemos exigir un mínimo de análisis en el que se valore el estado de la técnica más próximo, el problema técnico que se pretende resolver y si la solución propuesta habría sido obvia para un experto en la materia. Nada de ello hace ni la reconvención ni el informe pericial en el que se basa, que no nos aporta valoración alguna acerca la posible obviedad de la solución apuntada, sin que pueda suplirse este defecto en el recurso de apelación"*

En igual sentido, la Sección 28ª de AP de Madrid mantiene que sin dicha sistemática deviene prácticamente imposible realizar un control jurídico del análisis que pudiera realizar el perito que intervenga en el proceso judicial. Así, la **Sentencia de 3 de octubre de 2011 de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid** , afirma:

*"... que éste se limita en su condición de experto, en lo relativo al análisis de actividad inventiva, a proclamar un juicio de evidencia según su criterio, es decir, a participarnos el resultado de sus reflexiones, pero prescindiendo en su informe (en el que, además, no discierne en ocasiones de si está abordando el análisis de otra premisa distinta como lo es la novedad, que criticaba entonces dicho perito y que ya ni siquiera la parte que lo propuso defiende que no concurriese) de realizar una evaluación del requisito de actividad inventiva según el método de aproximación al problema y a la solución. Este tribunal considera respetable el parecer de dicho perito, atenor de su brillante currículum, pero ello no nos basta para considerarlo como prueba decisiva si no se ajusta a un método que podamos someter a valoración jurídica, pues de lo contrario nos estaríamos plegando de modo acrítico a un argumento de autoridad y estaríamos dejando la solución de la contienda en manos de un sujeto ajeno al juzgador . Por otro lado, nos parece evidente el riesgo de que al actuar de ese modo el perito, que hace continuas referencias a lo que considera sobradamente conocido, pudiera estar incurriendo, de modo inconsciente, en un análisis "ex post facto", lastrado por la realización de una mirada retrospectiva hacia lo inventado desde los conocimientos que ya se tienen años después del momento en el que se solicitó el registro de la patente "*

En relación a la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes, reiterar lo efectuado al tratar la novedad: considerada la actividad inventiva de las reivindicaciones independientes, las modalidades de cápsula descritas en las reivindicaciones dependientes han de considerarse automáticamente, necesariamente inventivas (part G. chapter VI. 13. de las Guidelines for Examinations de la EPO).

#### **OCTAVO.- Sobre la insuficiencia descriptiva de la R1 EP ,156**

Se alega por la demandada, como otro de los ataques a la validez de la EP ,156 la insuficiencia descriptiva. Y también ha de rechazarse pues no pasa de una mera alegación sin sustento probatorio alguno: la demandada se limita a señalar en dos párrafos que " la EP ,156 no contiene toda la información necesaria para que el experto pueda poner en práctica la forma de realización según la Fig. 1 adoleciendo de la suficiente descripción "

Ni la parte ni su perito aplican ni desarrollan el test de suficiencia de la descripción [ enablement ]. Este test consiste en determinar si una persona razonablemente experta en la materia puede ejecutar o usar la invención a partir



de la información contenida en la patente junto con la información conocida en el estado de la técnica sin experimentación indebida, según se explica en el caso *United States v. Telectronics, Inc.*, 857 F.2d 778, 785, 8 USPQ2d 1217, 1223 (Fed. Cir. 1988) . El experto en la materia puede suplir las lagunas y errores contenidos en la patente mediante el conocimiento general común siempre que ello no supusiese un esfuerzo inventivo [ ex Sentencia del Tribunal Federal Supremo alemán (Bundegerichtshof) de 13 de julio de 2010, Caso Xa ZR 126/07 de la «grapadora» (Klammenrnahtgerät)].

La clave de este test radica en responder al interrogante de si puede el experto en la materia fácilmente ejecutar la invención en todo el área reivindicada sin esfuerzo indebido y sin capacidad inventiva, tal y como señaló el caso *Novartis AG et al v Johnson & Johnson Medical Limited et al* [2009] EWHC 1671 , de 29 de junio de 2010.

En nuestro caso, al igual que hemos denunciado en relación a la actividad inventiva, la parte que tiene la carga de efectuar este test acerca de la suficiencia de la descripción, no lo plantea, no lo desarrolla, no lo aplica. Ello, impide también a este tribunal realizar un correcto control judicial de este requisito. Sin que pueda suplirse la falta de alegación y aplicación, pues correspondía a la parte demandada la prueba de los hechos y la aplicación del derecho.

#### **NOVENO.- Sobre la infracción de las patentes ES 976 y ES '176**

Sobre la determinación del ámbito de protección

Nos remitimos a la normativa y jurisprudencia expuesta en nuestro fundamento de derecho sendo. Añadimos, además, la **Sentencia del TS de 07 de noviembre de 2014** (ROJ: STS 4845/2014 - ECLI:ES:TS:2014:4845) que señala:

"10. Interpretación del alcance de protección de la patente . Bajo el marco jurídico que regula la patente nacional y la europea, las reivindicaciones cumplen una doble función: de una parte, definen el objeto para el que se solicita la protección, conforme a los arts. 84 CPE y 26 LP, indicando para ello las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en qué consiste la invención, y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y de otra, determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente , de acuerdo con los arts. 69.1 CPE y 60.1 LP, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

Esta segunda función, de delimitar el ámbito de exclusiva de la patente , es esencial para juzgar sobre la violación de la patente . Si partimos de la consideración de que una patente protege tantas invenciones como reivindicaciones tiene, para determinar si se ha producido invasión de la exclusiva será preciso 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, una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada.

Como hemos advertido en otras ocasiones, por ejemplo en la Sentencia 466/2013, de 12 de julio , de acuerdo con la norma legal (el art. 69.1 CPE y el art. 60.1 LP), el alcance de la protección que otorga la patente estará determinado por el contenido de las reivindicaciones . No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas y conocer su contenido.

Con el fin de aclarar las dudas surgidas sobre el alcance de esta interpretación, el art. 1 del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE proporciona un poco más de precisión a la interpretación del alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones .



Como tuvimos oportunidad de exponer en la Sentencia 309/2011, de 10 de mayo, «El art. 69 del CPE, interpretado por el Protocolo Interpretativo de 1973, se inclinó por un sistema intermedio, entre los sistemas del Derecho Inglés (y norteamericano) -que delimita el ámbito del derecho de exclusiva con sujeción al texto de las reivindicaciones, las cuales se han de interpretar de modo estricto de conformidad con su tenor literal- y el de la concepción tripartita (seguida en Alemania, Holanda y Suiza) -que extendía la protección a la "idea general de la invención" que consiste "en la aportación global del inventor al estado de la técnica y que es el resultado de un proceso de generalización del objeto de la invención"-.

»El art. 84 CPE dispone que las reivindicaciones definen el objeto para que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción; y el art. 69.1 CPE establece que "el alcance de la protección que otorga la patente europea está determinado por las reivindicaciones; no obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones".

»El Protocolo Interpretativo, del año 1973, del art. 69 (y que pasó a constituir el artículo 1 del Protocolo interpretativo redactado en la Conferencia de revisión, del año 2000) señala que "el art. 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El art. 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros".

»Como consecuencia de la normativa expuesta, no rige en el CPE (...) el sistema del tenor literal (a pesar de que la versión castellana del precepto recoge la expresión "tenor", igual que las versiones francesa e inglesa, y sin que nada signifique que el artículo correspondiente de la LP 11/1986, recoja el término "contenido" como la ley alemana)».

De este modo, 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 éstas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. Sin embargo, la descripción y los dibujos deben tenerse en cuenta en la labor interpretativa, para determinar su contenido. Esto equivale a decir que la interpretación es necesaria en todo caso.

No se trata de una interpretación meramente literal, o estrictamente literalista (como indica el primer inciso del Protocolo, que descarta una opción extrema), sino que se acepta un criterio espiritualista, en la búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas; lo que no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas.

Lo anterior no implica asumir un criterio voluntarista o subjetivo, pues a la hora de extraer el sentido técnico y jurídicamente relevante de las reivindicaciones, debe evitarse la concepción de éstas como una mera pauta o línea directriz de tal manera que lo relevante sea lo que el titular de la patente haya querido proteger.

La interpretación debe ser básicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las reivindicaciones.

Pero es que, además, como añadía la citada Sentencia 309/2011, de 10 de mayo, «la protección de la patente se extiende al "uso equivalente" de la invención, que tiene lugar "cuando se ejecuta la invención patentada con medios no reivindicados





*expresamente, pero que contienen características esenciales de la invención patentada*

*»La conferencia de Revisión (Acta de Munich de 29 noviembre 2000) añadió al Protocolo interpretativo del art. 69 el artículo 2, en el que se establece que "para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones", aunque no recogió el concepto que figuraba en la Propuesta de base, que consideraba equivalente un elemento "cuando sea evidente para un experto en la materia que su utilización permite obtener esencialmente el mismo resultado que el obtenido por el elemento indicado en las reivindicaciones"».*

Aplicado lo expuesto a nuestro caso, recordamos las conclusiones sobre las cuestiones controvertidas en la determinación del ámbito de protección ya alcanzadas en nuestros fundamentos anteriores:

**- Respecto de la EP ,159:**

*[...] cuando la R1 se refiere a "cámara cerrada" se está refiriendo, como mínimo, a que la cámara está cerrada para que su contenido no se oxide y no se deteriore*

*[...] han de ser medios (de apertura) con dos finalidades, una directa y otra indirecta: primera, directa, permiten la apertura de la cápsula en el momento de su utilización, segunda, indirecta - como consecuencia de la apertura - la bebida fluye fuera (de la cápsula).*

*[...] no puede interpretarse en el sentido de excluir per se medios de apertura que mediante el "acoplamiento relativo" con la pared de retención - sin rasgarla o perforarla - también permiten la apertura de la cápsula y que la bebida fluya fuera, evitando en todo caso el contacto con los elementos del dispositivo de extracción y así el riesgo de contaminación cruzada (finalidad esencial de la invención).*

*[...] La propia descripción da una interpretación muy laxa del concepto de "perforación": uno o más medios cuya función es realizar un orificio contra una parte mediante cualquier medio, por ejemplo ("tal como"), corte o rotura; por tanto, no solo mediante perforación stricto sensu.*

**- Respecto de la EP ,382:**

*[...] la característica de la perforación o rasgado de la pared de retención no es excluyente o limitativa: primero, se describe como "preferencia"; segundo, se ofrece una interpretación amplia comprendiendo uno o más medios cuya función es realizar un orificio contra una parte mediante cualquier medio, por ejemplo ("tal como"), corte o rotura; por tanto, no solo mediante perforación o rasgado stricto sensu*

Sentado lo anterior, a continuación, para la procedencia de la acción de infracción ejercitada por la actora deberá efectuarse 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, bien por identidad o bien por equivalencia.

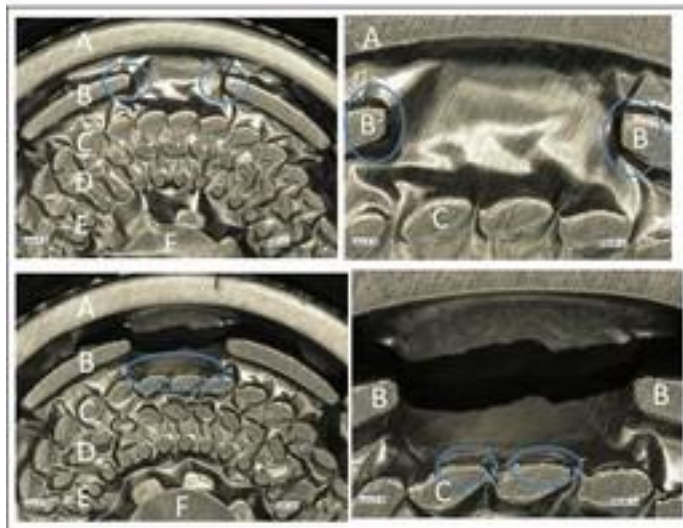
De la infracción de la EP ,156

Las cápsulas controvertidas pueden clasificarse o dividirse en dos tipos o formatos, las " Capsulas V1 " y las " Cápsulas V2 " que, a su vez, pueden subdividirse en función de la bebida que contengan, esto es café molido ( i.e. bebida extractable) o bebida soluble.

Las cápsulas de café bajo la marca *Me piachi* consta ofrecidas y comercializadas, como mínimo, hasta en junio de 2015 (tipo V1) y agosto de 2015 (tipos V1 y V2). Las cápsulas constan comercializadas bajo la marca blanca " *Bonpreu* ", como mínimo hasta en octubre de 2015 (tipo V2).

**Informe de TNO**

Respecto de la cápsulas V1, TNO señala que las aberturas de la película delgada se inician en ciertos puntos coincidentes con los bordes o ángulos de los elementos elevados contra los que la película delgada se ha curvado e interactuado, extendiéndose y propagándose a continuación hasta formar aberturas más largas por donde acaba fluyendo el líquido a presión. A continuación se aprecian los puntos donde se inicia el rasgado, coincidentes con los elementos elevados:



En las cápsulas V2 cuando se inyecta agua bajo presión en la cápsula, en tanto ésta se encuentra cerrada por la película delgada, la presión en la cápsula sube. Como resultado de ese incremento de presión en la cápsula, la película delgada es presionada contra los elementos elevados presentes en la estructura (de elementos elevados y ranurados) modelada del fondo de la cápsula, hasta que dicha película delgada es deformada hasta su límite de flexibilidad provocando que se rasgue y abra en puntos determinados próximos a los bordes de la soldadura. A continuación, fotografías de TNO en donde se puede apreciar el fondo de la cápsula antes de su uso y después de su uso.



Según TNO en las " Cápsulas V2 " el rasgado de la película delgada se concreta en varios puntos coincidentes con las estructura de elementos elevados y ranurados, produciendo **dos tipos de aberturas** , **aberturas en "V" y aberturas en "B"** :

Aberturas en los bordes de la película delgada en donde partes del borde de dicha película delgada que está sellada al perímetro de la estructura de elementos elevados, son rasgadas desde la parte inferior de la cápsula situada debajo, como consecuencia del incremento de presión y la deformación de la película delgada al desplazarse contra la estructura de elementos elevados. En concreto, tal desplazamiento de la película delgada produce unas aberturas características en forma de "V" al doblarse el borde de la película delgada hacia dentro.



Abertura en forma de "V"

Aberturas en la película delgada coincidentes con los ángulos de los elementos elevados (B), como consecuencia del incremento de presión en la cápsula la película delgada que se curva entorno a tales elementos elevados llegando a un rebase del límite de flexibilidad y de su consiguiente rotura en ese punto.




Aberturas en torno a elementos elevados (B)

Informe del Sr. Darío

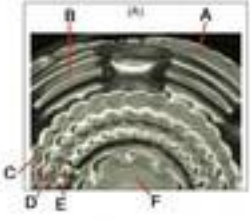

Reproducimos los cuadros comparativos efectuados por el perito Sr. Darío entre las características de las R1 de la EP ,156 y la R1 de la EP ,382 y las cápsulas controvertidas V2 y que confirman la infracción. Por razones de economía procesal nos centraremos en las independientes, remitiéndonos a los informes que consta en autos en relación a la comparativa entre las reivindicaciones dependientes de ambas invenciones así como en lo relativo a las V1.

Comparación de las " Cápsulas V2 café " con el objeto protegido en la Reivindicación 1 de la patente EP 156:

Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP 156	1. Fotos TNO de las "Cápsulas V2 café"	2. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 café"
<p><b>Característica a)</b> cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción.</p>	<p>(A)</p>  <p>Fig. 14(A)</p>	<p>Las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A. están diseñadas para ser extraídas por inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción.</p>
<p><b>Característica b)</b> conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida.</p>	<p>(C)</p>  <p>Fig. 14(C)</p>	<p>Las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A. contienen partículas de café molido.</p>

FONDO DOCUMENTAL ENDOJ


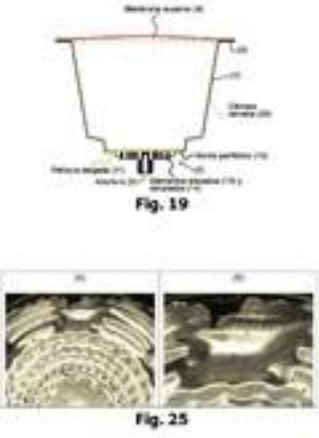

<p>Característica c) comprendiendo una cámara cerrada que contenga dicha sustancia.</p>	<p>Fig. 6</p>	<p>En las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A. el café está contenido en una cámara cerrada enmarcada por la línea discontinua verde (figura 6) delimitada por una copa (1), una membrana superior (4) y una película delgada inferior (11) (figuras 6 y 14).</p>
<p>Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP154</p>	<p>3. Foto TNO de las "Cápsulas V2 café"</p>	<p>4. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 café"</p>
<p>Característica d) medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera.</p>	<p>Fig. 6</p> <p>Fig. A.6</p>	<p>Las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A. comprenden una estructura inferior que incluye medios de apertura [elementos elevados (13 y 15) y ranurados (14)] (figura 6) - previstos debajo de la película delgada (11) - que permite que dicha cápsula sea abierta y que la bebida fluya fuera en el momento de utilizarse a través de la abertura central (5).</p> <p>La foto de la figura A.6 muestra una vista ampliada de la parte inferior de la cámara que contiene el café después de que la cápsula haya sido utilizada (las referencias G y H identifican algunas de las zonas de apertura en la película delgada).</p>
	<p>Fig. 14</p>	<p>En las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A., la parte inferior 2 de la copa comprende una porción tubular con una abertura central 5 (figura 14) que permite la salida de la bebida preparada fuera de la cápsula.</p>

Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP'156	5. Fotos TNO de las "Cápsulas V2 café"	6. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 café"
<p><b>Característica e)</b> caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada.</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. 16 A</p>	<p>En las fotos (figura 16 y A.6) puede observarse que la película delgada se acopla con los medios de abertura, es decir, con los elementos elevados A, B, C, D, E y F y los elementos ranurados y se abre por el incremento de presión del líquido en la cámara.</p>
<p><b>Característica f)</b> y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara.</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. A.6</p>	<p>La figura A.6 también muestra cómo se produce un acoplamiento relativo (en el sentido dado por la propia descripción de la patente en columna 2, líneas 18 a 23) de la película delgada, que es la pared de retención sobre los medios de abertura (A, B, C, D, E y F) cuando se incrementa la presión en el interior de la cápsula.</p>

A la vista de lo anterior, las " Cápsulas V2 café " de la demandada reproducen la totalidad de las características de la Reivindicación 1 de la patente EP 156, por lo que caen dentro del ámbito de protección de la misma, infringiendo los derechos de exclusiva de NESTLÉ.

Comparación de las " Cápsulas V2 soluble " respecto al objeto protegido en la Reivindicación 1 de la patente EP 156:

Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP'156	7. Fotos TNO de las "Cápsulas V2 soluble"	8. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 soluble"
<p><b>Característica a)</b> cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción.</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. 23(A)</p>	<p>Las cápsulas de sustancia soluble Nestlé Eurocafé, S.A. están diseñadas para ser extraídas por inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción.</p>
<p><b>Característica b)</b> conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida.</p>		<p>Las cápsulas contienen un polvo soluble</p>

<p><b>Característica c)</b> comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia.</p>	 <p>Fig. 19 (C) Fig. 23(C)</p>	<p>En las cápsulas de sustancia soluble de Fast Eurocafé, S.A. la sustancia está contenida en una cámara cerrada, enmarcada en línea discontinua verde en la figura 19, delimitada por una copa, una membrana superior (4) y una película delgada inferior (11) (figuras 19 y 23(C)).</p>
<p><b>Característica d)</b> medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera.</p>	 <p>Fig. 19 Fig. 25</p>	<p>Las cápsulas de sustancia soluble de Fast Eurocafé, S.A. comprenden una estructura inferior que incluye medios de abertura formados por los elementos elevados (13 y 15) y ranurados (14) (figura 19) - previstos debajo de la película delgada (11) - que permite que dicha cápsula sea abierta y que la bebida fluya fuera en el momento de utilizarse a través de la abertura central (5).</p> <p>La foto de la figura 25 muestra una vista ampliada de la parte inferior de la cámara que contiene la sustancia soluble después de que la cápsula haya sido utilizada.</p> <p>En las cápsulas de sustancia soluble de Fast Eurocafé, S.A., la parte inferior de la copa 2 comprende una porción tubular con una abertura central (5) que permite la salida de la bebida preparada fuera de la cápsula.</p>
<p><b>Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP 156</b></p>	<p>9. Fotos T110 de las "Cápsulas V2 soluble"</p>	<p>10. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 soluble"</p>
<p><b>Característica e)</b> caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada.</p> <p><b>Característica f)</b> y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara.</p>	 <p>Fig. 25(A)</p>	<p>En la foto (figura 25A) puede observarse que la película delgada se acopla con los medios de abertura y se abre por el incremento de presión del líquido en la cámara.</p>

A la vista de lo anterior, las " Cápsulas V2 soluble " de la demandada reproducen la totalidad de las características de la Reivindicación 1 de la patente EP 156, por lo que caen dentro del ámbito de protección de la misma, infringiendo los derechos de exclusiva de NESTLÉ.

Comparación de las "Cápsulas V2 café" respecto al objeto protegido en la Reivindicación 1 de la patente EP 382:


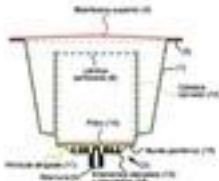
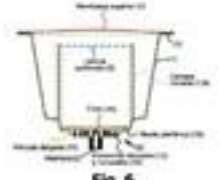

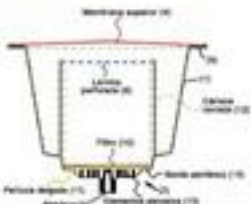


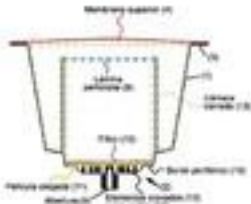



<p><b>Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP'382</b></p>	<p>Fotos TNO de las "Cápsulas V2 café"</p>	<p>11. 12. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 café"</p>
<p><b>Característica a)</b> Una cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula, de un fluido bajo presión,</p>	<p>(A)</p>  <p>Fig. 4(A)</p>	<p>Los productos Fast Eurocafé, S.A. son cápsulas de café para la preparación de una bebida por inyección de un fluido bajo presión.</p>
<p><b>Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP'382</b></p>	<p>Fotos TNO de las "Cápsulas V2 café"</p>	<p>13. 14. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 café"</p>
<p><b>Características b) -e)</b> la cápsula comprende: una copa, una membrana, y una película delgada, que delimitan una cámara que contiene una sustancia,</p>	 <p>Fig. 6</p>	<p>En las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A., el café está dentro de una cámara enmarcada por línea discontinua en verde (figura 6), delimitada por una copa, una membrana superior (4) y una película delgada inferior (11).</p>
<p><b>Característica f)</b> Y medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula,</p>	 <p>Fig. 6</p>  <p>Fig. A.6</p>	<p>Las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A. comprenden una estructura inferior que incluye medios de abertura (previstos por la película delgada (11) y los elementos elevados (13 y 15) y ranurados (14) ) que permiten que la cápsula se abra en el momento de su utilización para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula.</p> <p>La foto de la figura A.6 muestra una vista ampliada de la parte inferior de la cámara conteniendo el café después de utilización de la cápsula.</p> <p>En la foto se puede ver que la cápsula se abre en los medios de abertura por rasgado de la película delgada que, a su vez, permite la salida de la bebida fuera de la cápsula (las letras G y H identifican algunas de las zonas abiertas en la película delgada).</p>
<p><b>Característica g)</b> caracterizada por el hecho de que dichos medios de abertura están fuera de la cámara.</p>		<p>En las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A. los medios de abertura están previstos fuera de la cámara. La cámara es la zona enmarcada por la línea discontinua en verde.</p>

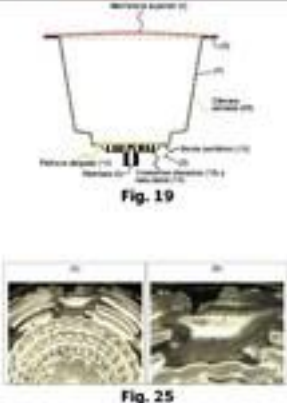
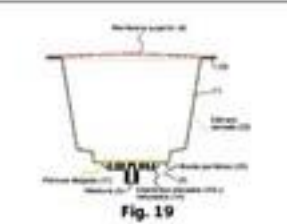

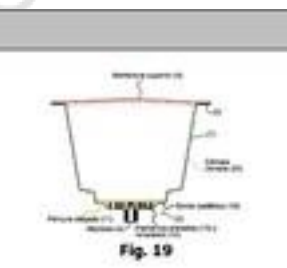


Fig. 6		
Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP 382	Fotos TNO de las "Cápsulas V2 café"	15. 16. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 café"
<p><b>Característica h)</b> para rozar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara.</p>	 <p>Fig. 16</p>  <p>Fig. A.6</p>	<p>De las fotos de las figuras 16 y A.6 se puede observar que la película delgada ha sido rasgada debido al incremento de presión de la cámara y como consecuencia de la interacción con los medios de abertura como demuestra que los rasgados se hayan producido donde existen los elementos elevados y, más concretamente, entre los elementos elevados y los elementos ranurados.</p>
<p><b>Característica i)</b> y en que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa.</p>	 <p>Fig. 6</p>	<p>Como puede verse en la figura 6, en las cápsulas de café Fast Eurocafé, S.A. los medios de abertura (elementos elevados (13 y 15) y ranurados 14)) forman la parte inferior de la copa 2.</p>

A la vista de lo anterior, las "Cápsulas V2 café" de la demandada reproducen la totalidad de las características de la Reivindicación 1 de la patente EP 382, por lo que caen dentro del ámbito de protección de la misma, infringiendo los derechos de exclusiva de NESTLÉ.

Comparación de las de las "Cápsulas V2 soluble" respecto al objeto protegido en la Reivindicación 1 de la patente EP 382:

<p><b>Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP382</b></p>	<p>17. Fotos TNO de las "Cápsulas V2 soluble"</p>	<p>18. 19. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 soluble" 20.</p>
<p><b>Característica a)</b> Una cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula, de un fluido bajo presión,</p>	<p>(A)  Fig. 23(A)</p>	<p>Los productos Fast Eurocafé, S.A. son cápsulas de sustancia soluble para la preparación de una bebida por inyección de un fluido bajo presión.</p>
<p><b>Características b) -e)</b> la cápsula comprende: una copa, una membrana, y una película delgada, que delimitan una cámara que contiene una sustancia.</p>	<p>(C)  Fig. 23(C)   Fig. 19</p>	<p>En las cápsulas de sustancia soluble de Fast Eurocafé, S.A., la sustancia soluble está dentro de una cámara (enmarcada por una línea discontinua verde en la figura 19) delimitada por una copa (2), una membrana superior (4) y una película delgada inferior (11).</p>
<p><b>Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP382</b></p>	<p>21. Fotos TNO de las "Cápsulas V2 soluble"</p>	<p>22. 23. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 soluble" 24.</p>

<p><b>Característica f)</b> Y medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula,</p>	 <p>Fig. 19</p> <p>Fig. 25</p>	<p>Las cápsulas de sustancia soluble de Fast Eurocafé, S.A. comprenden una estructura inferior que incluye medios de abertura [(elementos elevados (13 y 15) y ranurados (14)] que permiten que la cápsula se abra en el momento de su utilización para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula.</p> <p>Las fotos de la figura 25 muestran una vista ampliada de la parte inferior de la cámara conteniendo la sustancia soluble después de utilización de la cápsula.</p> <p>En las fotos se puede ver que la cápsula se abre en los medios de abertura por rasgado de la película delgada que, a su vez, permite la salida de la bebida fuera de la cápsula.</p>
<p><b>Característica g)</b> caracterizada por el hecho de que dichos medios de abertura están fuera de la cámara.</p>	 <p>Fig. 19</p>	<p>En las cápsulas de sustancia soluble de Fast Eurocafé, S.A. los medios de abertura están previstos fuera de la cámara (enmarcada por la línea discontinua verde en la figura 19).</p>
<p><b>Característica h)</b> para rasgar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara.</p>	 <p>Fig. 25(A y B)</p>	<p>De las fotos de la figura 25 se puede observar que la película delgada ha sido rasgada debido al incremento de presión de la cámara.</p>
<p>Características Técnicas de la Reivindicación 1 EP 382</p>	<p>25. Fotos TBO de las "Cápsulas V2 soluble"</p>	<p>26. 27. Correspondencia entre Reivindicación 1 y "Cápsulas V2 soluble"</p>
<p><b>Característica i)</b> y en que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa.</p>	 <p>Fig. 19</p>	<p>28. Como puede verse de las fotos, en las cápsulas de sustancia soluble de Fast Eurocafé, S.A. los medios de abertura [elementos elevados (13 y 15) y ranurados (14)] forman la parte inferior de la copa.</p>

las "Cápsulas V2 soluble" de la demandada reproducen la totalidad de las características de la Reivindicación 1 de la patente EP 382, por lo que caen dentro del ámbito de protección de la misma, infringiendo los derechos de exclusiva de NESTLÉ.

A modo de resumen el siguiente cuadro de las muestras analizadas por la actora con su correspondencia respecto al tipo (y subtipo) de cápsula utilizada:

Compra		"Cápsulas V1"		"Cápsulas V2"	
		Café	Soluble	Café	Soluble
Junio 15	"Me piachi m me gusto"				
	- Espresso Intenso (Doc. 23.1)	X			
	- Espresso Descafeinado (Doc. 23.2)	X			
	- Café con leche (Doc. 23.3)		X		
Agosto 15	"Me piachi m me gusto"				
	- Espresso Intenso (Doc. 25.1)	X			
	- Espresso Descafeinado (Doc. 25.2)			X	
	- Café con leche (Doc. 25.3)				X
	- Cortado (Doc. 25.4)		X		
Octubre 15	"Bonpreu"				
	- Exprés Intens (Doc. 27.1)			X	
	- Exprés Descafeinado (Doc. 27.2)			X	
	- Café amb llet (Doc. 27.3)				X
	- Tallat (Doc. 27.4)				X

### Informe de la UPC

Reproducimos las conclusiones de este informe de la Dra. Carmela :

#### 3. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos, analizando y valorando lo observado y recogido en el presente informe, se pueden destilar las siguientes conclusiones:

- El mecanismo por el cual se obtiene una bebida acuosa en las cápsulas de marca "MEPIACHI" y en las cápsulas "DOLCE GUSTO" que se han recibido en CIEFMA-COMPOLAB, es totalmente distinto, en tanto que en las primeras ("MEPIACHI") el sistema consiste en la fluencia de líquido por la zona lateral de la lámina metálica, a raíz de la descohesión de dicha lámina y su separación de la pared de plástico de la cápsula, mientras que en las cápsulas "DOLCE GUSTO" el mecanismo consiste en una fluencia de líquido por la zona central gracias a la generación de numerosas perforaciones de la lámina metálica originadas por la presión del fluido, sin que se haya apreciado en ningún caso, descohesión lateral de dicha lámina.
- En las cápsulas "MEPIACHI" el hecho de que la lámina se separe de la pared por efecto de la presión del fluido, sin que queden partes metálicas adheridas a la pared de plástico de la cápsula, indica que dicha lámina no está soldada al cuerpo de la cápsula, sino que está adherida mediante un producto adhesivo. Los restos de adhesivo se pueden apreciar en algunas de las imágenes de las figuras mostradas en este informe. No se ha apreciado, en ningún caso, rotura o desgarro de la pared de retención de las cápsulas.
- En las cápsulas "MEPIACHI", la observación de algunas fisuras en zonas próximas a la descohesión lateral (Fig. 7, 9 y 11) permite indicar que el orificio asociado a estas fisuras no es suficientemente grande como para ser, de ninguna manera, la vía principal de tránsito del fluido durante el proceso de elaboración de una bebida acuosa. Si hay algún paso de líquido por estas fisuras, será mínimo y asociado a volúmenes no significativos. En todos los casos, la vía de tránsito del líquido es una descohesión lateral de las láminas metálicas de las cápsulas.
- En el único tipo de cápsulas en las que se ha apreciado perforación de la lámina metálica, por la cual pueda transitar un volumen de líquido, es el correspondiente a las de marca "DOLCE GUSTO" del tipo CHAI TEA LATTE (Fig. 12). Este mecanismo es totalmente distinto al observado en las cápsulas "MEPIACHI" tal y como se indica en los párrafos anteriores.
- El estudio realizado mediante SEMMEB pone de manifiesto, nuevamente, que las dimensiones de los "orificios" de evacuación de líquido (zonas laterales descohesionadas) en las cápsulas "MEPIACHI" son del orden de 1 mm<sup>2</sup>, notablemente mayores (un orden de magnitud) que las dimensiones de las fisuras (0.15 mm<sup>2</sup>). Esta evidencia induciría que la vía principal de evacuación de líquido, durante el funcionamiento de las cápsulas "MEPIACHI" sería las regiones de descohesión lateral, de modo que el volumen de líquido que pudiese pasar a través de las fisuras que en ocasiones se generan, sería un volumen no significativo, no solo atendiendo a las

dimensiones, sino al hecho de que, por debajo de dichas fisuras, se aprecia un sólido plástico que no ayudaría al tránsito de fluido.

- Los espesores de las láminas "MEPIACHI" son, en todas las muestras evaluadas, del orden de 40 micras (milsimas de milímetro) en las cápsulas nuevas, mientras que tras la utilización el espesor se aprecia ligeramente reducido. En ningún caso, sin embargo, se ha alcanzado a medir espesores inferiores a 33 micras. Por otro lado, los espesores medidos para las cápsulas de CHAI TEA LATTE de la marca "DOLCE GUSTO", son, como mucho, de 30 micras en muestras SIN USAR.

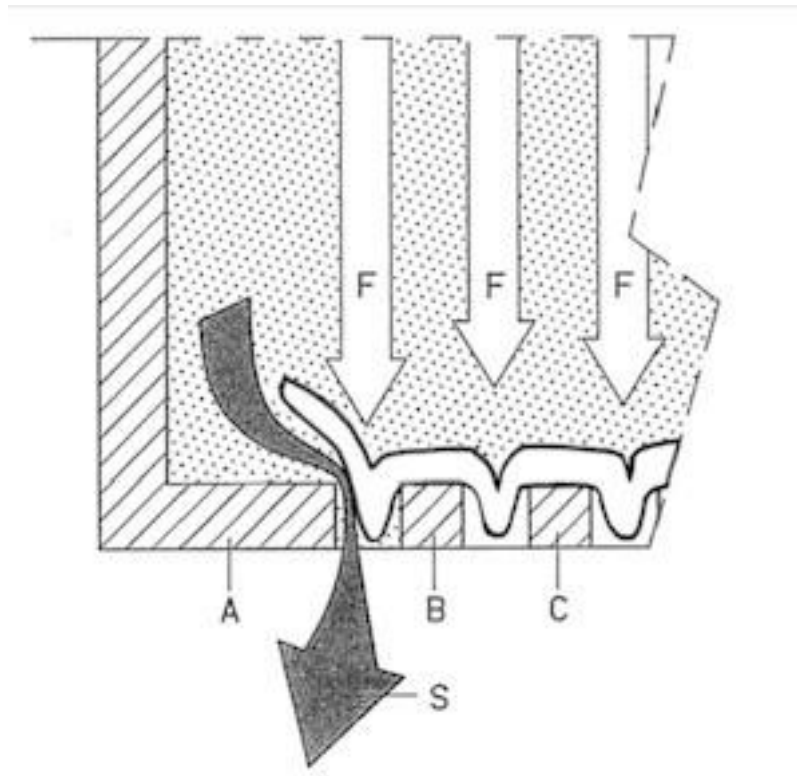
Informe del perito Sr. Esteban

Resumimos el informe del perito Sr. Esteban y las conclusiones a las que llega parte demandada en relación a la comparación de **las cápsulas V2 con las reivindicaciones independientes de EP ,156 y de EP ,382** :

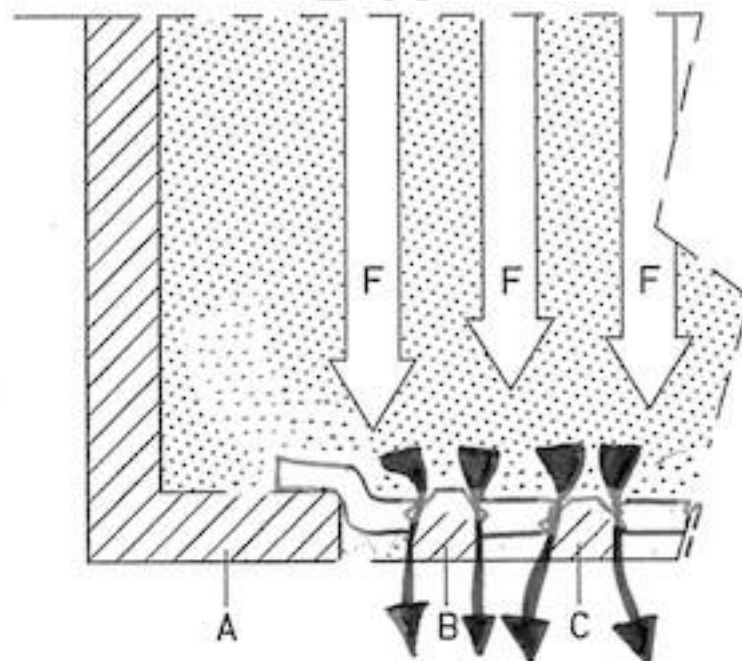
1º.- Las cápsulas V2 no infringen la patente EP□156 puesto que de su comparación con la reivindicación 1, resulta que a diferencia de lo contemplado en su ámbito de protección la pared de retención no resulta perforada, sino que la solución técnica de abertura de la cápsula consiste en la **descohesión o desprendimiento** de dicha lámina o pared de retención, de modo tal que las vías de evacuación de la bebida no se producen por la perforación de la lámina sino que son ocasionadas con el desprendimiento de dicha lámina. Este desprendimiento de la pared de retención del reborde anular de la copa de la cápsula es una descohesión neta, es decir, no se produce ninguna rotura/rasgado o similar en la pared de retención:



2º.- En la abertura en las cápsulas ensayadas de FAST EUROCAFÉ la pared de retención se desprende y se levanta evacuando la bebida por los laterales, previa descohesión de la lámina o pared de retención, como sigue:



En la patente EP 156 y también la patente EP 382 es técnicamente distinta por cuanto unos medios de abertura atraviesan la pared de retención - una lámina suficientemente delgada como para rasgarse/perforarse -:



3°.- El Perito D. Esteban concluye en su Informe que, "el desprendimiento de la pared de retención de la copela a la que estaba sujeta sin rasgarse ni perforarse esta pared de retención supone una mecánica de abertura técnicamente diferente a lo que se contempla en la patente EP 156, teniendo en cuenta todas las formas de realización que se describen en dicha patente y todas las formas de realización alternativas a aquellas descritas en la patente EP 156 y que a mi entender pudiera imaginar el experto en la materia, sin esfuerzo creativo y sin estar ya comprendidas en el Estado de la Técnica."



4°.- UPC ha detectado que en un 19,44 % de las muestras analizadas se produce alguna micro-fisura que, en todo caso, es meramente accidental y cuyo calibre pone absolutamente de manifiesto que no contribuye de ningún modo a evacuar la bebida.

5°.- En definitiva, las cápsulas de V2 contemplan una solución técnica de abertura de las cápsulas totalmente distinta a la protegida por la patente, por cuanto las vías de evacuación de la bebida son las ocasionadas con el desprendimiento de la lámina o pared de retención, y no por el perforado de la misma. La UPC observó unas micro-fisuras en 19,44 % de las muestras ensayadas, ocasionadas de forma accidental por la deformación plástica excesiva de la pared de retención, y cuyo calibre en ningún caso puede dar lugar a la evacuación del líquido o bebida. Por lo tanto, no se reproducirían las características e) y f) de la R1 de la EP ,156:

*"e) caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada,*

*f) y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido de la cámara".*

6°.- Las cápsulas V2 de FAST EUROCAFÉ no infringen la patente EP□382 puesto que de su comparación con la reivindicación 1, resulta que a diferencia de lo contemplado en su ámbito de protección la pared de retención no resulta rasgada como señala la EP□382, sino que la solución técnica de abertura de la cápsula consiste en la **descohesión o desprendimiento de dicha lámina o pared de retención**, de modo tal que las vías de evacuación de la bebida no se producen por la perforación de la lámina sino que son ocasionadas con el desprendimiento de dicha lámina.

7°.- La UPC ha detectado que en un 19,44 % de las muestras analizadas se produce alguna micro-fisura que, en todo caso, es meramente accidental y cuyo calibre pone absolutamente de manifiesto que no contribuye de ningún modo a evacuar la bebida.

8°.- En definitiva, las cápsulas V2 no reproducen las características técnicas d), f) i) de la R1 de la patente EP 382, y en aquellos casos en los que se han identificado fisuras, estas fisuras no cumplen con la condición que establece la característica h): *d) y una película delgada,*

*f) y unos medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula, **para rasgar la película delgada** bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara, y en la que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa*

#### **DÉCIMO.- Análisis crítico de los informes periciales en relación con el ámbito de protección de las patentes EP ,156 y EP ,382**

Nos centraremos en el análisis crítico de las características técnicas controvertidas, en particular, la e) y f) de la R1 de la EP ,156 y las d), f), h) e i) de la R1 de la EP ,382.

La demandada sostiene, sobre la base de los informes de la UPC y del Sr. Esteban , que en las cápsulas V2 se produce el **desprendimiento o descohesión** de la pared de retención a la que estaba sujeta sin rasgarse ni perforarse, lo que supone una mecánica de abertura técnicamente diferente a lo que se contempla en la patente EP 156.

No estamos de acuerdo en dicha interpretación. En primer lugar, dando por supuesto que, efectivamente, se produzca un desprendimiento o descohesión de la pared de retención y no un "rasgado o perforado", ello no colocaría las realizaciones cuestionadas fuera del ámbito de protección de la patente EP ,156 sino también dentro.

A la hora de determinar el ámbito de protección de la R1 de dicha invención, hemos argumentado que no puede interpretarse en el sentido de *excluir per se* medios de



apertura que mediante el "acoplamiento relativo" con la pared de retención - sin rasgarla o perforarla - también permiten la apertura de la cápsula y que la bebida fluya fuera, evitando en todo caso el contacto con los elementos del dispositivo de extracción y así el riesgo de contaminación cruzada (finalidad esencial de la invención). Este es el caso de las cápsulas V2: aun dando por supuesto que no hay rasgado o perforado, esa mera descohesión o desprendimiento entra dentro del derecho de exclusiva de Netslé, pues son medios de apertura que, aún sin rasgar o perforar, permiten la apertura de la cápsula y que la bebida fluya fuera, evitando la contaminación cruzada. Vemos clara la infracción directa de, al menos, la R1 de la EP ,156 en el sentido expresado.

En segundo lugar, en relación a la R1 de la EP ,382 que sí contempla expresamente en dicha reivindicación independiente la característica de "rasgar la película", hemos interpretado su ámbito de protección en el sentido de considerar que la característica de la perforación o rasgado de la pared de retención no es excluyente o limitativa. Primero, se recoge en la descripción como "preferencia"; segundo, se ofrece una interpretación amplia comprendiendo uno o más medios cuya función es realizar un orificio contra una parte mediante cualquier medio, por ejemplo ("tal como"), corte o rotura; por tanto, no solo mediante perforación o rasgado *stricto sensu*. Por tanto, esa supuesta descohesión o desprendimiento de la pared de retención también queda incluida en una interpretación no estricta del término "perforación" al ser otro medio que cumple también la función técnica de permiten la apertura de la cápsula y que la bebida fluya fuera, evitando la contaminación cruzada (finalidad esencial de la invención).

Lo anteriormente dicho, nos lleva a concluir que existe infracción directa de la R1 de la EP ,382 y, además, infracción directa de las reivindicaciones dependientes de la R1 de la EP ,156 que si contemplan expresamente el elemento del "rasgado o perforado" en su redacción (R4, R5, R8, R9).

Es más, presuponiendo que la R1 del EP ,156 exigiera expresamente en su redacción el elemento del "rasgado o perforado" o, incluso, siguiendo una interpretación excluyente o restrictiva como defiende la demandada de dichos términos, aun así consideramos acreditada la infracción directa de las cápsulas V2. Lo razonamos a continuación.

En relación a las aberturas en forma de "V", esto es, aberturas en los bordes de la película delgada, TNO señala que en las cápsulas V2 las partes del borde de dicha película delgada que está sellada al perímetro de la estructura de elementos elevados, *son rasgadas* desde la parte inferior de la cápsula situada debajo, como consecuencia del incremento de presión y la deformación de la película delgada al desplazarse contra la estructura de elementos elevados. Por su parte, la UPC dice literalmente: *"En las cápsulas "MEPIACHI" el hecho de que la lámina se separe de la pared por efecto de lapresión del fluido, sin que queden partes metálicas adheridas a la pared del plástico de la cápsula, indica que dicha lámina no está soldada al cuerpo de la cápsula, sino que está adherida mediante un producto adhesivo. Los restos de adhesivo se pueden apreciar en algunas de las imágenes de las figuras mostradas en este informe. No se ha apreciado, en ningún caso, rotura o desgarro de la pared de retención de las cápsulas "* .

Ha de hacerse una reflexión crítica con el informe de la UPC. Así, resulta contradictorio señalar por una parte que hay unión mediante adhesión de la lámina a la pared de la cápsula y dar a entender que, como consecuencia de la presión del fluido, se produce una mera separación, incluso natural o inocua, de ambos elementos. Como señala el Sr. Raúl (TNO), se produce un fenómeno de "disrupción del material como consecuencia de la presión" (ya se califique como rasgado, rotura, apertura, descohesión o desprendimiento). Finalmente, también en el acto de la vista la perito de la UPC, Sra. Carmela , parece no descartar absolutamente ("mayoritariamente vaya", señala literalmente) que se haya producido "rotura":





"no es rotura, es descohesión desde la pared pero no se ha roto la lámina, mayoritariamente vaya" (video 11, minuto 17 del CD de la vista).

Entendemos que hay infracción directa también desde del análisis de este punto de vista.

En relación a las aberturas de V2 en forma de "B", esto es, las aberturas en la película delgada coincidentes con los ángulos de los elementos elevados (B), TNO concluye que como consecuencia del incremento de presión en la cápsula la película delgada que se curva entorno a tales elementos elevados llegando a un rebase del límite de flexibilidad y de su consiguiente rotura en ese punto. Por su parte, la UPC prefiere hablar de "microfisuras" concluyendo: " En las cápsulas ,ME PIACHI la observación de algunas fisuras en zonas próximas a la descohesión lateral (fig. 7, 9 y 11) permite indicar que el orificio asociado a estas fisuras no es suficientemente grande como para ser, de ninguna manera, la vía principal de tránsito del fluido durante el proceso de elaboración de una bebida acuosa. Si hay algún paso de líquido por estas fisuras, será mínimo y asociado a volúmenes no significativos. En todos los casos, la vía de tránsito del líquido es una descohesión lateral de las láminas metálicas de las cápsulas [...] que las dimensiones de los ,orificios de evacuación de líquido (zonas laterales descohesionadas) en las cápsulas ,MEPIACHI son del orden de 1mm, notablemente mayores (un orden de magnitud) que las dimensiones de las fisuras (0,15 mm). Esta evidencia induciría a que la vía principal de evacuación de líquido, durante el funcionamiento de las cápsulas ,MEPIACHI sería las regiones de descohesión lateral, de modo que el volumen de líquido que pudiese pasar a través de las fisuras que en ocasiones se generan, sería un volumen no significativo, no solo atendiendo a las dimensiones, sino al hecho de que, por debajo de dichas fisuras, se parecía un sólido plástico que no ayudaría al tránsito de fluido" .

Varias consideraciones. En primer lugar, la demandada habla de "microfisuras" y pone el acento en la diferente dimensión de éstas respecto de lo que denomina "descohesión lateral" (0,15 mm vs. 1mm, respectivamente). Lo cierto es que el Dr. Raúl de TNO contradice en vista estas dimensiones y concluye que tanto las aberturas en "V" (descohesión lateral?) como las aberturas en "B" (microfisuras?) tienen la misma dimensión (véase páginas 19 a 21 y fotografías del anexo de la pericial de TNO).

En relación a las "microfisuras" el informe de la UPC no niega ni descarta que por las mismas fluya líquido si bien le resta importancia en el sentido de que no sería la vía principal de evacuación del líquido pues ésta sería la descohesión lateral: " no es suficientemente grande como para ser, de ninguna manera, la vía principal de tránsito del fluido"; "el volumen de líquido que pudiese pasar a través de las fisuras que en ocasiones se generan, sería un volumen no significativo". En consecuencia, si fluye líquido, aunque sea de forma no principal o no significativa, ello conlleva que hay una abertura/rotura/perforación, aunque sea mínima. O hay infracción o no la hay; lo que no cabe es que pueda infringirse a medias o de forma no principal o de forma no significativa.

Por otro lado, una censura no menor al informe de la UPC y, por extensión, al análisis de la pericial que efectúa el Sr. Esteban . La Sra. Carmela de la UPC reconoce en el acto de la vista (video 11, minuto 33) que para las pruebas efectuadas a la cápsulas no aplicaron presión sino que "lo comprobaron sin ejercer presión, poniendo un papel debajo", lo que les llevó a la conclusión de que por esas "microfisuras" no evacuaba líquido (al menos de forma principal). Consideramos una omisión no justificable no realizar dichos ensayos aplicando presión a los efectos de verificar el paso o no de líquido por las denominadas "microfisuras"; y ello porque la patente y sus realizaciones hablan expresamente de que " el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido de la cámara" [característica f) de la EP ,156]. ¿Cómo se puede realizar un ensayo para comprobar si las cápsulas V2 infringen la patente



"sin elevar la presión del fluido de la cámara" ? La Sra. Carmela responde a dicho interrogante en la vista: "no aplicamos presión pero lo probaré, lo probaré" (minuto 33:50).

Por contra, el informe de TNO sí señala que *"tanto en el mecanismo I, los canales en forma de V en el borde de la cápsula, como el mecanismo II, rasgado de la película delgada en los elementos en forma de arco B, permiten que la bebida fluya fuera de la cápsula a través de la estructura de fondo de la cápsula"* .

Finalmente, respecto de la característica c) ["cámara cerrada"] de la EP ,156, la demandada pone énfasis, en último intento, en sus conclusiones en el acto de la vista, señalando que las cápsulas de Fast no son cerradas. Nos remitimos a nuestra interpretación de esta característica señalada en fundamentos anteriores: si bien la expresión "más o menos libre de oxígeno" que se señala en la descripción puede inducir a equívoco, el término hermético, el hecho de que la cápsula deba ser abierta "en el momento de su utilización" y, finalmente, el hecho notorio, conocido por todo experto en este sector, de que las sustancias en el interior de estas cápsulas (fundamentalmente café) se deterioran y pierden cualidades en contacto con el oxígeno, nos llevan a la conclusión interpretativa que cuando la R1 habla de "cámara cerrada" se está refiriendo, como mínimo, a que la cámara está cerrada para que su contenido no se oxide y no se deteriore. Las cápsulas V2 son cerradas en el sentido expresado por la patente.

Por lo demás, y como se ha visto en este juicio, los *elementos esenciales* de la patente EP ,156 no es tanto la cámara y la interpretación de qué debe entenderse por "cerrada" como "el acoplamiento relativo de los **medios de abertura** con una pared de retención" bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido de la cámara.

En relación a las cápsulas V1, dado que la parte demandada no aporta prueba pericial en relación a las mismas, damos por reproducidas nuestras anteriores consideraciones en relación a V2 también respecto de este tipo de cápsulas, remitiéndonos, en último término, a los informes periciales de la parte actora de TNO y del Sr. Darío , a los efectos de dar por acreditada la infracción las patentes también en esta modalidad.

#### **ÚNDECIMO.- *Publicación de la sentencia***

El Art. 63.1. f) de la LP señala que *" el titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas ."*

En el presente caso, dada la relevancia y trascendencia comercial del objeto de protección de estas patentes, se considera oportuna la publicación de esta sentencia ya no solo como mecanismo particular de resarcimiento para el titular de las patentes sino como medio de información para el público consumidor en general.

En consecuencia, se ordena la publicación a costa de la demandada en dos medios de comunicación escritos de alcance nacional tales como en el periódico "EL PAÍS" y la publicación "ALIMARKET", en los términos solicitados por la actora.

#### **DUODÉCIMO.- *Consideraciones finales y costas***

En relación a alegación de la falta de explotación de la patente efectuada por la parte demandada, consideramos suficientemente acreditada la misma de la lectura del informe pericial del Sr. Darío (véase extremo 8°), sin que por parte de Fast, que es quien niega dicha explotación, se haya aportado informe técnicopericial que pruebe lo contrario ( art. 217.1 de la LEC ).



Las reivindicaciones independientes de la EP ,156 y las dependientes de la misma, son válidas. La reivindicación independiente de la EP ,382 y las dependientes de la misma, son válidas.

Las cápsulas comercializadas por FAST EUROCAFÉ, S.A. bajo la marca " *Me piachi m me gusta* " y " *Bonpreu* ", invaden el ámbito de protección de la patente EP1472156 - ES2260626 y de la patente EP1808382 - ES2407963.

En cuando a la fecha de cese de actos infractores, señalar que las cápsulas de café bajo la marca " *Me piachi m me gusta*" consta ofrecidas y comercializadas, como mínimo, hasta en junio de 2015 (tipo V1) y agosto de 2015 (tipos V1 y V2). Las cápsulas de la marca blanca " *Bonpreu* ", constan comercializadas, como mínimo hasta en octubre de 2015 (tipo V2).

En relación al daño por lucro cesante por la infracción de las patentes EP 156 y EP 382, la parte actora lo calculará tomando en consideración, de conformidad con el Art. 66.2 a) de la Ley 11/1986, de Patentes (LP), el criterio de los beneficios obtenidos por la demandada FAST EUROCAFÉ con la comercialización de sus productos infractores. Las bases para la determinación de la cuantía total de dicho perjuicios y determinación se efectuarán en ejecución de sentencia, una vez ésta sea firme.

El artículo 394.1 Ley Enjuiciamiento Civil establece que *en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.*

No procede la imposición de costas en este caso, dada la complejidad fáctica expuesta.

#### **FALLO**

SE ESTIMA PARCIALMENTE LA DEMANDA PRINCIPAL DE SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. y, en consecuencia:

#### **Se DECLARA:**

1º.- Que las cápsulas comercializadas por FAST EUROCAFÉ, S.A. bajo la marca " *Me piachi m me gusta* " y " *Bonpreu* ", invaden el ámbito de protección de la patente EP1472156 - ES2260626 y de la patente EP1808382 - ES2407963.

2º.- Que la fabricación, importación, ofrecimiento, distribución y comercialización por la demandada, así como cualquier otro acto de comercio, de las cápsulas controvertidas, infringe la patente EP1472156 - ES2260626 y la patente EP1808382 - ES2407963.

3º.- Que FAST EUROCAFÉ, S.A. ha realizado actos de infracción de la patente EP1472156 - ES2260626 y de la patente EP1808382 - ES2407963.

#### **Se CONDENA**

1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2º.- A cesar en la fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación, uso y/o cualquier otro acto de explotación comercial de las cápsulas " *Me piachi m me gusta* " y " *Bonpreu* " controvertidas.

3º.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio en relación con las cápsulas " *Me piachi m me gusta* " y " *Bonpreu* " controvertidas.

4º.- A retirar del tráfico económico, todas las unidades de las cápsulas " *Me piachi m me gusta* " y " *Bonpreu* " controvertidas.



5º.- A destruir todas las unidades de las cápsulas " *Me piachi m me gusta* " y " *Bonpreu* " controvertidas en poder de la demandada y/o retiradas del tráfico económico.

6º.- A indemnizar a la demandante por la infracción de sus patentes EP1472156 - ES2260626 y EP1808382 - ES2407963, en la cuantía que resulte de calcular los beneficios obtenidos por la demandada con la comercialización de las cápsulas " *Me piachi m me gusta* " y " *Bonpreu* ". Las bases para la determinación de la cuantía total de los daños y perjuicios se efectuarán en ejecución de sentencia, una vez ésta sea firme.

7º.- A publicar la Sentencia a costa de la demandada en dos medios de comunicación escritos de alcance nacional tales como en el periódico "EL PAÍS" y la publicación "ALIMARKET".

SE DESESTIMA ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE FAST EUROCAFÉ, S.A.

**Todo ello, sin condena en costas**

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

Así lo dispone y firma, DON Florencio Molina López, Magistrado Titular, actuando en sustitución de este

Juzgado Nº 1, habiéndolo sometido a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

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

**AVISO LEGAL**

***Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-***