



Roj: **SAP B 2475/2019 - ECLI: ES:APB:2019:2475**

Id Cendoj: **08019370152019100515**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **08/02/2019**

Nº de Recurso: **1043/2018**

Nº de Resolución: **198/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **MARTA CERVERA MARTINEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

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

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120168000280

Recurso de apelación 1043/2018-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 05 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 46/2016

Cuestiones.- Propiedad industrial. Patentes. Ámbito de protección. Novedad y actividad inventiva e infracción.

SENTENCIA núm. **198/2019**

Composición del tribunal:

JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

MARTA CERVERA MARTINEZ

En Barcelona, a ocho de febrero de dos mil diecinueve.

Parte apelante: Fast Eurocafé, S.A.

Letrado: Anna Autó Cassassas

Procurador: Ricard Simó Pascual

Parte apelada e impugnante: Societé des Produits Nestlé, S.A.

Letrado: Jesús Arribas García

Procurador: Ignacio López Chocarro

Resolución recurrida: Sentencia

Fecha: 9 de enero de 2018

Demandante: Societé des Produits Nestlé, S.A.

Demandada: Fast Eurocafé, S.A.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"A) 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 los 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".

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

Todo ello, sin condena en costas".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. Del recurso se dio traslado a la parte actora, que presentó escrito de oposición e impugnación de la sentencia.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el 17 de enero de 2019.

Es ponente MARTA CERVERA MARTINEZ

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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



1. La entidad Societé des Produits Nestlé, S.A. (en lo sucesivo, Nestlé) instó frente a Fast Eurocafé, S.A. (en lo sucesivo, Fast) una acción de infracción de los derechos de exclusiva que le otorgan las patentes que tiene registradas con los siguientes números de registro: EP 1 472 156 (EP'156), registrada en España con el núm. ES 2 260 626, y EP 1 808 382 (EP'382), validada en España con el núm. ES 2 407 963, que protegen la tecnología presente en las cápsulas utilizadas en el sistema "Nescafé Dolce Gusto". Los actos de infracción que la actora imputaba a la demandada consistían en comercializar en España cápsulas de café compatibles con el sistema "Nescafé Dolce Gusto" bajo la marca de la demandada "Me piachi m me gusta" y la marca blanca "Bonpreu" y con presentación en dos formatos distintos, designados como cápsulas V1 y cápsulas V2.

2. Los demandados, por su parte, se oponen a la demanda solicitando su desestimación e invocando viareconvención la nulidad de las patentes por falta de novedad, insuficiencia descriptiva y falta de actividad inventiva respecto de la patente EP156 y falta de novedad y de actividad inventiva respecto de la patente EP 382.

3. La sentencia de instancia desestima la demanda reconvenzional por considerar que las patentes EP156 y EP382 de la actora son válidas y estima la demanda principal declarando la infracción de las mismas por la comercialización por las demandadas de las cápsulas V1 y V2.

SEGUNDO.- Antecedentes necesarios para la contextualización del conflicto.

4. La resolución recurrida considera como hechos no controvertidos, al haber sido aceptados por todas las partes, y relevantes para resolver el presente pleito 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 EP156, cápsula cerrada con medios de apertura

1.2.- La patente EP156 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 EP156 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:

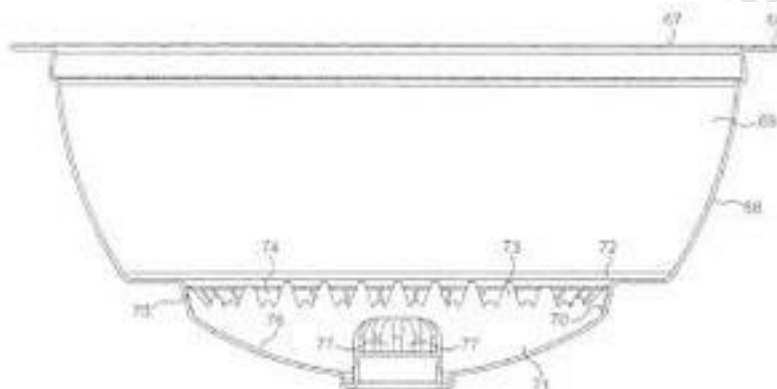
1. Cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción, conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida, comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento 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.

1.6.- La R25 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."

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



De la patente EP382, cápsula cerrada con una copa que tiene medios de abertura

1.8.- La patente EP382 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.

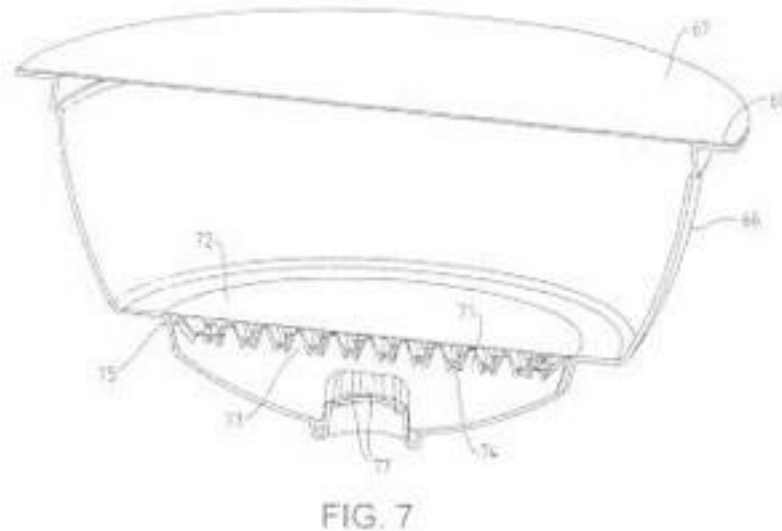
1.9.- La EP382 es una divisional de la patente europea nº 1.604.915 que, a su vez, es divisional de EP156. Se solicitó el 19 de marzo de 2007. Se concedió el 6 de marzo de 2013, su validación en España se solicitó el 13 de mayo de 2013 y el folleto en español fue publicado el 17 de junio de 2013. También 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).

TERCERO.-Motivos de apelación.

5. La sentencia es recurrida por la parte demandada Fast alegando incorrecta apreciación respecto del análisis del ámbito de protección de las patentes de la actora EP156 y EP382 y de la declaración de infracción y, asimismo, se discute la novedad y actividad inventiva de aquéllas en las que la demandada basó su demanda reconvencional. Sucintamente los motivos de apelación son los siguientes:

1º) **En relación con el ámbito de protección de las patentes de la actora EP156 y EP382, concretamente respecto de la reivindicación 1 (R1) y reivindicación 25 (R25) de la primera y de la reivindicación 1 (R1) de la segunda.** Considera el recurrente que la sentencia hace una interpretación excesivamente amplia del contenido de dichas reivindicaciones, de forma que se concluye erróneamente que las cápsulas V1 y V2 entran dentro del ámbito de protección de las patentes de la actora y, por lo tanto, que las infringen. Se discute la errónea interpretación y alcance que se haya hecho de dos de las características de la R1 de la EP 156 cuales son "cámara cerrada" y "medios de abertura", característica esta última que también se discute en la R25 de la EP156 y en la R1 de la EP382.

2º) **En relación con la novedad de la patente EP156.** La recurrente identifica los errores, a su juicio, en los que incurre la resolución recurrida respecto de la comparación llevada a cabo con los antecedentes D1, D2 y D3. Respecto del antecedente D4, no se identifican las conclusiones de la sentencia en las que se discrepa y los motivos sino que simplemente se remite a lo alegado en su escrito de contestación a la demanda y demanda reconvencional. En el mismo sentido se pronuncia respecto de la falta de novedad de la R25 de la EP156 y respecto la nulidad por falta de novedad de las reivindicaciones dependientes.



3º) **En relación con la novedad de la patente EP382.** En la demanda reconvenicional se negaba la novedad de la EP382 invocando la existencia de los antecedentes D3 y D5, en relación con la R1, y D2 o D3 en relación con las reivindicaciones dependientes de la 2 a la 8. En el recurso se impugna el pronunciamiento de la sentencia en que se declara la validez de la EP382 pero no se identifican los motivos de discrepancia, sino que simplemente se remite a lo alegado en su escrito de contestación a la demanda y demanda reconvenicional. Se alega falta de motivación de la sentencia por no valorar el informe de la demandada y limitarse a adherirse al de la actora.

4º) **En relación con la actividad inventiva de la EP156 y EP382 .** El recurrente muestra su total desacuerdo con las conclusiones alcanzadas en la sentencia y se refirma en las alegaciones expuestas en el escrito de contestación y demanda reconvenicional, concretando los errores en los que se incurre: (i) considera que el antecedente D3 ya solucionaba el problema técnico que resuelve la invención, y, dado que el solicitante no lo mencionaba en su solicitud de patente, resulta necesario investigar qué otro problema resuelve la invención respecto de D3; y (ii) error en la apreciación de la prueba por entender que Fast no ha aplicado correctamente el método problema solución.

5º) **Finalmente, respecto de la infracción de las patentes de la actora por parte de las cápsulas V1 y V2 .** Respecto de las cápsulas V1, considera el recurrente que no tiene sentido realizar la comparación puesto que se dejaron de comercializar. Respecto de las cápsulas V2 muestra su disconformidad con las conclusiones alcanzadas en la sentencia recurrida puesto que entiende que no hay infracción de las patentes, al no haber rasgado ni perforado en el sistema utilizado por la demandada, sino haber provocado una descohesión desde la pared sin que se rompa la lámina.

6. Nada se dice en el recurso respecto de la insuficiencia descriptiva de la EP156 ni de la fecha de prioridad de las patentes de la actora, extremos planteados en la instancia, por lo que no son objeto del presente recurso de apelación.

7. La recurrida se opuso detalladamente a los términos en los que aparece formulado el recurso solicitándole la confirmación de la sentencia.

8. Por su parte, la actora Nestlé impugna la sentencia en cuanto al pronunciamiento de costas, puesto que, apesar de la estimación íntegra de la demanda, no se impusieron a la parte demandada alegando el juez *a quo* "complejidad fáctica"; por ello, interesa la revocación de este pronunciamiento por entender que no estamos ante un supuesto de "dudas de hecho o de derecho" que son los únicos en los que se puede excepcionar el principio de vencimiento objetivo que promulga el artículo 394 LEC . La demandada Fast se opuso a la impugnación.

CUARTO.- Ámbito de protección de la patente (I).

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

10. El objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a serlo mismo, el tenor de las mismas (art. 69.1 CPE), porque estas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. El Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE, antes mencionado, intenta proporcionar un poco más de precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descarta tanto una interpretación estrictamente literal como una interpretación voluntarista o subjetiva, optando por un término medio entre esos extremos. Así, establece que "*no deberá interpretarse en el sentido de*



que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre estos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros" (así lo decíamos en nuestra Sentencia de 30 de enero de 2013 -ROJ: SAP B 2722/2013 -).

11. También el Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 309/2011, de 10 de mayo de 2011 (ROJ: STS 4270/2011) (caso olanzapina), ha venido a confirmar esa interpretación sobre el alcance del contenido de la patente.

Patente EP156

12. La patente EP156 contiene 27 reivindicaciones, de las cuales la 1 y la 25 son independientes, siendo las restantes dependientes directa o indirectamente de las dos independientes.

13. La reivindicación 1 de EP'156 es la siguiente:

"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".

14. La referida descripción se compone de las siguientes características:

- a) 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 en la cámara.

15. La reivindicación 25 de EP'156 es la siguiente:

"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."

16. Como se indica en la descripción de la patente, el **"propósito de la presente invención es hacer disponible al consumidor una cápsula que no tenga esta**



desventaja, esto es una cápsula que pueda contener una amplia variedad de sustancias para ser extraídas como se necesite y que permita la preparación y la salida de la bebida sin que exista la necesidad de que la bebida entre en contacto, en ningún momento, con una pieza del sistema" (pág. 2, columna 1. Línea 41 a 48)

En pág. 2, columna 1, líneas 61 en adelante: " 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 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. Un resultado de estos principios, tomados solos o en combinación, es que resulta posible extraer sustancias de varios tipos o variedades, una después de otra, sin afectar al sabor y sin el riesgo de la contaminación cruzada. Las cápsulas por lo tanto pueden contener sustancias de naturaleza y variedad muy diversas capaces de ser extraídas o disueltas consiguiendo un resultado óptimo ".

Patente EP382

17. La EP382 es una divisional de la patente europea nº 1.604.915 que, a su vez, es divisional de EP156. Esta patente tiene 8 reivindicaciones, de las cuales sólo la 1 es independiente, dependiendo las restantes directa o indirectamente de ésta.

18. La descripción de la reivindicación 1 de EP'382, validada en España con el núm. ES 2 407 963, es la siguiente:

" 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 ".

19. La referida descripción se compone de las siguientes características :

- a) 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.

20. Según resulta de la descripción de EP'382, " *el propósito de la presente invención es hacer disponible al consumidor una cápsula que no tenga esta desventaja, esto es una cápsula que pueda contener una amplia variedad de*



sustancias para ser extraídas como se necesite y que permita la preparación y la salida de la bebida sin que exista la necesidad de que la bebida entre en contacto, en ningún momento, con una pieza del sistema " (pág. 2, l. 34-37).

QUINTO.- Ámbito de protección de la patente (II) EP156.

21. Tal y como hemos visto, las partes discuten el ámbito de protección de las patentes de la actora EP 156y EP 382. Procederemos al análisis de las características cuestionadas en el recurso, por un lado lo que debe entenderse por "cámara cerrada" y por el otro el referido a "medios de apertura" que encontramos en las dos patentes.

Característica c) cámara cerrada.- EP156, R1

22. Considera el recurrente que la sentencia de instancia alcanza una interpretación excesivamente ampliay ambigua en el concepto de "cámara cerrada". La sentencia concluye que se está refiriendo a una cámara estanca al oxígeno puesto que en la descripción se indica: "*como mínimo, a que la cámara está cerrada para que su contenido no se oxide y no se deteriore*".

23. El recurrente entiende que esta no es la interpretación acorde con la descripción de la patente puesto quede la misma no podemos inferir que la cámara deba ser estanca al oxígeno, sino que la interpretación correcta de la citada característica sería asumir por "cámara cerrada" aquélla que impide la salida de las sustancias interiores siendo impermeable a otro líquido. A esta conclusión llega tras lo dispuesto en la columna 11, línea 7 a 19 donde se indica:

"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".

24. Por su parte, la actora se opone a la interpretación mantenida de adverso y se muestra acorde con la dadaen la sentencia que es, además, la mantenida por su perito Sr. Benigno .

Valoración del tribunal

25. La mención a la característica de "cámara cerrada" la encontramos en la columna 1, líneas 25 a 29 de la descripción y en la columna 11, líneas 7 a 19, en los siguientes términos:

- 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 ."*



26. La cuestión que genera dudas, y en la que se centró el recurrente, es la expresión *"más o menos libre de oxígeno"* que contiene la descripción y si de ello podemos deducir que la cámara debe ser estanca y libre de oxígeno para que el café no se oxide o simplemente impermeable a la salida de la sustancia e impermeable a un líquido.

27. El perito Sr. Benigno explica en su informe (folio 2.481) que cualquier experto en la materia y, especialmente, un experto en cápsulas destinadas a contener productos que se oxidan como el café, entendería que la expresión *"cámara cerrada"* significa 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"*.

28. El Sr. Apolonio adopta otra interpretación en su informe sobre novedad y actividad inventiva (folio 2.049) donde indica que por *"cámara cerrada debería interpretarse que impide la salida de la sustancia y que es impermeable a un líquido, tal como agua"*.

29. En la propia descripción de la patente se indica que la película delgada se *cierra herméticamente*, ello unido a la oxidación de la sustancia que contiene la cápsula nos debe llevar a entender que ese cierre debe ser estanco al oxígeno de la cápsula. Pero además, en el estado de la técnica ya se había detectado este problema de oxidación puesto que en la descripción del antecedente D1 (pág. 1, líneas 25 y ss) se señala el problema del deterioro de un producto fresco, como por ejemplo el café, lo que conlleva la pérdida de sus características (folio 2.598). Por ello, un experto en la materia al leer *"cámara cerrada"* en la R1 de la EP 156, junto con la descripción donde se habla de *"cierre hermético"* y *"atmósfera más o menos libre de oxígeno"*, entendería que la cámara debe ser estanca al oxígeno para evitar que la sustancia fresca se estropee.

30. No podemos compartir las afirmaciones del Sr. Apolonio relativas a que por *"cámara cerrada"* simplemente se entiende que impida la salida de la sustancia y sea impermeable, y, por el contrario, no estanca al oxígeno, puesto que, de ser así, la sustancia devendría inservible y además se está añadiendo una característica *"impermeabilidad"* que no aparece en la descripción ni en las reivindicaciones. Indicar, además, que el propio perito reconoció en juicio que si la cápsula no fuera libre de oxígeno el producto se degradaría, por lo que debería recubrirse con un blíster o envoltorio, lo que supone añadir un elemento que la invención no recoge.

31. Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso en este extremo confirmando la interpretación dada en la sentencia.

Característica d) y e) "medios de abertura".- EP156, R1

32. En el recurso se discute la interpretación que respecto de *"medio de apertura"* se hace en la sentencia de instancia donde se afirma que *"un experto en la materia que leyera esta reivindicación a la luz del redactado completo de la descripción de la EP156 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"*.

33. Entiende el recurrente que no son correctas las conclusiones alcanzadas puesto que no existe en el texto de la patente ninguna forma de realización alternativa a aquéllas en las que se rasga o perfora la pared de retención, indicando que el perito de la actora Sr. Benigno no pudo identificar en el texto ningún ejemplo o descripción de medios de abertura que no provocasen la perforación o rasgado de la pared de retención. Por ello Fast, apoyado en su perito Sr. Apolonio, considera que los *"medios de apertura"* siempre suponen *"medios de perforación o rasgado"* sin que exista otra alternativa a la apertura de la cápsula.



34. La parte actora, por su parte, y en sintonía con su perito Sr. Benigno , considera que no debe hacerse una interpretación limitativa de esa característica sino que debe entenderse que la perforación o rasgado debe considerarse como una mera preferencia de realización, tal y como se deduce de la descripción que indica en la columna 2, líneas 39 a 41 " Como preferencia , los medios de abertura es un elemento que comprende por lo menos un elemento de perforación ." Además de insistir que no estamos ante un elemento esencial o inherente a la invención.

Valoración del tribunal

35. Partiendo de una interpretación de la R1 acorde con lo dispuesto en el artículo 69 CPE debemos hacer las siguientes consideraciones:

1º) En la medida que en la R1 no se definen cómo deben ser los elementos de apertura, no podemos considerar que la "perforación o rasgado" sean una característica esencial, como mantiene la parte demandada y el perito Sr. Apolonio . Si observamos la descripción, cuando se habla de los elementos de perforación siempre se refiere a ellos como una preferencia de realización (página 2, columna 2, línea 39 o línea 51) y se mencionan, además, en las reivindicaciones dependientes (R4 a R9) donde se reivindican características adicionales de la invención nunca esenciales.

2º) Por ello, partiendo de una interpretación no limitativa de la invención, cuando en la descripción se indica " como preferencia " y se refiere a que el medio de abertura sea un elemento de perforación, debemos entender que dentro de las posibles realizaciones de la invención ésta sea una, y quizás la predominante, pero no se podrían excluir realizaciones cuyos medios de abertura no supusieran rasgado o perforado de la película de retención, sino que se previera otro medio de abertura que permitiera el fluir de la bebida sin elemento de perforación o sin rasgado.

3º) Esta interpretación no limitativa ya se llevó a cabo en sede de medidas cautelares, en nuestro Auto de fecha 18 de mayo de 2017 , advirtiendo que la característica del carácter perforante no estaba en el ámbito de la R1:

"Ahora bien, si bien en las realizaciones preferentes se hace referencia a una característica añadida de tales medios, su carácter perforante, esto es, que consistan en medios que aseguren la perforación para permitir el paso del fluido, en la descripción de la reivindicación no figura tal característica (el carácter perforante) añadida de forma explicitada y tampoco creemos que podamos considerarla implícita sin hacer una interpretación limitativa del ámbito de protección de la reivindicación 1."

36. Por todo lo expuesto, debemos compartir la conclusión interpretativa alcanzada por la sentencia de instancia, en el sentido que un experto en la materia que leyera esta reivindicación y, a la luz del redactado completo de la descripción, consideraría que los "medios de apertura" de las cápsulas no pueden ser limitados a aquellos que son aptos para rasgar o perforar la pared de retención además de que tal perforación o rasgado no se pueden entender como una "característica esencial" de la patente. Por todo ello debemos desestimar el recurso en este extremo.

37. Lo expuesto respecto de los medios de apertura para la R1 de la Ep156 es extrapolable a la interpretación del elemento "medio de apertura" de la R25 de la EP156, por lo que el recurso en este punto debe correr la misma suerte.

SEXTO.- Ámbito de protección de la patente (III). EP382.

Característica g) y h) "medios de abertura".- EP382, R1

38. Como consta en el folleto de la descripción, la EP382 tiene 8 reivindicaciones, de las cuales sólo la R1 es independiente, siendo el resto dependientes. Respecto del ámbito de protección de la EP382, se discute la



interpretación llevada a cabo en la sentencia de instancia puesto que alcanza las mismas conclusiones que en la R1 de la EP156, mientras que en la que ahora nos ocupa, R1 de la EP382, la reivindicación establece expresamente en la característica (h) que la película delgada se rasga, mientras que la sentencia vuelve a afirmar que el orificio no tiene por qué producirse exclusivamente con la perforación o rasgado. El recurrente mantiene que no hay ninguna otra alternativa.

39. La parte actora reitera en la oposición al recurso que la interpretación de la sentencia es la correcta puesto que, de conformidad con lo establecido en los art. 60 y 69 CPE, debe darse a ese concepto una interpretación amplia, en el sentido ya resuelto por esta sección en el auto de medidas cautelares de 18 de mayo de 2017 .

Valoración del tribunal

40. Como hemos visto, en la EP382 se indica expresamente en la R1, en la característica h), "**para rasgar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara**". Esta redacción deberá ser puesta en relación con la descripción, de conformidad con el art. 60 y 69 CPE, por lo que debemos hacer las siguientes consideraciones:

1º) En la descripción de la patente se insiste en que la perforación es una preferencia de realización sin exclusión de otras. Así, por ejemplo, en la página 3, líneas 11 a 21, se insiste en "**como preferencia , los medios de abertura es un elemento que comprende por lo menos un elemento de perforación**". Para añadir que "**pueden por lo tanto formar una superficie que comprende una multitud de elementos de perforación ,**" lo que supone que en la propia descripción se está dando una interpretación amplia y no limitativa de los medios de apertura que pueden contener un elemento de perforación o multitud. Siguiendo con la lectura de la descripción se vuelve a mencionar "**como otra preferencia, la pared de retención es una película delgada (o tapa) capaz de ser perforada**", por lo que no se descarta una realización en la que la película delgada no sea perforada y con otros medios de abertura se consiga que la bebida fluya.

2º) Pero es que, además, en la página 8, líneas 25 a 28, acepta una interpretación amplia del término "perforado", puesto que se podrá entender en el sentido estricto del término pero también como cualquier otro medio como corte o rotura, cuando indica: "**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**".

3º) Indicar que esta interpretación no limitativa ya se llevó a cabo en el Auto de 18 de mayo de 2017 en sede de medidas cautelares:

"Ahora bien mientras el segundo de los términos (perforar) se refiere a medios de rotura que producen un impacto directo sobre esa pared y que producen una rotura en una superficie concreta y determinada, el término "rasgar" es más impreciso y tanto es susceptible de albergar roturas irregulares que se pueden producir en toda la superficie de esa pared como las que puedan afectar a las superficies de unión de la misma con otros elementos a los que se haya adherida. Por tanto, mientras el término "perforar" no parece comprender los desprendimientos que se puedan producir en la parte de la superficie de esa pared adherida a otro elemento, el término "rasgar" no los excluye necesariamente."

41. Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación en este extremo, confirmando la interpretación dada en la sentencia de instancia sobre el ámbito de protección de la patente.

**SÉPTIMO.- Nulidad de la patente. Falta de novedad. EP156.**

42. Ya hemos visto que la sentencia de instancia declara la validez de la patente EP156 y EP382, analizandode forma precisa y detallada todos y cada uno de los motivos de nulidad invocados, tanto por falta de novedad como por falta de actividad inventiva.
43. En cuanto a la novedad debemos partir de lo dispuesto en el artículo 54.1 CPE que prevé " *se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica* ", y concreta 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* ". Además " *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* " .
44. La parte demandada invocó en la instancia la nulidad de la R1 de la patente EP156 a la vista de los documentos D1 (WO 02081337); D2 (US 4077551); D3 (ES 2085823) y D4 (ES 153070); de las reivindicaciones dependientes 2 a 24 a partir de D1 o de D2; del procedimiento descrito en la R25 a partir del documento D7 (ES 232747) y por los documentos D1, D2 y D3; y de las reivindicaciones dependientes 26 y 27 a partir de D7.
45. En el recurso de apelación se invoca, en primer lugar, error en la valoración de la prueba en relación con la **novedad de la R1 de la patente EP156** respecto de los cuatro antecedentes citados - D1 (WO 02081337); D2 (US 4077551); D3 (ES 2085823) y D4 (ES 153070)- identificando los puntos en los que discrepa respecto de las conclusiones alcanzadas en la sentencia. No se reproduce en el recurso la discusión sobre la fecha de prioridad de la patente que se produjo en la instancia y que resolvió el juzgado razonando que la prioridad es a fecha 16 de enero de 2013, fecha de solicitud.
46. Como sabemos, el Tribunal ha de proceder a comparar dichos documentos con los elementos de la reivindicación cuestionada, de tal manera que la misma carecerá de novedad cuando dicho(s) documento(s) anticipe(n) de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de sus elementos. En esta 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. Por lo tanto, para hacer esa valoración ente lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese experto leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado de manera clara y directa.
47. **Comparación entre el antecedente D1 y la R1 de la EP156 .**
- 47.1. La sentencia recurrida considera, basándose en el informe del perito Sr. Benigno , que el antecedente D1, que forma parte del estado de la técnica y como tal fue analizado por la OEP en el trámite de concesión de la patente, no anticipa las características de la R1, presentando una diferencia fundamental cual es que el cartucho de D1 no permite conseguir el objeto de la invención de la patente EP156, es decir, que al ser una cápsula con sus propios medios de abertura evite el contacto

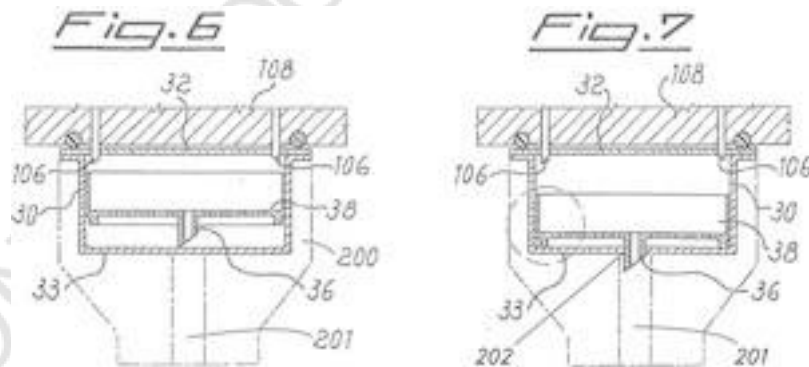
de la máquina con la bebida que sale de la cápsula, permitiendo así utilizar una misma máquina para preparar distintos tipos de bebidas. En el caso del D1, la bebida sigue entrando en contacto con un conducto de la máquina (201), lo que no resuelve el problema de la contaminación y no permite utilizar una única máquina para preparar distintas bebidas. Se añaden otras diferencias como la existencia de dos cámaras y que no se produce ninguna abertura de la cámara que contiene la sustancia porque la cámara está abierta.

- 47.2.** El recurrente argumenta: (i) que Nestlé no lo citaba en el texto de su solicitud, (ii) que respecto de la característica relativa a que el producto entra en contacto con un conducto de la máquina, recuerda que esto no entra dentro de la invención y es ajena al objeto de la discusión, por lo que los problemas de contaminación cruzada son totalmente accidentales y dependen de cuestiones ajenas a la cápsula; (iii) en cuanto a la característica de la existencia de dos cámaras, en la medida que se reconoce que están comunicadas, no podemos afirmar que se trate de dos cámaras, y (iv) que se considera erróneamente que la pared de retención es en la que se apoya el café.

Valoración del tribunal

- 47.3.** Precisar, en primer lugar, que en la descripción de la patente EP156 se cita el documento D1 (WO02081337) como parte del estado de la técnica pero, tal y como indica la sentencia, al tener una fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la patente EP156 pero una fecha de publicación posterior a ésta, sólo pueda ser utilizado en ataques de novedad, pero no en ataques de actividad inventiva (ex Art. 54.3 CPE).

- 47.4.** Si analizamos los informes aportados observamos que se detectan suficientes diferencias entre las invenciones para concluir que D1 no anticipa la R1 de EP156. A continuación dos figuras del documento D1 de las que se desprende con claridad sus características y las diferencias con la R1 analizada.



- 47.5.** Según el informe del Sr. Benigno (folio 2.496 y ss) se aprecian las siguientes diferencias:

- En D1 no hay cámara cerrada, puesto que hay dos cámaras, la primera contiene la sustancia a ser extraída cuando no está cerrada sino abierta a la segunda cámara. La cámara que contiene la sustancia y en la que se inyecta el agua no está cerrada, sino abierta en comunicación con la cámara situada en la zona inferior al émbolo.
- El efecto de la elevación de presión en D1 no produce el acoplamiento relativo entre los medios de apertura y la pared de retención para abrir la cámara cerrada, como exige EP156, ya que el fondo del émbolo ya está abierto, sino que con el aumento de presión se desplaza el émbolo hacia el fondo de la cápsula. Dicho fondo no es equivalente a la pared de retención de la cámara cerrada que



contiene el producto para ser extraído, puesto que en D1 la cámara que contiene el producto se encuentra encima del émbolo.

- En D1 los medios de abertura de la cápsula no están en la propia cápsula sino en la pared de retención.

47.6. Observamos claramente que D1 no anticipa las características de EP156, puesto que parte de unos elementos distintos: en D1 no podemos hablar de cámara cerrada, puesto que hay dos cámaras comunicadas, ninguna de ellas cerradas y aisladas de la oxidación como en el caso de la EP156, extremo que el Sr. Apolonio confirmó en el acto de juicio reconociendo que la cámara en D1 estaba comunicada, por lo que no era cerrada, no reuniendo esa característica de la patente. Reconoce también que la bebida fluye a través de la máquina, por lo que no evita la comunicación cruzada.

47.7. Si repasamos la R1 de la EP156, no encontramos en D1 la característica c) " *comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia* " puesto que D1 presenta dos cámaras una encima de la otra para preparar y dispensar bebidas por filtración, la superior es la que contiene producto -que no es cerrada como en EP156 - y es donde se inyecta el agua a presión para infundir la bebida que pasa por unos orificios a la cámara inferior y con la presión del agua hace que émbolo rompa la cápsula y salga la bebida. El perito Sr. Apolonio mantiene que en la ambas cámaras, superior e inferior, están dentro de una sola cámara que las comprende, pero ello no es suficiente para anticipar la característica c) puesto que es la cámara cerrada la que debe contener la sustancia y en D1 la sustancia está en la cámara superior abierta a la inferior donde se infunde la bebida, por lo que no destruye la novedad de la patente.

- 47. 8.** Por ello, procede desestimar el recurso en este punto al ser correcta la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia en cuanto a que D1 no anticipa la novedad de la R1 de la EP156.

48. Comparación entre el antecedente D2 y la R1 de la EP156.

48.1. La sentencia recurrida concluye que el segundo documento invocado para destruir la novedad - patenteUS551-, que también fue considerado por la EPO durante el examen de la patente EP 156, no anticipa la patente EP156, puesto que presenta dos diferencias, siguiendo el informe del Sr. Benigno : (i) la apertura y extracción del líquido en D2 exige el previo corte manual de su extremo inferior y (ii) el disco no está sellado sino que solo se apoya en el reborde sin crear una cámara cerrada.

48.2. La parte recurrente discrepa de las diferencias detectadas en la sentencia por cuanto considera que hay que comparar la cápsula D2 cuando se ha cortado su extremo inferior, lo que en patentes se llama producto intermedio y, como tal, puede emplearse para anticipar por novedad un producto reivindicado (Resolución de la EPO T 0327/92), además de considerar que no es cierto que el disco se deforme y coarrugue con el incremento de presión sino que el coarrugado del disco se produce cuando se encuentra con las extensiones (7), que se corresponden en la EP 156 con los medios de abertura.

Valoración del tribunal

48.3. Las conclusiones del perito Sr. Benigno sobre las diferencias existentes entre D2 y la patente 156son claras y no contradichas de adverso, además el propio perito de la actora reconvencional Sr. Apolonio manifestó que la apertura de D2 era manual -diferencia esencial- y en sede de medidas cautelares reconoció que no anticipaba la novedad de R1 (vídeo 6, min 51.01),



ello ya es suficiente para concluir que en D2 no están anticipadas las características de la patente.

48.4. No podemos aceptar la interpretación sesgada que lleva a cabo el Sr. Apolonio en su informe, donde mantiene que si retiramos manualmente el extremo 5 y una vez la cápsula abierta se reproducen las características de la patente. Esta exige que la cápsula comprenda " *d) y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera*", y " *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*" , por lo que si estamos ante un antecedente D2 donde hay que cortar el extremo (5A) de la cápsula manualmente antes de su utilización, no se anticipan las características citadas.

48.5. Por ello, procede desestimar el recurso en este punto al ser correcta la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia en cuanto a que D2 no anticipa la novedad de la R1 de la EP156.

49. Comparación entre el antecedente D3 y la R1 de la EP156.

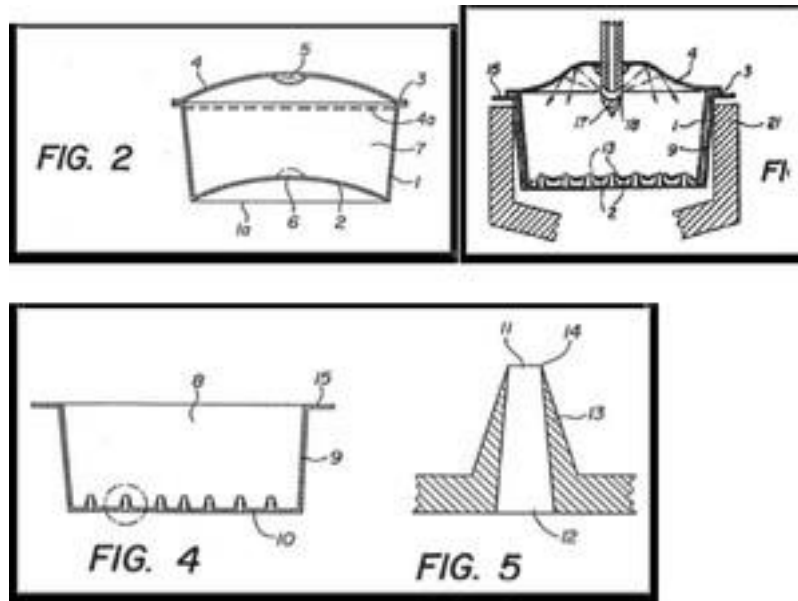
49.1. La sentencia afirma, respecto del tercer documento invocado para destruir la novedad (patente ES823) que, de conformidad con el informe del Sr. Benigno , presenta una diferencia fundamental puesto que en D3 los medios de abertura del cartucho no están situados en el propio cartucho, como exige la R1 de la EP 156, sino en la máquina, por lo que no anticipa las características de la R1.

49.2. El recurrente, por su parte, no comparte la conclusión de que en D3 los medios de apertura estén en la máquina, a diferencia de la EP156 que están en la cápsula. Puesto que en D3 la pieza colectora es una pieza separada de la cámara que contiene el producto pero ello no significa que sea una pieza de la máquina. Además R1 no impone que los medios de abertura y la cámara formen una sola pieza ni que sean partes inseparables, por lo que D3 describe una cápsula que está equipada y comprende unos medios de apertura. En refuerzo de su argumento alega que en las formas de realización de las figuras 5 a 9 de la EP156 los medios de abertura están formados por una pieza separada de la cápsula -piezas discoidales que se alojan en la cápsula por debajo de una pared de retención-.

Valoración del tribunal

49.3. Como veremos, de las pruebas practicadas se observa claramente que D3 no anticipa la invención que nos ocupa. La diferencia esencial la encontramos en que en D3 la cápsula no contiene los medios de abertura a diferencia de lo que exige la R1 de la EP156, sino que en D3 los medios de abertura se encuentran en un colector incorporado a la máquina de extracción y donde se introduce la cápsula o cartucho que

49.4. Así en D3 se describe un cartucho, tal y como vemos en la figura 2, que encaja en un elemento colector (figura 3 y 4) con puntas perforadas el cual se incorpora a la máquina de café.



49.4. Tal y como se describe en el informe del Sr. Benigno (folio 2.486 y ss):

- 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).
- El 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 (10) hacia el interior del vaso, con unos bordes superiores (14) afilados.
- Para 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).

49.5. Por ello, a la vista del antecedente D3 observamos que el cartucho que describe no comprende sus propios medios de abertura, los cuales están en un colector (vaso o recipiente) que está incorporado a la máquina de extracción, por lo que no se anticipa la característica d) de la R1 de EP156, así como tampoco la e) *abertura que se produce por el acoplamiento relativo de los medios de abertura de la cápsula con la pared de retención de ésta*, puesto que en D3 la abertura se produce por la actuación de un elemento de la máquina -el fondo del colector- sobre el fondo del cartucho que presenta zonas debilitadas, zonas debilitadas que no constan en la patente de la actora.

49.6. El Sr. Apolonio mantiene una lectura distinta de la patente, considerando que ésta no exige que la cápsula comprenda sus propios medios de abertura o que formen una misma pieza o que sean partes inseparables (folio 2.057). No podemos compartir esta interpretación, puesto que de la lectura de R1 se deduce claramente que los medios de abertura deben de estar incorporados a la cápsula, pero además en la descripción se indica con claridad que "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" (pág. 2, columna 1, líneas 61 y ss).

49.6. Por ello, procede desestimar el recurso de apelación confirmando la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia sobre que D3 no anticipa las características de R1.

50. Comparación entre el antecedente D4 y la R1 de la EP156.

50.1. Respecto del antecedente D4, no se identifican en el recurso las conclusiones de la sentencia de las que se discrepa y los motivos que justificarían su revocación, simplemente se remite a lo alegado en su escrito de contestación a la demanda y demanda reconventional. Esa misma impugnación genérica se realiza cuando se ataca en el recurso la falta de novedad de la R25 de la EP156 y la nulidad por falta de novedad de las reivindicaciones dependientes.

50.2. Respecto de D4, la sentencia de instancia descarta que destruya la novedad por dos razones, por un lado sanciona la comparación llevada a cabo por el perito Sr. Apolonio entre figuras, es decir, entre la figura 6 de D4 y las figuras 1 y 2 de la patente EP156, sin hacer una comparación de características de las reivindicaciones y, por otro lado, recoge las diferencias que reseña el informe del Sr. Benigno .

Valoración del tribunal

50.3. Como hemos indicado, el recurrente no detalla cuáles son los motivos por los que discrepa de la valoración efectuada por el juez a quo , pero del análisis de la prueba practicada debemos concluir, en sintonía con la resolución de instancia, que D4 no anticipa la patente EP156, puesto que en D4 el usuario tiene que apretar el botón 10 para que el estilete perfora, así lo han reconocido ambos peritos. Si hay un botón que debe ser apretado para llevar a cabo la abertura de la cápsula no se reproduce la característica f) de la patente, consistente en que "el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara ". Como es de ver en la patente de la actora, el acoplamiento relativo que produce la abertura de la cápsula se lleva a cabo mediante el aumento de presión del fluido, sin necesidad de que nadie apriete un botón.

50.4. Ello nos lleva a concluir que D4 no anticipa la patente 156, recordando además que el análisis llevado a cabo por el Sr. Apolonio en su informe no es correcto puesto que hace una comparación de dibujos -los cuales no están dentro del alcance de la protección de la patente- y no de las reivindicaciones.

51. Novedad de la R25 de la EP156.

51.1. En la sentencia de instancia se declara la novedad de R25 en comparación con los antecedentes invocados de adverso, D1, D2, D3 y D7. Respecto de los tres primeros se remite a lo ya argumentado para R1 y respecto de D7, tras analizar los informes, concluye que no reúne las características de R25 tanto la cámara cerrada como los medios de abertura dentro de la cápsula.

51.2. Recordar que el recurrente no indica en el recurso qué argumentos de los utilizados en la sentencia son los que discrepa y en atención a qué medio probatorio.

51.3. El antecedente D7 consiste en 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 una membrana que cierra su base, provista



por una línea de debilitamiento que determina un opérculo (pág. 2, línea 27 a pág. 3, línea 2 de la descripción de D7). De la descripción y de las reivindicaciones (folio 2150 y ss) no se aprecia que el citado cartucho esté dotado de cámara cerrada, en los términos que hemos definido, ni sus propios medios de abertura, por lo que no puede destruir la novedad de la R25.

52. Finalmente, debemos compartir las conclusiones de la sentencia de instancia que, una vez declarada lanovedad de las reivindicaciones independientes, se confirma la novedad de las dependientes a ellas, puesto que estas incorporan las características que hemos considerado novedosas respecto de los antecedentes del estado de la técnica, por lo que no es necesario entrar en el análisis de su novedad. En este sentido se pronuncian las Guidelines for Examinations de la EPO (part G. Chapter VII).

OCTAVO.- Nulidad de la patente. Falta de novedad. EP382.

53. En el recurso se aduce incorrecta apreciación de la novedad de la patente EP382 por la existencia de losantecedentes D3 y D5, en relación con la R1, y de D2 o D3 en relación con las reivindicaciones dependientes 2 a 8. El recurso es genérico en este punto y no identifica las conclusiones de la sentencia de las que se discrepa, los motivos y las pruebas en la que sustenta su argumentación sino que simplemente se remite a lo alegado en su escrito de contestación a la demanda y demanda reconventional.

54. Respecto de la comparación con D3, debemos remitirnos a las conclusiones alcanzadas en la comparaciónde D3 con la R1 de la patente 156, puesto que son las mismas, D3 no incluye medios de apertura de la propia cápsula ya que están en el colector que forma parte de la máquina de extracción.

55. Respecto de la comparación con D5 (US295), patente solicitada en 1993, debemos indicar que formaparte del estado de la técnica y es mencionada expresamente en la descripción de la patente, donde tras describirse la misma se indica "*Este documento no divulga sin embargo una cápsula cerrada 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*" (pág. 1, línea 21 a 32). Pero además tras el análisis de la prueba se observa que D5 describe un mecanismo distinto, es un contenedor para la preparación de una bebida caliente que presenta 3 elementos, una copa, un contenedor y un elemento inferior que contiene la sustancia a mezclar. En D5 la sustancia no está en una cápsula sino en una bolsa, cuando la presión aumenta, al calentarse el agua, la zona inferior del contenedor baja y el elemento cortante destruye la bolsa lográndose que su contenido se mezcle con el agua que fluye en el contenedor. Por lo que no consta en D5 ni una cámara cerrada que contiene la sustancia ni los medios de abertura, por lo que no se destruye la novedad de la R1 de la patente 382.

56. Por ello procede desestimar el recurso de apelación confirmando la conclusión alcanzada en la sentenciade instancia sobre que los antecedentes invocados no perjudican la novedad de la patente 382. Respecto de la novedad de las reivindicaciones dependientes, nos remitimos a lo ya indicado.

NOVENO.- Nulidad de la patente. Falta de actividad inventiva.

57. La demandada alegó en la instancia la falta de actividad inventiva de la R1 de la EP156 a partir de D3 yteniendo en cuenta el conocimiento general común. En igual sentido, las reivindicaciones dependientes 2 a 24. En igual sentido mantenía respecto de la R1 de la EP382 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). La dependientes 2 a 8, en igual sentido, a la vista de D2 o D3.

58. Por lo que se refiere a la actividad inventiva, se considera que una invención reúne dicho requisito sino resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (artículos 8 de la LP y 56 del CPE). Como ya dijimos en nuestra Sentencia de 12 de marzo de 2018 (ROJ: SAP B 1329/2018ECLI:ES:APB:2018:1329) *"el criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio. Pero al analizar la obviedad o no de la invención el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si el mismo hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor ."*
59. En la sentencia de instancia, tras explicar con claridad qué se entiende por actividad inventiva y cómo llevar a cabo su análisis, considerando el método más acertado el de aproximación al problema y a la solución ("problema and solution approach" o método problema-solución), concluye que el informe del Sr. Apolonio , en el que se basa la recurrente para fundar la falta de actividad inventiva de las patentes de Nestlé, no realiza de forma correcta el análisis de los tres pasos requeridos en aquél: a) determinación del estado de la técnica, b) definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento y c) la obviedad. Indica que se ha partido de un problema técnico objetivo artificial y no se comparte la reformulación indicada por el perito en su informe.
60. En el recurso Fast invoca incorrecta apreciación de la actividad inventiva de la EP156 y EP382. El recurrente muestra su total desacuerdo con las conclusiones alcanzadas en la sentencia y se refirma en las alegaciones expuestas en el escrito de contestación y demanda reconventional, concretando que puesto que D3 ya soluciona el problema técnico que resuelve la invención, según el problema técnico reformulado, y dado que el solicitante no conocía D3 puesto que no lo mencionó en su solicitud y fue añadido cuando la EPO lo citó, resulta necesario investigar qué otro problema resuelve la invención respecto D3, por lo que considera que procede la reformulación.

Valoración del tribunal

61. Si ambas partes del litigio utilizan como método de análisis de la actividad inventiva el llamado análisis problema-solución (*problem-solution approach*), método de examen que propone la EPO (Oficina Europea de Patentes), se deberá llevar a cabo de forma correcta su estudio, y, especialmente, la parte que invoca la nulidad por este motivo deberá identificar los tres pasos: (i) determinar el estado de la técnica más próximo, (ii) establecer el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento, y (iii) examinar si la invención reivindicada habría resultado obvia para el experto en la materia a la luz de sus conocimientos y de todo el estado de la técnica considerado de forma conjunta. Cabe la posibilidad que se escoja otro método de análisis, pero deberá indicarse y llevarse a cabo el estudio correspondiente.
- 62 . En el caso que nos ocupa, Fast opta por el método de problema solución pero no lleva a cabo el estudio en el sentido indicado, no se concreta cuál es el estado técnica más próximo, sino que se parte del antecedente D3 para definir el problema técnico objetivo previsto en el mismo y considerar que ese es el que se debe superar, considerando que partiendo de D3 y del "conocimiento general común" -sin explicar cuál es y en qué consiste- la patente carecería de actividad



inventiva para un experto en la materia. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, debe exigirse una argumentación mínima que permita a la otra parte poder centrar los términos del debate y discutir qué es lo que consideramos dentro del estado de la técnica más próximo o qué se entiende por conocimiento general común, nada de ello lleva a cabo la parte actora reconvenional, ahora recurrente, en el informe pericial en el que se basa, por lo que no podemos más que confirmar el pronunciamiento desestimatorio de la actividad inventiva que contiene la sentencia de instancia.

DÉCIMO.- Infracción de las patentes.

63. La sentencia de instancia concluye que los productos de la demandada invaden el ámbito de protección de la patente EP156 y EP382 en base a dos argumentos:

1º) Que a la vista de la interpretación no limitativa dada sobre la característica relativa a los "medios de abertura" estaría dentro del ámbito de protección de la patente una realización en la que la cápsula incorporara unos medios de abertura que, mediante el "acoplamiento relativo" con la pared de retención, no supusieran perforación o rasgado de la película de retención, pero permitiera la apertura de la cápsula de tal forma 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, puesto que ésta es la finalidad esencial de la invención. Por ello, si las cápsulas de la demandada utilizaran un sistema de descohesión permitiendo la salida de la bebida, sin rasgar ni perforar, también estaríamos ante una realización dentro del ámbito de protección de la patente y, por lo tanto, infractora.

2º) Que tras el análisis exhaustivo de los informes aportados por las partes y contradichos en juicio (por la actora el del Sr. Benigno que se basa en las conclusiones alcanzadas en el informe de TNO por el Dr. Jenaro, y por la demandada el informe del Sr. Apolonio en base a las conclusiones del informe de la UPC elaborado por la Sra. Leocadia) concluye que en las cápsulas comercializadas por la demandada los medios de abertura consisten en canales en forma de V en el borde de la cápsula y en aberturas en los elementos en forma de arco B que suponen un rasgado de la película delgada, y en ambos supuestos permiten que la bebida fluya fuera de la cápsula, por lo que en todo caso se produce rasgado que nos llevaría a hablar de infracción directa de la patente.

64. Frente a esta conclusión se alza el recurrente en apelación afirmando que ha habido incorrecta apreciación de la infracción de las patentes de la actora por parte de las cápsulas V1 y V2. En concreto:

(i) respecto de las cápsulas V1, considera que no tiene sentido realizar la comparación con las características de las patentes de la actora puesto que se dejaron de comercializar.

(ii) respecto de las cápsulas V2, muestra su disconformidad con las conclusiones alcanzadas en la sentencia de instancia puesto que entiende que no hay infracción al no haber rasgado ni perforado sino una descohesión desde la pared sin que se rompa la lámina.

Valoración del tribunal

65. No es controvertido que la demandada ha comercializado dos tipos cápsulas V1 y V2, que se subdividen a atención al tipo de café que contienen, café molido o bebida soluble. Bajo la marca "Me piachi" se han comercializado hasta junio de 2015 cápsulas V1 y hasta agosto de 2015 cápsulas V1 y V2 y bajo la marca "Bon Preu" solamente se han comercializado cápsulas V2.

66. De la prueba obrante en autos (informe del Sr. Benigno) ha resultado acreditada la infracción de las patentes de la actora por las cápsulas V1, frente a lo que Fast no ha desplegado prueba en contra, puesto que en sus informes



periciales no se niega la citada infracción, ni siquiera se analiza, sino que en su línea de defensa, tanto en primera como en segunda instancia, se limitan a indicar que se han dejado de comercializar las cápsulas V1, por lo que carece de sentido entrar en el análisis de infracción. Sin perjuicio de la falta de comercialización actual, constatada la infracción de un derecho de exclusiva, no desvirtuada de adverso, debe ser declarada la infracción, por lo que el pronunciamiento en este sentido contenido en la sentencia de instancia debe ser confirmado.

67. La controversia radica en la infracción de las cápsulas V2 y, concretamente, en el modo de apertura de la pared de retención, puesto que mientras que la recurrente Fast considera que se produce mediante una descohesión desde la pared sin que se rompa la lámina -solo se aparecen unas micro fisuras que no serían el principal canal de evacuación del líquido-, en el caso de Nestlé se considera que en todo caso en las cápsulas V2 se produce rasgado de la película de retención a través de las denominadas micro fisuras.

68. Antes de entrar en el estudio de tales medios de apertura en las cápsulas V2, debemos recordar que, tal y como afirma la sentencia de instancia, a la vista de la interpretación dada a las características de las patentes anteriormente analizadas, la argumentación mantenida por Fast -que en sus cápsulas solo se produce descohesión- ya supondría un supuesto de infracción directa de las patentes de la actora, puesto que, como hemos indicado en la EP156 el rasgado o perforación no es un elemento esencial y permite otras realizaciones que no supongan rasgado como podría ser la descohesión, y en el caso de la EP382 el término "rasgar" debe ser interpretado de forma no limitativa, en consonancia con lo dispuesto en la descripción, por lo que admite otras manifestaciones siempre que permitan que la bebida fluya. Por ello, aún admitiendo que en el caso de que la V2 de la demandada no rasgara ni perforara la pared de retención y produjera un desprendimiento o descohesión, esta realización estaría dentro del ámbito de protección de la patente.

69. A mayor abundamiento, se confirma la infracción de las patentes de la actora a la vista de las pruebas practicadas en la instancia que corroboran que en las cápsulas V2 se está dentro del ámbito de protección de la patente puesto que también se produce rasgado de la película delgada, como veremos a continuación.

70. En primer lugar, señalar que según consta en el informe del Sr. Benigno y de TNO la estructura de las cápsulas V1 y V2 es la misma, salvo que en ésta última el grosor de la película delgada es el doble (0,04mm) y la película delgada se cierra solamente al borde periférico en vez de a todos los elementos elevados como sucede en V1 (folio 990), pero indica el perito que tales diferencias no alteran las conclusiones alcanzadas respecto de la infracción de V1, puesto que V2 también reproduce las características de la patente.

71. Tal y como se explica en el informe de TNO (folio 1.113 y 1.114), en las cápsulas V2 cuando se inyecta agua bajo presión, en tanto la cápsula 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 elevados y ranurados y se repliega o dobla alrededor de la forma de los mismos, a continuación se abre la cámara cerrada observándose dos tipos de mecanismo de apertura. Siguiendo en el informe de TNO, se observa que en las cápsulas V2 el rasgado de la película delgada se concreta en varios puntos coincidentes con la estructura de elementos elevados y ranurados, produciendo dos tipos de aberturas, aberturas en "V" y aberturas en "B". Las primeras -en V- son las que según el informe de la UPC y del Sr. Apolonio se corresponden con la descohesión de la película delgada y que no implican rasgado y serían la vía principal de salida de la bebida y las segundas -las B- son la que la demandada



se refiere como micro fisuras que no suponen la vía principal de salida de la bebida.

72. Según resulta de los ensayos llevados a cabo por el Dr. Jenaro , y que se reflejan en el informe de TNO, los dos tipos de aberturas en V y en B se producen como resultado de la interacción de la película delgada con el fondo de la cápsula produciéndose, en ambas, rasgado de material (folio 1107), y también por ambas fluye la bebida.

73. Respecto de la abertura en V, se insiste que la película delgada se rasga para desprenderse de la soldadura por lo que no podemos hablar solo de descohesión sino que es una fisura, es una fisura disruptiva se indica (se puede observar en el folio 1.116), por lo que no es correcta la afirmación de la demandada de que el desprendimiento de la película delgada es limpia y sin rotura. El Sr. Jenaro indica que no hay pruebas de desprendimiento limpio sino de rasgado, por lo que con la abertura en V se estaría infringiendo la patente. Por su parte la Sra. Leocadia , si bien afirmaba en su informe que la lámina no presenta desgarro aunque reconoce que puede haber algún resto de adhesivo (folio 1.925) lo que sería compatible con la presencia de una película multicapa. Respecto de este extremo se pronunció en el acto de juicio, admitiendo que no había estudiado la composición de la película y que posiblemente tuviera una cobertura de plástico. Por ello, debemos entender que si se ha encontrado resto adhesivo en la copa, extremo que reconoce la Sra. Leocadia , se confirmaría que parte del plástico de la película delgada se ha quedado en la copa, por lo que no habría descohesión sino rotura de la película, conclusión a la que llega el informe de TNO.

74. Pero, además, en la abertura en B, cuya dimensión es similar a la abertura en V, según afirmó el Sr. Jenaro , también fluye la bebida, por lo que el flujo de la bebida sería a través de ambas. Si observamos la fotografía del folio 1127, se observa con claridad que la película delgada está rasgada en las aberturas en B, de igual forma, en la figura 13 del informe de la Sra. Leocadia se observa la misma abertura en B (folio 1.921) donde la perito admite que permite la salida de bebida, aunque no sea la vía principal de evacuación. Debemos indicar que la perito Sra. Leocadia reconoce que por las micro fisuras fluye bebida por lo que ello implica fisura y evacuación, por lo que habría infracción, pero además sus conclusiones deben ser puestas en tela de juicio a la vista del sistema utilizado para llegar a las mismas puesto que manifestó que no aplicó presión a la cápsula sino que simplemente pusieron agua y esperaron 24 horas, lo desvirtúa la prueba puesto que una de las características de la R1 exige que se aplique presión.

75. Por todo lo expuesto, debemos concluir que de la prueba practicada consta acreditado que las cápsulas V2 están dentro del ámbito de protección de la patente EP156 y de la EP382 al producirse en todo caso rasgado de la película de retención, por lo que se produce infracción.

UNDÉCIMO.- Impugnación sobre las costas procesales.

76. La parte actora impugna la sentencia respecto del pronunciamiento de costas puesto que no se impusieron a la demandada, a pesar de estar ante una estimación íntegra, invocando el juez a quo "complejidad fáctica".

77. Debemos estimar la impugnación planteada por entender que la complejidad fáctica alegada no entra dentro de la excepción al principio de vencimiento objetivo previsto en el artículo 394 LEC relativa a las dudas de hecho o de derecho, solo en estos casos y de forma restrictiva y motivada puede alterarse el principio de vencimiento objetivo, no concurriendo en el caso que nos ocupa el presupuesto para ello, por lo que deben imponerse las costas de primera instancia a la parte demandada.

DUODÉCIMO.- Costas del recurso.



78. Respecto de las costas del recurso, procede su imposición vista la desestimación del mismo (art. 398LEC). No se imponen las costas de la impugnación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Fast Eurocafé, S.A., y estimar la impugnación presentada por Societé des Produits Nestlé, S.A. contra la sentencia de fecha 9 de enero de 2018 , que confirmamos salvo en lo relativo al pronunciamiento sobre costas, que se revoca y en su lugar se imponen las costas de primera instancia a la parte demandada, más las costas de segunda instancia. No se imponen las costas de la impugnación.

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

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

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

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-