



SENTENCIA ES: APB:2019:2475

ANTECEDENTES DE HECHO:

Société des Produits Nestlé, S.A. ("Nestlé") es titular de las patentes de invención EP1472156 - ES2260626 ("EP 156") y EP1808382 - ES2407963 ("EP 382") 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".

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

Se solicitó el 13 de enero de 2003, deriva de la solicitud de patente europea nº 037294659, que reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943, que fue presentada 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.

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

La patente EP 382 lleva por título "cápsula cerrada con una copa que tiene 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.

La EP 382 es una divisional de la patente europea nº 1.604.915 que, a su vez, es divisional de EP 156. Se solicitó el 19 de marzo de 2007. Se concedió el 6 de marzo de 2013, su validación en España se solicitó el 13 de mayo de 2013 y el folleto en español fue publicado



el 17 de junio de 2013. También reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943, que fue presentada el 16 de enero de 2002.

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

Fast Eurocafé, S.A. ("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 o bebida soluble.

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

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).

Con fecha 14 de enero de 2016, Nestlé presentó demanda de juicio ordinario contra Fast en la que ejercitó una acción de infracción de las patentes de invención EP 156 y EP 382 que protegen la tecnología presente en las cápsulas utilizadas en el sistema "NESCAFÉ Dolce Gusto".

El Juzgado de lo Mercantil nº5 de Barcelona dictó sentencia el 9 de enero de 2018, en la que estimó parcialmente la demanda y declaró: (i) que las cápsulas comercializadas por Fast bajo la marca "Me piachi m me gusta" y "Bonpreu", invaden el ámbito de protección de la patente EP156 y de la patente EP382; (ii) 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 EP 156 y la patente EP 382; y (iii) que Fast ha realizado actos de infracción de la patente EP 156 y de la patente EP 382 y condenó a Fast: (i) 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"; (ii) a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio en relación con las cápsulas "Me piachi m me gusta" y "Bonpreu"; (iii) a retirar del tráfico económico,

todas las unidades de las cápsulas "Me piachi m me gusta" y "Bonpreu"; (iv) al pago de una indemnización de daños y perjuicios que deberá ser determinada en ejecución de sentencia; y (v) a la publicación de la sentencia condenatoria. Asimismo, desestimó íntegramente la demanda reconvenicional de Fast, todo ello sin condena en costas.

Contra la anterior resolución Fast interpuso recurso de apelación 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 aquellas patentes en las que la demandada basó su demanda reconvenicional.

Nestlé presentó recurso de oposición e impugnación de la sentencia en cuanto al pronunciamiento de costas, puesto que, a pesar 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. Fast se opuso a la impugnación.

RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza por afirmar que el 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.

El objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP y 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 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 lo ha afirmado reiteradamente tanto la Audiencia Provincial de Barcelona como el Tribunal Supremo Sentencia núm. 309/2011, de 10 de mayo de 2011 (caso olanzapina).

El tribunal afirma que las partes discuten el ámbito de protección de las patentes de la actora EP 156 y EP 382 y procede a analizar 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.

Entiende el tribunal que la mención a la característica de "cámara cerrada" la encontramos en la descripción. La cuestión que genera dudas 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.

A la vista del dictamen pericial, el tribunal entiende que 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.

No puede compartir las afirmaciones del perito de Fast 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. El propio perito reconoció en juicio que si la cápsula no fuera libre de oxígeno el producto se degradaría.

Por todo lo expuesto, el tribunal desestima el motivo.

En cuanto a las características d) y e) "medios de abertura" EP156, R1, partiendo de una interpretación de la R1 acorde con lo dispuesto en el artículo 69 CPE el tribunal realiza 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. Si observamos la descripción, cuando se habla de los elementos de perforación siempre se refiere a ellos como una preferencia de realización 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.

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

Por todo lo expuesto, el tribunal comparte la conclusión de 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, desestima el recurso en este extremo.

Lo expuesto respecto de los medios de apertura para la R1 de la EP 156 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 ser desestimado también.

En cuanto al ámbito de protección de la patente EP382, características g) y h) "medios de abertura" (R1) el tribunal considera que 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.

1º) En la descripción de la patente se insiste en que la perforación es una preferencia de realización sin exclusión de otras.



2º) Pero es que, además 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.

3º) Esta interpretación no limitativa ya se llevó a cabo en el Auto de 18 de mayo de 2017 en sede de medidas cautelares.

Por todo lo expuesto, desestima el recurso de apelación en este extremo, y confirma la interpretación dada en la sentencia de instancia sobre el ámbito de protección de la patente EP 382.

En cuanto a la nulidad de la patente EP156 por falta de novedad, la sentencia de instancia declara la validez de las patentes EP156 y EP382.

En cuanto a la novedad, el tribunal considera que debemos partir de la definición de estado de la técnica del artículo 54.1 CPE.

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.

En el recurso de apelación se invoca 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.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima que 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.

Por lo tanto, para hacer esa valoración entre lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese el experto en la materia leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado de manera clara y directa.

En cuanto a la comparación entre el antecedente D1 y la R1 de la EP156, en primer lugar, que en la descripción de la patente EP156 se cita el documento D1 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).

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que, si analizamos los informes aportados, observamos que se detectan suficientes diferencias entre las invenciones para concluir que D1 no anticipa la R1 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.

Por ello, desestima 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.

En cuanto a la comparación entre el antecedente D2 y la R1 de la EP156, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que las conclusiones del perito de Nestlé sobre las diferencias existentes entre D2 y la patente EP 156 son claras y no contradichas de adverso. Además, el propio perito de Fast manifestó que la apertura de D2 era manual -diferencia esencial- y en sede de medidas cautelares reconoció que no anticipaba la novedad de R1. Ello ya es suficiente para concluir que en D2 no están anticipadas las características de la patente. Por ello, desestima 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.

En cuanto a la comparación entre el antecedente D3 y la R1 de la EP156, la sentencia afirma, respecto del tercer documento invocado para destruir la novedad (patente ES823) que, de conformidad con el informe del perito de Nestlé, 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.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) apunta que en las pruebas practicadas se observa claramente que D3 no anticipa la invención. 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.

Por ello, a la vista del antecedente D3 observamos que el cartucho que describe no comprende sus propios medios de abertura.

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 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".

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.

En cuanto a la comparación entre el antecedente D4 y la R1 de la EP156, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima que 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 un botón 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, pues en la patente de Nestlé, 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.



Ello lleva al tribunal a concluir que D4 no anticipa la patente EP 156, y recuerda además que los dibujos no están dentro del alcance de la protección de la patente.

En cuanto a la novedad de la R25 de la EP156, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comparte las conclusiones de la sentencia de instancia. Una vez declarada la novedad de las reivindicaciones independientes, se confirma la novedad de las dependientes a ellas, puesto que estas incorporan las características que ha 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).

En cuanto a la nulidad de la patente EP382 por falta de novedad, en el recurso se aduce incorrecta apreciación de la novedad de la patente EP382 por la existencia de los antecedentes D3 y D5, en relación con la R1, y de D2 o D3 en relación con las reivindicaciones dependientes 2 a 8. Respecto de la comparación con D3, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) se remite a las conclusiones alcanzadas en la comparación de D3 con la R1 de la patente EP 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.

Respecto de la comparación con D5, patente solicitada en 1993, debemos indicar que forma parte del estado de la técnica y es mencionada expresamente en la descripción de la patente. Además, tras el análisis de la prueba se observa que D5 describe un mecanismo distinto. 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 EP382.

Por ello, desestima el recurso de apelación confirmando la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia sobre que los antecedentes invocados no perjudican la novedad de la patente EP 382.

En cuanto a la falta de actividad inventiva de la R1 de la EP156, 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). Cabe la posibilidad que se escoja otro método de análisis, pero deberá indicarse y llevarse a cabo el estudio correspondiente.

Fast opta por el método de problema solución, pero no concreta cuál es el estado de la 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" la patente carecería de actividad inventiva para un experto en la materia.

El tribunal considera que 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. Por ello, desestima el recurso y confirma el pronunciamiento desestimatorio de la actividad inventiva de la sentencia de instancia.

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 periciales aportados por las partes y contradichos en juicio concluye que en las cápsulas comercializadas por Fast 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.

Frente a esta conclusión recurre Fast 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 Nestlé 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.

A la vista de la interpretación dada a las características de las patentes anteriormente analizadas, considera la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) que la argumentación mantenida por Fast -que en sus cápsulas solo se produce descohesión- ya supondría un supuesto de infracción directa de las patentes de Nestlé, puesto que 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, aun 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.

A mayor abundamiento, se confirma la infracción de las patentes de Nestlé 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.

Por todo lo expuesto, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) concluye 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.

En cuanto a las costas, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) valora 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.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante, ya que analiza detenidamente aspectos relevantes sobre derecho de patentes tales como la novedad y la actividad inventiva. Asimismo, aclara que el contenido del derecho de patente no puede basarse en los dibujos, sino solo en las reivindicaciones y que, si bien el método problema-solución es el recomendado por la EPO, no es el único posible.