



Roj: **SAP M 9686/2019** - ECLI: **ES:APM:2019:9686**

Id Cendoj: **28079370282019100825**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **10/04/2019**

Nº de Recurso: **1222/2017**

Nº de Resolución: **196/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ANGEL GALGO PECO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL CIVIL DE MADRID

Sección Vigésimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0060410

Rollo de apelación nº 1222/2017

Materia: Propiedad industrial. Patentes

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario

360/2014 **Apelante:** ECOMADRIFSO, S.L.

Procurador/a: D. Ángel Rojas Santos

Letrado/a: D. Raúl Pinilla Risueño

Apelado: PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES LLC

Procurador/a: D^a Inés Verdú Roldán

Letrado/a: D. José Mariano Cruz García

SENTENCIA nº 196/2019

En Madrid, a 10 de abril de 2019.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Francisco de Borja Villena Cortés, bajo el nº de rollo 1222/2017, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid en los autos 360/2014 de los que este rollo trae causa.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- El procurador D. Ángel Rojas Santos, actuando en nombre y representación de ECOMADRIFSO, S.L. presentó el 9 de mayo de 2014 demanda contra PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC, en solicitud de sentencia que "*declare que la patente ES 2430202*



"Métodos y sistemas para recubrir y sellar el interior de sistemas de tuberías" titularidad de PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC es nula, por falta de novedad implícita de las reivindicaciones 1ª a 4ª y 9ª y por falta de actividad inventiva de todas sus reivindicaciones, subsidiariamente por contener materia no comprendida en la solicitud originaria o, también subsidiariamente, por insuficiencia descriptiva, procediendo en consecuencia ordenar su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas y ello con imposición de las costas causadas a la parte demandada".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 15 de junio de 2017, cuyo fallo es el siguiente: "Que desestimando la demanda presentada por el Procurador Sr. Rojas Santos en nombre y representación de ECOMADRIFSO, S.L. contra PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC, representada por la Procuradora Sra. Verdú Roldán, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones ejercitadas imponiéndole las costas procesales".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, ECOMADRIFSO, S.L. interpuso recurso de apelación, que, admitido y tramitado en legal forma, con oposición de la contraparte, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 21 de febrero de 2019.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto en lo atinente al plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- ECOMADRIFSO, S.L. (en adelante, "ECOMADRIFSO") presentó demanda contra PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC (en lo sucesivo, "PIPE") a fin de que se declarase la nulidad de la patente española ES 2430202 (en adelante, "ES-202"), validación en España de la patente europea EP 2099581. La parte actora basaba tal petición en: (i) falta de novedad; (ii) falta de actividad inventiva; y, con carácter subsidiario, (iii) el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada (adicion de materia) y (iv) insuficiencia descriptiva.

2.- La patente ES-202, con el título "Métodos y sistemas para recubrir y sellar el interior de sistemas de tuberías", contiene las siguientes reivindicaciones:

"1. Un método para aplicar un sellador de fugas de recubrimiento de barrera a tuberías para arreglar las aberturas y grietas en las tuberías, que comprende las etapas de:

generar y suministrar aire comprimido hasta aproximadamente 0,755 m³/s (1600 CFM) y hasta aproximadamente 1379 kPa (200 psi) en un extremo del sistema de tuberías del edificio, para el secado y la limpieza de las paredes interiores de tubería del sistema de tuberías del edificio;

generar un aire de aspiración por vacío de aire de hasta aproximadamente 0,519 m³/s (1100 CFM), en un segundo extremo del sistema de tuberías del edificio, en donde la generación de aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entre sí, mientras las paredes interiores del sistema de tuberías del edificio se limpian y se secan con una ejecución en una sola pasada;

mezclar un material epoxi para formar un sellador de fugas de recubrimiento de barrera;



aplicar el sellador de fugas de recubrimiento de barrera con el aire comprimido generado a las paredes interiores de las tuberías sin tener que seccionar secciones de tuberías del sistema de tuberías, en donde la generación del aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entre sí, mientras se aplica el recubrimiento de barrera líquida a todas las paredes interiores limpias de todas las tuberías en el sistema de tuberías del edificio con una ejecución de una sola pasada;

proteger las paredes interiores de las tuberías y sellar las aberturas de fugas con un diámetro de hasta aproximadamente 3,175 mm (125 milipulgadas); y

restaurar las tuberías del sistema de tuberías existente para ponerlo en servicio en menos de aproximadamente noventa y seis horas, **caracterizado por que**

el material epoxi tiene un intervalo de viscosidad de aproximadamente 1,2 a aproximadamente 60 Pa.s (1.200 a 60.000 cps) medida a temperatura ambiente; y la etapa de aplicar el sellador de fugas de recubrimiento de barrera incluye la etapa de:

proporcionar y mantener presión positiva de aire a través del sistema de tuberías a un nivel de presión de por lo menos aproximadamente 10,34 kPa (1,5 psi) sobre la superficie interna del sistema de tuberías hasta alcanzar el endurecimiento inicial del sellador de fugas de recubrimiento de barrera.

2. El método de la reivindicación 1, en donde el intervalo de viscosidad está entre aproximadamente 10 Pa.s y aproximadamente 60 Pa.s (10.000 a 60.000 cps), cuando se mide a temperatura ambiente.

3. El método de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que comprende además la etapa de:

mezclar un material de relleno adicional con el recubrimiento de barrera para rellenar además las aberturas de fuga, en donde opcionalmente el material adicional de relleno incluye material epoxi adicional.

4. El método de la reivindicación 3, en donde el material de relleno adicional se selecciona del grupo que consisten: escamas de vidrio, fibras de vidrio, fibras de epoxi, mica, arcilla, sílice, corcho y plásticos.

5. El método de cualquier reivindicación precedente, en donde se utiliza de aproximadamente 100 a aproximadamente 300 milímetros de epoxi no rellena para las tuberías que tienen una longitud de aproximadamente 1,53 m (5 pies) a aproximadamente 9,1 m (30 pies), en donde las tuberías tienen un diámetro de aproximadamente 1,27 cm (1/2 pulgada) a aproximadamente 1,9 cm (3/4 de pulgada).

6. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde se utiliza de aproximadamente 100 a aproximadamente 500 milímetros de epoxi no rellena para las tuberías que tienen una longitud de aproximadamente 1,53 m (5 pies) a aproximadamente 9,1 m (30 pies), en donde las tuberías tienen un diámetro de aproximadamente 2,54 cm (1 pulgada) a aproximadamente 3,06 cm (1 pulgada y 1/4).

7. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde se utiliza de aproximadamente 100 a aproximadamente 700 milímetros de epoxi no rellena para las tuberías que tienen una longitud de aproximadamente 1,53 m (5 pies) a aproximadamente 9,1 m (30 pies), en donde las tuberías tienen un diámetro de aproximadamente 3,8 cm (1 pulgada y 1/2) a aproximadamente 5,0 cm (2 pulgadas).

8. El método de la reivindicación 3, en donde la epoxi mezclada tiene una viscosidad de aproximadamente 1200 a aproximadamente 5000 cps y tiene por lo menos aproximadamente un 25% de relleno, o en donde la epoxi mezclada tiene una viscosidad de aproximadamente 5001 a aproximadamente 10000 cps y tiene por lo menos aproximadamente un 20% de relleno.



9. El método de la reivindicación 3, en donde la epoxi mezclada tiene una viscosidad de aproximadamente 10001 a aproximadamente 15000 cps y tiene por lo menos aproximadamente un 15% de relleno, o en donde la epoxi mezclada tiene una viscosidad de aproximadamente 15001 a aproximadamente 25000 cps y tiene por lo menos aproximadamente un 10% de relleno, o en donde la epoxi mezclada tiene una viscosidad de aproximadamente 25001 a aproximadamente 60000 cps y tiene por lo menos aproximadamente un 5% de relleno.

10. El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además la etapa de:

ajustar de manera selectiva las capacidades del aire desde el generador de aire comprimido con un regulador en un intervalo entre aire no regulado y aire regulado de aproximadamente 1379 kPa (200 psi) dentro del sistema de tuberías, el control del regulador es operativo para seleccionar cualquier capacidad continua de aire entre los intervalos de aire no regulado y aproximadamente 1379 kPa (200 psi) de aire regulado.

11. El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la etapa de mezclar el sellador defugas de recubrimiento de barrera incluye además la etapa de:

mezclar un primer componente líquido epoxi con un segundo componente epoxi para formar una epoxi de dos partes en un recubrimiento sellador líquido".

3.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda de ECOMADRIFSO, quien, disconforme con tal decisión, recurrió en apelación en solicitud de una nueva resolución estimatoria de sus pedimentos, manteniendo las mismas causas de nulidad invocadas en la primera instancia.

4. El recurso se articula en un apartado preliminar y otros seis apartados. El apartado preliminar carece de contenido impugnatorio. Lo mismo puede decirse del capítulo sexto, bajo la rúbrica "costas", en el que la parte apelante se limita a postular la aplicación del principio general de vencimiento que gobierna la materia para el supuesto de que, prosperando el recurso, sus pretensiones resultaran acogidas. El apartado primero, bajo la rúbrica "Error en la valoración de la prueba. Crítica general a la sentencia" carece igualmente de concreto valor impugnatorio, en la medida en que el discurso que en él se despliega se focaliza en subrayar la función revisora del tribunal de segunda instancia también en lo concerniente a la valoración probatoria efectuada por el de la primera instancia, y en realzar el valor del dictamen aportado por esta parte frente al acompañado de contrario, censurando que ello no se haya plasmado en la sentencia impugnada, con remisión, en cuanto a la concreción de tales críticas, a lo apuntado en ulteriores apartados.

5.- Así pues, es en los apartados segundo a quinto del escrito de interposición del recurso donde podemos encontrar las claves de la impugnación de la sentencia. Cada uno de los apartados responde a una de las cuatro causas de nulidad invocadas en la demanda. Cabe observar que la demandante y aquí apelante, alterando el orden del escrito iniciador del procedimiento, dedica el primero de estos apartados impugnatorios a la causa consistente en adición de materia, sin duda influida por el éxito de sus planteamientos en este punto ante la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes (EPO), que, con posterioridad a la celebración de la audiencia previa, en concreto el 31 de marzo de 2016, dictó resolución acogidos, según obra documentado en autos (la citada resolución se aportó por escrito registrado el 3 de mayo de 2016, y obra al t. 2, f. 1117 ss). No podemos olvidar, sin embargo, que la nulidad con fundamento en la causa apuntada se postula en la demanda expresamente con carácter subsidiario a la basada en la falta de novedad y la falta de actividad inventiva, y que en su apelación ECOMADRIFSO no ha renunciado a ninguna de estas dos. Es por ello que en el análisis del recurso



prescindiremos del orden que en él se nos propone, ciñéndonos al reflejado en la demanda.

6.- No obstante, antes de acometer tal empresa, consideramos adecuado aclarar la incidencia que en este proceso ha de reconocerse a la resolución de los órganos de la EPO a la que antes se hizo referencia.

II. SOBRE LA INCIDENCIA EN EL PLEITO DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN ANTE LA EPO PROMOVIDO EN PARALELO

7.- Tal como se adelantó, consta en las actuaciones que, con fecha 31 de marzo de 2016, la División de Oposición de la EPO resolvió revocar la patente europea EP 2099581, representando la patente cuya nulidad aquí nos ocupa la validación de aquella en España. Sustenta la División de Oposición su decisión en que la reivindicación 1, tal como se concedió, incluye contenido que excede del de la solicitud tal como fue presentada, en contra de lo establecido en el artículo 123.2 del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973 ("EPC"). Dicha resolución aparece documentada al t. 2, f. 1125 ss. La demandante y aquí apelante acompañó con una copia de la misma en su lengua original, inglés, una traducción al castellano, t. 2, f. 1117, que no consta impugnada.

8.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 138 EPC, los Tribunales de los Estados Contratantes pueden declarar nula una patente europea, con efectos para el Estado Contratante de que se trate, incluso en aquellos supuestos en que las Divisiones de Oposición o, en su caso, las Cámaras de Recurso de la EPO hubieran decidido mantener la patente.

9.- Lo que no pueden hacer los tribunales de los Estados Contratantes es rehabilitar o mantener la validez de una patente europea que haya sido revocada por las Divisiones de Oposición o las Cámaras de Recurso de la EPO. En este sentido, en el artículo 99.2 EPC leemos: *"La oposición a la patente europea afectará a la misma en todos los Estados Contratantes en los que produzca sus efectos"*.

10.- Pueden surgir de este modo situaciones conflictivas, derivadas de la existencia de procedimientos en paralelo ante la EPO y ante las autoridades judiciales de los Estados contratantes en los que esté en juego la validez de la patente.

11.- El EPC no estableció ningún mecanismo en evitación de las eventuales disfunciones que, ante un escenario tal, podría ocasionar el que, tras pronunciarse los tribunales nacionales a favor de la validez de la patente, la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen. Únicamente para el supuesto de pendencia de un procedimiento ante las autoridades nacionales en el que se estén ejercitando acciones de violación, las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office" contemplan la posibilidad de que en los procedimientos de oposición y en los procedimientos de recurso se aplique un procedimiento acelerado, a petición de parte o cuando medie notificación del órgano jurisdiccional.

12.- Las soluciones adoptadas en las jurisdicciones afectadas han sido diversas. Hay ordenamientos que imponen la suspensión del curso del procedimiento nacional, otros en los que la suspensión se deja a la decisión discrecional del tribunal, o en los que no se puede iniciar el trámite ante las autoridades nacionales hasta que el procedimiento de oposición ante la EPO ha concluido o ha expirado el plazo para promoverlo.

13.- La normativa española no contempla específicamente el supuesto. De este modo, en principio, ante un escenario de litigación en paralelo como el descrito, la suspensión del proceso seguido ante los tribunales españoles únicamente podría decretarse cuando las dos partes estuviesen de acuerdo.



14.- En el caso presente, al tiempo de promoverse la demanda el demandante, junto con un tercero, había formulado ante la EPO oposición a la patente raíz. No ha mediado solicitud conjunta de las partes interesando la suspensión del curso de las actuaciones en contemplación de tal circunstancia. Es más, habiendo solicitado PIPE, en el trámite de audiencia previa, la suspensión del procedimiento al amparo del artículo 42.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC"), con fundamento en la pendencia del procedimiento ante la EPO, ECOMADRIFSO manifestó su oposición, habiendo resuelto el juzgado por auto de 2 de febrero de 2016 (t.2, f. 1094) en sentido desestimatorio, sin que contra el mismo se interpusiese recurso. En consecuencia, como se desprende del análisis recogido precedentemente, la existencia de procedimientos paralelos ante la EPO no habría de suponer ningún obstáculo para el desarrollo de las actuaciones.

15.- Llegados a este punto, conviene que nos detengamos en otra circunstancia sobrevenida en el curso del procedimiento. Nos referimos, en concreto, al hecho de que, por escrito registrado el 3 de mayo de 2016, ECOMADRIFSO aportó copia de la resolución de la División de Oposición de la EPO revocando la patente raíz, fechada el 31 de marzo del mismo año (vid. apartado 7 supra).

16.- Ya hemos visto que la consideración de que las resoluciones de la División de Oposición de la EPO no vinculan a los tribunales nacionales (así parece mantenerse en el auto del tribunal de la primera instancia de 2 de febrero de 2016 -vid. apartado 14 supra- y en la sentencia impugnada -pag. 18 in fine) ha de ser convenientemente matizada cuando lo que se resuelve es revocar la patente. De este modo, surge la cuestión de si el dictado de la resolución aportada a las actuaciones debería suponer algún obstáculo o condicionante a la hora de entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa, a la vista de lo que establece el artículo 99.2 EPC (vid apartado 9 supra).

17.- Cabe observar al respecto que en el acto del juicio oral, celebrado el 22 de septiembre de 2016, PIPE aportó copia del escrito de exposición de motivos del recurso interpuesto contra la meritada resolución de la División de Oposición, fechado el 25 de julio de 2016 (t.3, f. 1141 ss., copia al castellano en f. 1145 ss.).

18.- En este sentido, el artículo 106.1 CPE dispone que *"Las decisiones de la Sección de Depósito, de las Divisiones de Examen, de las Divisiones de Oposición y de la División Jurídica serán susceptibles de recurso. **El recurso tendrá efecto suspensivo**"*. Este último inciso se entiende en el sentido de que la decisión recurrida carece de efectos legales hasta que se resuelve el recurso (J 28/94, de 7 de diciembre de 1994, J 3/95, de 28 de febrero de 1997).

19.- Así las cosas, hemos de concluir que la decisión de la División de Oposición de continua referencia no supone obstáculo alguno para entrar en el análisis de la nulidad de la patente española nº 2430202, ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a la misma.

III. SOBRE LA FALTA DE NOVEDAD

20.- ECOMADRIFSO sostenía en su demanda que todas las características de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 y 9 de la patente ES-202 están anticipadas en la traducción de patente europea ES 2017769 (validación de la patente europea EP 0299134), en adelante "ES-769". La parte acompaña dicha traducción con su demanda señalado como documento número 9 (t. 1, f. 549).

21.- La sentencia dictada en la anterior instancia se pronuncia en sentido contrario. Focalizándose en las características técnicas recogidas en la parte caracterizante de la reivindicación 1, se apunta como motivo de tal juicio que de la información preexistente no podía deducirse de forma directa e inequívoca los valores de viscosidad del material epoxi y de presión de aire allí reflejados, y que tales valores proporcionan ventajas específicas, cuales son, por lo que se



refiere a la viscosidad, la mejor distribución del material sellador por el interior del sistema de tuberías sobre el que se opera, y, en cuanto a la presión del aire, el menor sufrimiento de las juntas del sistema. La sentencia continuaba señalando que, dada su condición de reivindicaciones dependientes, el carácter novedoso de la reivindicación 1 llevaba a predicar la misma nota de la 2, 3, 4 y 9.

22.- El discurso impugnatorio de ECOMADRIFSO incorpora, como elemento nuclear, el contenido del cuadro resumen incluido en el dictamen que acompañó con el escrito iniciador del proceso ("INFORME ESCUDERO" -documento número 7, al t.1, f. 226). En él se especifican cuáles son las características técnicas de la reivindicación 1 de la patente ES-202 que se encuentran divulgadas expresamente y cuáles otras habrían de considerarse implícitamente divulgadas en la patente ES-769. Hemos de observar que el cuadro incorporado al escrito de interposición del recurso no se corresponde exactamente con el recogido en la fuente, pues falta la última de las filas recogidas en la página 23 del dictamen (t.1, f. 248). También hemos de observar que PIPE no discute que la patente ES-769 se tome como documento de referencia para juzgar la novedad.

Respuesta del Tribunal

23.- A efectos de encuadrar sistemáticamente el debate, relacionaremos a continuación las características de la reivindicación 1:

1.1. Método para aplicar un sellador de fugas de recubrimiento de barrera a tuberías,

1.2. para arreglar las aberturas y grietas en las tuberías,

1.3. que comprende las etapas de:

2. 1. generar y suministrar aire comprimido hasta aproximadamente 0,755 m³/s (1600 CFM)

2.2. y hasta aproximadamente 1379 kPa (200 psi)

2.3. en un extremo

2.4. del sistema de tuberías del edificio,

2.5. para el secado y

2.6. limpieza

2.7. de las paredes interiores de tubería del sistema de tuberías del edificio;

3.1. generar un aire de aspiración por vacío de aire de hasta aproximadamente 0,519 m³/s (1100 CFM),

3.2. en un segundo extremo del sistema de tuberías del edificio,

3.3. en donde la generación del aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entre sí,

3.4. mientras las paredes interiores del sistema de tuberías del edificio se limpian y se secan con una ejecución de una sola pasada;

4. mezclar un material epoxi para formar un sellador de fugas de recubrimiento de barrera;

5.1. aplicar el sellador de fugas de recubrimiento de barrera con el aire comprimido generado a las paredes interiores de las tuberías sin tener que seccionar secciones de tuberías del sistema de tuberías,

5.2. en donde la generación del aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entre sí, mientras se aplica el recubrimiento de barrera líquida



a todas las paredes interiores limpias de todas las tuberías en el sistema de tuberías del edificio con una ejecución de una sola pasada;

6. proteger las paredes interiores de las tuberías y sellar las aberturas de fugas con un diámetro de hasta aproximadamente 3,175 mm (125 milipulgadas);

7. restaurar las tuberías del sistema de tuberías existente para ponerlo en servicio en menos de aproximadamente noventa y seis horas, caracterizado por que

8. el material epoxi tiene un intervalo de viscosidad de aproximadamente 1,2 a aproximadamente 60 Pa.s (1.200 a 60.000 cps) medida a temperatura ambiente; y

9. la etapa de aplicar el sellador de fugas de recubrimiento de barrera incluye la etapa de: proporcionar y mantener presión positiva de aire a través del sistema de tuberías a un nivel de presión de por lo menos aproximadamente 10,34 kPa (1,5 psi) sobre la superficie interna del sistema de tuberías hasta alcanzar el endurecimiento inicial del sellador de fugas de recubrimiento de barrera.

24.- Como ya se indicó, el juicio reflejado en la sentencia impugnada desechando los alegatos de falta de novedad se sustentan en las características identificadas en el apartado precedente con los números 8 y 9.

25.- La característica 8 constituye el primer elemento inventivo recogido en la parte caracterizante de la reivindicación 1. Consiste en que el material epoxi empleado como sellador **"tiene un intervalo de viscosidad de aproximadamente 1,2 a aproximadamente 60 Pa.s (1.200 a 60.000 cps) medida a temperatura ambiente"**. Sostiene ECOMADRIFSO que dicha característica ha de entenderse ya divulgada en la patente ES-769, columna 3, líneas 17 a 22 y columna 4, líneas 31 a 34, pasajes ambos incluidos en la descripción. En el primero, se explica que la resina adhesiva a emplear según la invención **"presenta una viscosidad a 25°C de al menos 2,10 exp 4 m pa.s"**, equivalente a 20 Pa.s; en el segundo, al describir una realización de la invención, se señala que **"la resina se preparó, respectivamente, de manera que presentaba una viscosidad de más de 2,10 exp 4 m Pa.s a unos 25°C"**.

26.- La característica 9 integra el segundo elemento de la parte caracterizante y hace referencia a que **"la etapa de aplicar el sellador de fugas de recubrimiento de barrera incluye la etapa de: proporcionar y mantener presión positiva de aire a través del sistema de tuberías a un nivel de presión de por lo menos aproximadamente 10,34 kPa (1,5 psi) sobre la superficie interna del sistema de tuberías hasta alcanzar el endurecimiento inicial del sellador de fugas de recubrimiento de barrera"**. A juicio de ECOMADRIFSO esta característica se encuentra anticipada en la patente ES-769, la columna 4, líneas 19 a 23, en las que se lee lo siguiente: **"A continuación se trabajó durante unos 8 minutos a una sobrepresión media de 1 atmósfera aproximadamente con la potencia máxima del compresor y al (sic) adición de agente abrasivo"**.

27.- Lo que ECOMADRIFSO argumenta, en definitiva, es que un valor concreto destruye la novedad de un rango en el que aquel se incluye. En apoyo de sus tesis, la parte invoca las Directrices de Examen de la OEPM, apartado 6.4.8 "Rangos de valores" y las "Guidelines for Examination in the European Patent Office". En cuanto a estas últimas, en el escrito de interposición del recurso ECOMADRIFSO no menciona ningún apartado en particular. Sí lo hace en el escrito de demanda, señalando el apartado "6. Implicit disclosure and parameters", incluido en "Part G - Chapter VI".

28.- En lo referente a la cuestión de la presión del aire comprimido, sin perjuicio de lo que más adelante apuntaremos (vid. apartado 36 infra), consideramos que la posición de la que parte ECOMADRIFSO resulta fundada. En la reivindicación se indica un rango, del que únicamente se señala el límite inferior ("de por lo menos"), situado en "aproximadamente 10,34 Kpa", mientras que en el ejemplo que se describe en la patente ES 769 se alude a "una sobrepresión media" de 101,3 kPa (es a lo que equivale 1 atmósfera). Es diáfano que para alcanzar este último parámetro resulta preciso que durante el lapso de tiempo que sirve para el cálculo



del valor medio habría de trabajarse con presiones de la misma magnitud al menos, esto es, por encima del umbral (y, por tanto, dentro del rango) señalado en la patente cuestionada.

29.- Por lo que se refiere al tema de la viscosidad del material sellador, entendemos que el enfoque de ECOMADRIFSO ha de ser matizado. Hemos de observar que, contrariamente a lo que nos quiere hacer ver ECOMADRIFSO, la patente ES 769 no indica un valor concreto, sino un rango con límite superior abierto. En efecto, en la descripción, al explicar qué resina adhesiva ha de emplearse según la invención se nos dice que la misma *"presenta una viscosidad a 25°C de al menos 2,10 exp 4 m pa.s"* (columna 3, líneas 17 a 22), lo que luego se incorpora a la reivindicación cuarta (columna 6, líneas 21 a 25) con la siguiente formulación: *"4. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que la resina adhesiva es una resina de dos componentes, especialmente una resina apoxídica con endurecedor, cuya viscosidad a 25° C° es mayor que 2.10 exp 4 m Pa.s"*. Tampoco se nos proporciona un ejemplo concreto dentro del intervalo señalado en la patente ES 202, toda vez que a lo que se hace referencia en la patente 769 es a una realización en la que se utilizó una resina *"que presentaba una viscosidad de más de 2,10 exp 4 m Pa.s a unos 25°C"*, pero no se especifica, ni se nos ha puesto de manifiesto que así debiera deducirse inequívocamente, que la viscosidad de la resina utilizada en la realización no fuera mayor de 60 Pa.s aproximadamente.

30.- Nos encontramos, por tanto, en un supuesto de solapamiento de rangos. En esta materia, la EPO apunta dos criterios para la evaluación de la novedad. Por una parte, se considera que son aplicables por analogía los criterios establecidos para los subrangos (T 17/85), en particular si la solicitud de la patente contiene, en relación con el rango reivindicado, alguna enseñanza técnica nueva. Por otra parte, ha desarrollado el denominado "serious contemplation test", conforme al cual ha de valorarse si el experto en la materia consideraría seriamente ("would seriously contemplate"), a la luz de los datos técnicos, aplicar la enseñanza técnica del documento ya divulgado en el intervalo de solapamiento, de modo que si podemos asumir razonablemente que lo haría, deberíamos concluir que no concurre novedad (T 26/85). Tal esquema se recoge en las Guidelines for Examination at the European Patent Office, Part G, Chapter VI, 8. Las Directrices de Examen de la OEPM también se hace eco de él en Parte E, 6.4.10. Estas últimas señalan, en concreto, que en el supuesto que nos ocupa, el examen de novedad debe partir de la pregunta de si en el intervalo de solapamiento la solicitud contiene alguna enseñanza técnica nueva. Si la respuesta es positiva, la patente es novedosa, siempre que en la anterioridad no se incluya un ejemplo específico que caiga dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido esté excluido mediante un "disclaimer". Si la respuesta es negativa, deberá valorarse si el experto en la materia consideraría la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento, caso en el que no habría novedad.

31.- Trasladando el anterior esquema de análisis al supuesto enjuiciado, observamos que en la sentencia se nos dice, señalando como referente el informe aportado por PIPE ("INFORME MENÉNDEZ" -t. 2, f. 866)), que los valores comprendidos en los rangos reivindicados en la patente cuestionada ofrecen ventajas específicas, cuales son, por lo que se refiere a la viscosidad del material sellador, la mejor distribución de este por el interior del sistema de tuberías sobre el que se opera y, en cuanto a la presión del aire en la etapa de aplicación del sellador de fugas, el menor sufrimiento de las juntas del sistema. Se añade que de la información preexistente no podía deducirse directamente y con una probabilidad del 100% tal enseñanza.

32.- Ahora bien, lo que realmente se nos dice en el INFORME MENÉNDEZ es que las condiciones de funcionamiento reivindicadas por PIPE permiten el trabajo con resinas adhesivas con una viscosidad inferior a la indicada en la patente ES 769 y una presión de aire interior también inferior a la señalada en esta última,



atribuyendo a esos menores valores las ventajas a las que se hace referencia en la sentencia, que hacen que el procedimiento objeto de la invención resulte particularmente idóneo para trabajar en sistemas de tuberías de pequeño diámetro y de una forma más silenciosa (pag. 7 a 9 del informe, t.2, f. 872-874).

33.- No se afirma, por tanto, que las ventajas técnicas que se aprecian se prediquen de los valores comprendidos en el intervalo de solapamiento (por encima de 20 Pa.s hasta aproximadamente 60 Pa.s), que es el factor decisivo, sino de aquellos que, dentro del rango indicado en la patente cuestionada, se localizan por debajo del límite inferior del intervalo en el que se produce el solapamiento.

34.- Sentado lo anterior, no ha quedado determinado en modo alguno que el experto en la materia no consideraría seriamente aplicar la enseñanza técnica revelada en la patente ES 769 en el intervalo de solapamiento, o, en otros términos, trabajar en dicho intervalo de solapamiento, aspecto este cuya demostración, entendemos, corresponde a PIPE, toda vez que el empleo de resina adhesiva con una viscosidad de más de 20 Pa.s ya formaba parte del estado de la técnica.

35.- A la vista de lo que antecede, debemos concluir que la característica 8 sí debe considerarse anticipada.

36.- No es ese el caso, sin embargo, de la característica 9. El análisis de la parte recurrente se ha centrado en los parámetros relativos a la presión del aire, obviando un aspecto nuclear de la característica en cuestión, cual es que la misma hace referencia a la etapa de aplicación del sellador de fugas de recubrimiento de barrera. Cabe observar a este respecto que el pasaje de la patente ES-769 que, según la parte recurrente, anticiparía la característica que nos ocupa, no hace referencia a aquella fase del procedimiento, sino a otra anterior, la de eliminación de revestimientos internos, por utilizar la misma terminología que dicha patente, esto es, la de limpiado, nítidamente separada de allí denominada de recubrimiento interior o, en la terminología de la patente cuya nulidad se pretende, de aplicación del material sellador. Así, en el párrafo siguiente de la patente ES-769 (columna 4, líneas 28 a 42) se hace referencia a esta otra como una fase diferenciada ("Después de", comienza el párrafo) y de su literatura no cabe deducir clara e inequívocamente que durante la misma la presión del aire hubiera de mantenerse en los parámetros indicados en el párrafo precedente, por cuanto únicamente se dice que, una vez preparadas las cargas de resina y tras introducir la primera en el tubo de entrada de aire *"Luego se conectó inmediatamente el aire comprimido y se sopló el tapón hasta que no se apreciaba ninguna resistencia. A continuación se introdujo otro tapón de resina, etc. hasta cuatro veces en total. Solo después se constató la salida de resina del extremo del tubo"* (columna 3, líneas 36 a 42) y, más adelante, en la reivindicación primera, tras la descripción de las diferentes fases del procedimiento patentado, solo se hace referencia a *"creándose la presión diferencial necesaria para la circulación a través del conducto al menos en parte mediante la aspiración de aire por el extremo del conducto, es decir, mediante presión negativa"* (columna 6, líneas 10 a 14).

37.- No supone falta de novedad que tan sólo se anticipen algunas de las características técnicas en una anterioridad, sino que sería preciso que ésta anticipase todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están directa e inequívocamente descritas en el documento del estado de la técnica habría novedad, la cual se enjuicia por mera comparación objetiva con lo anteriormente conocido, y el problema se desplazaría al análisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva.

38.- A la luz de tales consideraciones, vistas las conclusiones sentadas en el precedente apartado 36, cabe afirmar que resultan infundados los alegatos de falta de novedad respecto de la invención reflejada en la reivindicación 1. Y, por ende,



respecto de las demás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente. En consecuencia, el recurso ha de ser desestimado en este particular.

IV. SOBRE LA FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA

39.- En su escrito de demanda, ECOMADRIFSO, con fundamento en el análisis recogido en el INFORME ESCUDERO, argumentaba que todas las reivindicaciones de la patente ES-202 adolecían de mérito inventivo frente a la combinación de los documentos D1 y D2 o de los documentos D1, D2 y D3 anejos al referido informe. Dichos documentos son los siguientes:

- D1: Solicitud de patente estadounidense US 2004/0132387 A 1, con el título "Pipe renovating system and method", publicada el 8 de julio de 2004. Se incorpora al informe, junto con una traducción al español, como anexo 3. La parte aporta esos mismos documentos como documentos 8 y 8 bis (t. 1, f. 517 y 529, respectivamente).

- D2: Traducción de patente europea ES 2017769 (validación de la patente europea EP 0299134). Este es el documento que la parte actora utilizó como referente para negar la novedad, al que nos venimos refiriendo como ES-769 (vid. apartado 20 supra).

- D3: Artículo con el título "Restoration of drinking water piping with nontoxic epoxy linings" (R.F. Brady), en "Proceedings of the Tri-service Environmental Technology Workshop: Enhancing Readiness Through Environmental Quality Technology", publicado el 20-22 de mayo de 1996. Se incorpora al informe, junto con una traducción, como anexo 5. La parte actora aporta esos mismos documentos como documento 10 (t. 1, f. 554).

40.- El informe en cuestión sigue el método "problema-solución". En él se identifica como estado de la técnica más próximo el documento identificado como D1 y se señalan como diferencias técnicas entre dicho documento y la reivindicación 1 de la patente impugnada las dos características técnicas recogidas en la parte caracterizante de aquella (características 8 y 9 de la relación recogida en el apartado 23 de la presente resolución).

41.- Siguiendo con tal esquema de análisis, en la demanda se establece que los efectos técnicos derivados de las notas diferenciadoras señaladas en el apartado precedente permiten resolver una serie de problemas técnicos. En concreto, se asume, en cuanto a la primera característica diferenciadora (característica 8 de la relación recogida en el apartado 23 de la presente resolución), que identifica un grado de viscosidad de la resina adecuado para recubrir efectivamente las grietas y roturas de la tubería, no desprenderse de las paredes y evitar la generación de tapones. Y, en cuanto a la segunda característica diferenciadora (característica 9 de la relación recogida en el apartado 23 de la presente resolución), que identifica una presión en el interior de la tubería que hace que la resina discurra a lo largo de la misma sin desprenderse o arrastrarse hacia la salida, "pero sin que resulte excesiva en aras a evitar su rotura por exceso de presión" (pág. 16 de la demanda). En este punto, la demanda se hace eco del contenido del INFORME ESCUDERO, si bien con matices en cuanto al problema técnico que permite resolver la segunda característica, pues en el informe no se incluye el pasaje que hemos entrecomillado (vid. pag. 27 del informe, t. 1, f. 252).

42.- Sobre esta base, el juicio de ECOMADRIFSO señalando la falta de mérito inventivo de las soluciones que aporta la patente impugnada se asienta en que las mismas resultarían obvias para un experto en la materia partiendo del documento D1 y combinándolo con el documento D2, o en todo caso, en lo que se refiere al segundo de los problemas técnicos señalados, combinando los documentos D1, D2 y D3.



43.- La sentencia rechaza las conclusiones que se alcanzan en la demanda. Haciéndose eco del INFORME MENÉNDEZ, sienta que lo novedoso del procedimiento reflejado en la reivindicación 1 de la patente ES-202 es que permite trabajar con resinas de baja viscosidad a temperatura ambiente y con presiones menores que otros procedimientos conocidos en el estado de la técnica. Para a continuación señalar, como factor determinante del carácter inventivo o no de la reivindicación 1 de la patente ES-202, la respuesta que deba darse a la cuestión de si, para solucionar el problema técnico planteado, un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y sin necesidad de los experimentos y pruebas realizados por PIPE, habría llegado a concretar los valores especificados en la patente. La juzgadora de la anterior instancia observa que el INFORME ESCUDERO, en el que se apoya la demandante, no se plantea dicha cuestión, limitándose a constatar que en el estado de la técnica ya se hacía referencia a unos valores (dentro de los rangos señalados en la patente ES-202, podríamos añadir por nuestra parte) que se aplicarían en la ejecución del método de inyección a presión de un material epoxi por el interior de las tuberías, ya conocido como sistema para la reparación de fugas en tuberías.

44.- En su recurso, ECOMADRIFSO, apoyándose de nuevo en el INFORME ESCUDERO, insiste en su planteamiento de que la existencia de valores previamente divulgados incluidos dentro de los rangos reivindicados en la patente cuestionada privaría a esta de novedad inventiva.

44.1.- Lo que se viene a decir en el INFORME ESCUDERO con relación a la viscosidad del material epoxi (página 27, al t. 1, f. 252) es que, partiendo de la información divulgada en D1 (en concreto, en el párrafo 43 - t.1, f. 539-, en donde, señala el informe -tabla incluida en la página 17, al t.1-, se hace referencia a diversos materiales epoxi, pero sin contemplar explícitamente el rango de viscosidad reivindicado en la patente ES-202), el experto en la materia, en la búsqueda natural de ejemplos de resina epoxi que pudieran ser utilizados como material de recubrimiento y sellado en rangos de soplado similares a los descritos en la tabla 1 del D1 (**párrafo 38, al t. 1, f. 538**), se toparía con el documento D2, en el que se divulga (columna 3, líneas 17 a 22 y columna 4, líneas 31 a 34 -t.1, f. 551) que la resina epoxi a emplear es una resina que, posee, al menos, una viscosidad de 2.10 exp 4 m Pa.s para los caudales comprendidos en la tabla inserta en la columna 3 del mismo documento, que se solapan con los valores de la tabla 1 del D1.

44.2.- Lo que nos dice el INFORME ESCUDERO con relación a la sobrepresión indicada en la parte caracterizante de la reivindicación 1 de la patente ES-202 (característica 9) es que, partiendo de la información divulgada en el documento D1 (en cuanto a la combinación de una presión positiva de entrada y una presión de succión negativa de salida -tabla incluida en la página 17, al t. 1, f. 242), el experto medio en la materia se plantearía de forma natural la búsqueda de ejemplos en el estado de la técnica que se refiriesen a medios alternativos de distribución de productos sellantes basados en presión para la reparación de tuberías que evitasen el desprendimiento y/o arrastre de dichos productos por una excesiva succión en la salida de las mismas. En esta búsqueda, prosigue el informe, el experto se encontraría con lo divulgado en los documentos D2 y D3.

El documento D2, al referirse en la columna 3, líneas 11 a 15 a *"creándose la presión diferencial necesaria para la circulación a través del conducto al menos en parte mediante la aspiración de aire por el extremo del conducto, es decir, mediante presión negativa"* (lo que, como ya vimos -vid. apartado 36 supra-, pasó al texto de la reivindicación) y en la columna 4, líneas 19 a 23, a *" sobrepresión media de 1 atmósfera aproximadamente con la potencia máxima del compresor"*. El documento D3, al aludir, en el párrafo tercero de la página 316 (en la traducción española aportada corresponde al párrafo tercero del f. f. 564), a que *"la presión*



de las tuberías puede alcanzar 60 psi", que corresponde a 413,7 kPa, por lo tanto dentro del rango reivindicado en la patente ES-202.

Respuesta del Tribunal

45.- Como señala el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de abril de 2015 (ES:TS:2015:1940), "el examen de la actividad inventiva que se realiza para determinar la patentabilidad de una invención no se realiza elemento por elemento, sino sobre la invención como tal, considerada de modo conjunto, y es respecto de este conjunto del que debe decidirse si resulta o no del estado de la técnica [...] de un modo evidente para el experto en la materia. Esto es, no se enjuicia la actividad inventiva de sus características técnicas tomadas de forma aislada, sino de la solución global en que la invención consiste".

46.- En similares términos se pronuncian las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office", Part G, Chapter VII, apartado 7 ("The invention claimed must normally be considered as a whole").

47.- No es este el criterio seguido por ECOMADRIFSO, pues, como se desprende de lo reflejado precedentemente (vid. apartado 44 supra), su discurso se sustenta en la contemplación diferenciada de los dos elementos integrantes de la parte caracterizante de la reivindicación 1 de la patente cuya validez pone en tela de juicio.

48.- Ciertamente es que, siguiendo las pautas señaladas en las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office", cabría excepcionar aquellos supuestos en que la invención reivindicada se presenta como mero agregado o yuxtaposición y no como una combinación de determinadas características técnicas, situación en la que bastaría con demostrar que tales características individualmente consideradas son obvias para concluir que no hay mérito inventivo. Dicha situación se produciría, según las Guidelines (haciéndose eco de lo establecido en T389/86 y T204/06), cuando la interacción de las características contempladas no produjera un efecto técnico combinado diferente de la suma de los efectos técnicos derivados de aquellas individualmente consideradas. Sin embargo, no parece ser este el caso que nos ocupa, en el que la correlación entre viscosidad del material de recubrimiento y la presión del aire en el proceso de aplicación del mismo aparece como un elemento clave, ateniéndonos a lo manifiestado por el técnico que elaboró el informe aportado por PIPE (página 7, al t.2, f. 872), sin que ello haya resultado desvirtuado en el INFORME ESCUDERO.

49.- Aunque prescindieramos de las anteriores consideraciones, el análisis de ECOMADRIFSO suscita graves reparos. Ya hemos visto cómo el problema técnico que vendría a resolver la segunda de las características técnicas incluidas en la reivindicación 1 de la patente en liza según el INFORME ESCUDERO no coincide con el indicado por ECOMADRIFSO en su escrito de demanda, al asumirse en este último como componente de dicho problema técnico el riesgo de rotura por la utilización de una presión excesiva, aspecto este al que no hace referencia el informe (vid. apartado 41 supra). Por lo demás, aludiéndose en el documento D2 a un valor específico de sobrepresión dentro del rango reivindicado en la patente ES-202 únicamente a propósito de una fase concreta del procedimiento, no se justifica convenientemente lo obvio de aplicar este último valor en otra fase distinta, que es la que se contempla en la patente cuya nulidad se persigue. Del mismo modo, el documento D 3, en el pasaje que se destaca, tras explicar que el procedimiento que en el documento se contempla está compuesto de tres fases, a saber, revisión y reparaciones necesarias antes del revestimiento, preparación de la superficie de la tubería mediante el empleo de un material abrasivo impulsado por aire comprimido y, finalmente, aplicación del revestimiento, se limita a señalar que "la presión en las tuberías puede alcanzar 60 psi", apreciándose las mismas carencias en cuanto a la justificación de que de ello resulta obvia la utilización



en la fase de aplicación del revestimiento de una sobrepresión dentro del rango señalado para dicha fase en la patente ES-202.

50.- En el mismo sentido, no ha resultado acreditado que la enseñanza reflejada en la invención cuestionada pudiera obtenerse a partir del estado de la ciencia existente por ensayos puramente rutinarios de prueba/error, como ECOMADRIFSO sostiene con el único fundamento de la lectura que hace pro domo sua de lo dicho por el experto de la parte contraria en el sentido de que la invención reflejada en la patente ES-202 es "fruto de sus investigaciones por el procedimiento de prueba y error".

51.- Por todo ello, los alegatos de que la invención reflejada en la reivindicación 1 adolece de actividad inventiva deben reputarse infundados. Juicio que resulta extensivo a los alegatos del mismo corte referentes a las demás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente. En consecuencia, el recurso ha de ser desestimado también en este particular.

V. SOBRE LA ADICIÓN DE MATERIA

51.- Los alegatos de la demanda en relación con este extremo apuntaban a que, de las características incluidas en la reivindicación 1 de la patente europea EP 2099581, se introdujeron indebidamente durante el procedimiento de concesión las que en la relación recogida en el apartado 23 de la presente resolución hemos identificado como 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2 y 9. Una copia de la solicitud en lengua original inglesa (solicitud internacional PCT con número de publicación WO 2008/088317 A1) se acompañó con la demanda como documento número 2 (t.1, f. 123), junto con una traducción al español generada por el sistema de traducción automática de la EPO (t.1, f. 167).

52.- La sentencia impugnada rechazó tales cargos con el argumento de que ninguna de las adiciones indicadas por ECOMADRIFSO afectaban a la parte caracterizante de la reivindicación 1 de la patente cuestionada.

53.- En su recurso, ECOMADRIFSO, tras subrayar lo inadecuado del criterio que inspira la decisión del juez a quo, reitera sus alegatos iniciales, que vienen a reproducir lo señalado sobre este particular en el INFORME ESCUDERO.

54.- Antes de dar respuesta a esta cuestión, debemos apuntar un hecho acaecido durante el curso de las actuaciones que, entendemos, no puede ser ignorado. Estamos haciendo referencia a la resolución de la División de la Oposición de la EPO de 31 de marzo de 2016 que revocó la patente europea EP 2099581 al considerar que el objeto de aquella excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada. Dicha resolución no determina la suerte de la contienda, pero, como ya advertimos (vid. apartado 19 supra), constituye un elemento de juicio relevante que habremos de tener en cuenta en nuestro análisis.

Respuesta del Tribunal

55.- Debemos comenzar señalando lo fundado de las críticas hacia el motivo inspirador de la respuesta dada a la cuestión en la sentencia impugnada. La idea que subyace al artículo 123.2 CPE y, por ende, al artículo 138.1.c) CPE, es que no se debe permitir a un solicitante mejorar su posición mediante la adición de contenido no divulgado en la solicitud inicialmente presentada, pues lo contrario le proporcionaría una ventaja injustificada y podría resultar lesivo para la seguridad jurídica de terceros que confiaron en el contenido de la solicitud inicial (G 1/93, de 2 de febrero de 1994). Téngase en cuenta que la fecha de prioridad seguiría viniendo determinada por la de presentación de la solicitud. En este sentido, según tienen señalado con reiteración las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la EPO, el "contenido de la solicitud tal como se haya presentado" hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos (a título de mera muestra, T 667/08, de 20 de abril de 2012). En sentencia de 3



de mayo de 2013 (ES:APM:2013:10205) asumimos expresamente este criterio como pauta de interpretación del artículo 138.1.c) CPE, a tenor del cual la patente europea podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado Contratante, cuando el objeto de la misma exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada. Debemos concluir, de este modo, que el hecho de que las modificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizante no constituye motivo para rechazar los alegatos de nulidad basados en la introducción de aquellas.

56.- Sentado lo anterior, los alegatos de la parte recurrente principian señalando que las características que en su momento identificamos como 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 (vid. apartado 23 supra) no se deducirían de la solicitud inicial. Tales características describen la primera de las fases del procedimiento contemplado en la patente en los siguientes términos: *"generar y suministrar aire comprimido hasta aproximadamente 0,755 m³/s (1600 CFM) y hasta aproximadamente 1379 kPa (200 psi) en un extremo de tuberías del edificio"*. Aduce ECOMADRIFSO, ajustándose a lo señalado por el autor del informe que aportó, que aunque en la solicitud se localiza una referencia a *"aire comprimido hasta aproximadamente 0,755 m³/s"*, tal referencia no se relaciona con un medio susceptible de generar y suministrar aire comprimido, sino a un equipo que se utiliza para la redistribución del aire.

57.- El INFORME ESCUDERO localiza tal referencia en el ejemplo de la página 20, líneas 25 a 27, y página 21, líneas 1 a 4 de la solicitud (se trata de la solicitud en lengua inglesa, a la que debemos entender hechas todas las citas que en lo sucesivo hagamos). En dichos pasajes se alude a un componente de una de las realizaciones descritas en la solicitud, identificado como *"200 MAIN HEADER AND DISTRIBUTOR"* (cabezal y distribuidor principal), del que se señala que puede gestionar flujos de aire con un caudal de hasta aproximadamente 1600 CFM y una presión de aproximadamente 200 psi (*"The main header 200 can manage air capacities ranging to approximately 1600 CFM and approximately 200 psi"*). En cuanto a la función que desarrolla en la realización, se señala que este elemento permite gestionar de forma segura los flujos de aire salientes del compresor hacia los otros componentes del equipo y la instalación sobre la que se actúa (*"The Main Header 200 provides safe air management capability from the air compressor [...] to the various other equipment components and to both the piping system risers and fixture outlets..."*). A la vista del texto de la solicitud, no nos queda sino mostrar nuestro acuerdo con los reparos expresados por ECOMADRIFSO. De la mención de los rangos contemplados en la patente a propósito de la capacidad de un elemento con la funcionalidad señalada no puede deducirse la característica finalmente reflejada en aquella.

58.- En su escrito de oposición, PIPE trata de contrarrestar las objeciones señaladas por la contraria señalando que la solicitud incluye otros pasajes en los que podría considerarse reflejada la característica incorporada al texto de la patente. En concreto, PIPE apunta la página 19, línea 22. El pasaje en cuestión describe otro de los componentes de la realización, identificado como *"100"*, en los siguientes términos: *"395, 850, 1100, 1600 CFM Compressors outfitted with..."*. La parte apelada sustenta su posición en la mención expresa a *"1600 CFM Compressor"*.

59.- Sin embargo, otra vez se trata tan solo de la indicación de la capacidad de uno de los componentes que integran la realización que se describe en la solicitud, en este caso el compresor, en cuanto al caudal de fluido que puede desplazar (no hay ninguna referencia a la presión de salida). Como señalamos en la sentencia de 3 de mayo de 2013 ya citada, debemos entender que se ha producido una modificación no autorizada de la solicitud de una patente europea cuando como consecuencia de tal modificación el experto en la materia se encuentra con una información que no deriva o no se deduce directamente y sin ambigüedades de la que previamente se contenía en la solicitud, incluso de forma implícita. Esto es lo que aquí sucede. Lo único que cabe deducir de lo que se dice en la solicitud es que en la realización



descrita puede utilizarse un compresor con capacidad para suministrar un flujo de aire con un caudal de hasta 1600 CFM (0,755 m³/s).

60.- Observamos por la resolución de la Cámara de Oposición que se aportó a las actuaciones, que la batería argumental empleada por PIPE en este procedimiento es más limitada que la esgrimida ante aquel otro órgano. En su escrito de contestación y en el escrito de oposición al recurso, los alegatos de PIPE en el punto que nos ocupa se limitan a lo ya señalado. Ante la Cámara de Oposición de la EPO se adujo, adicionalmente, que los dos pasajes de la solicitud describiendo los componentes a los que hemos hecho referencia enseñarían al experto en la materia que el método contemplado requeriría la generación y el suministro de aire comprimido con un caudal y una presión que no podrían superar aproximadamente 0,755m³/s y 200 psi, respectivamente, o, en otros términos, que el experto en la materia entendería al leer la solicitud tal como se presentó inicialmente que el flujo y las presiones que se usan en el procedimiento deben coincidir y coincidirían con los parámetros operables tanto del compresor como del equipo utilizado para controlar el flujo de aire. También aludió allí PIPE a que del diagrama recogido en la figura 3 se desprende que el compresor (100) genera e introduce aire comprimido en uno de los extremos del sistema de tuberías del edificio.

61.- Como ya hemos dicho, tales alegatos no se reproducen ante nosotros. Ello no obstante, a fin de ser exhaustivos ante la eventual consideración de que se entendiesen implícitos en el discurso de la parte recurrente, señalaremos que compartimos la respuesta dada por la Cámara de Oposición, en el sentido de que hacer referencia a un compresor que puede utilizarse con un sistema de tuberías no es lo mismo que aplicar efectivamente, en el sistema o en un extremo del sistema de tuberías, un caudal de aire comprimido hasta el máximo que puede proporcionar el compresor, y que lo mismo puede decirse del pasaje relativo al cabezal o distribuidor, añadiendo, en cuanto a este último, que incluso en el supuesto de que se conectara directamente en un extremo del sistema de tuberías del edificio sobre el que se opera, el pasaje solo enseña las capacidades de trabajo del componente, no los flujos y presiones gestionados efectivamente por el mismo durante el procedimiento y, menos aun, aquellos efectivamente suministrados en un extremo del sistema de tuberías del edificio. La Cámara de Oposición igualmente disiente del ulterior alegato (no vertido aquí tampoco) de que de la disponibilidad de determinados flujos y presiones un experto en la materia deduciría de forma directa y sin ambigüedades que tales flujos y presiones se utilizarán, observando que por aquel dato no cabe establecer que los rangos reivindicados de flujo y presión se utilicen efectivamente en su completud en el procedimiento, y aun menos que así se haga suministrándolos en el sistema de tuberías del edificio. Hacemos también nuestra tal apreciación.

62.- Lo anterior alcanzaría para estimar el recurso. Con todo, hemos de señalar que el discurso que la parte recurrente despliega bajo la rúbrica de adición de materia no permitida comprende otros alegatos que resultan igualmente atendibles.

63.- En tal sentido, la parte recurrente también tacha de indebidamente añadidas las características que hemos identificado como 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 (vid. apartado 23 supra), las cuales integran la fase del procedimiento descrito en la patente cuestionada consistente en " *generar un aire de aspiración por vacío de aire de hasta aproximadamente 0,519 m³/s (1100 CFM), en un segundo extremo del sistema de tuberías del edificio, en donde la generación de aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entre sí, mientras las paredes interiores del sistema de tuberías del edificio se limpian y se secan con una ejecución en una sola pasada*". Aduce la parte que la única referencia en la solicitud a "aire hasta aproximadamente 0,519 m³/s" se hace en relación con un filtro colector de polvo y que aquella no contiene ninguna referencia a la generación de aire comprimido y la generación de vacío funcionando simultáneamente entre sí, mientras las paredes interiores del sistema de tuberías del edificio se limpian y se secan de una sola



pasada. En el INFORME ESCUDERO se señala como pasaje relevante el recogido desde la línea 18 de la página 26 hasta la línea 22 de la página 27. PIPE opone que del texto del pasaje de contrario señalado resultaría para un experto en la materia que el componente de la realización al que se alude puede referirse a un filtro de vacío, y que las figuras 2C y 3 denotan que el generador de aire y el filtro en cuestión operan simultáneamente para mantener una presión positiva en el interior del sistema de tuberías.

64.- Por nuestra parte, cabe observar que, en efecto, en la solicitud se alude a que el componente integrante de la realización descrita en ella que aparece identificado como "600 Dust collection filter - Air filter vacuum" opera generando un vacío en el sistema de tuberías (página 27, línea 19), así como al funcionamiento simultáneo de esta pieza con el compresor durante las fases de secado y limpiado (página 27, líneas 1, 4 a 6 y 21 a 22, así como en la última etapa descrita en el diagrama de la figura 3), tal como señalara PIPE. Ahora bien, la única referencia que se hace al valor reflejado en la patente es al describirse la capacidad de filtrado del elemento en cuestión ("*The filter 600 can be capable of filtering air in volumes up to approximately 1100 CFM*" -página 27, línea 8). No encontramos indicador alguno que apunte hacia la generación de un flujo de aire de aspiración por vacío de aire de hasta aproximadamente 1100 CFM, que es lo que recoge la patente.

65.- Por lo demás, nada apunta PIPE en lo relativo a la existencia de referencias indicativas de que la limpieza y el secado tendrían lugar en una sola pasada.

66.- Igual consideración cabe hacer respecto de la defensa de PIPE frente a los alegatos contrarios señalando el indebido añadido de las características que hemos identificado como 5.1 y 5.2 (vid. apartado 23 supra), las cuales integran la fase del procedimiento descrito en la patente cuestionada consistente en "*aplicar el sellador de fugas de recubrimiento de barrera con el aire comprimido generado a las paredes interiores de las tuberías sin tener que seccionar secciones de tuberías del sistema de tuberías, en donde la generación del aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entre sí, mientras se aplica el recubrimiento de barrera líquida a todas las paredes interiores limpias de todas las tuberías en el sistema de tuberías del edificio con una ejecución de una sola pasada*", en la medida en que la parte no especifica ninguna referencia indicativa de que el recubrimiento tenga lugar de una sola pasada.

VI. COSTAS

67.- La suerte estimatoria del recurso comporta las siguientes consecuencias en materia de costas: (i) las de primera instancia habrán de ser impuestas a PIPE, de conformidad con los artículos 398.1 y 394.1 LEC; (ii) no procede hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las ocasionadas por el recurso, a tenor de lo establecido en el artículo 398.2 LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

La Sala acuerda:

1.- ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por ECOMADRIFSO, S.L. contra la sentencia dictada con fecha 15 de junio de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid en el procedimiento 360/2014.

2.- En consecuencia, REVOCAR la meritada sentencia, para ACORDAR EN SU LUGAR ESTIMAR la demanda promovida por ECOMADRIFSO, S.L. contra PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES LLC, y, por ello:

2.1.- DECLARAR NULA la traducción de patente europea ES 2430202 "Métodos y sistemas para recubrir y sellar el interior de sistemas de tuberías".



2.2.- Condenar a PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES LLC al pago de las costas de primera instancia.

3.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas generadas por el recurso.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito consignado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta sentencia, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de esta resolución.

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-