



## SENTENCIA ES:APB:2022:3220

### ANTECEDENTES DE HECHO:

LÉKUÉ es titular de la patente EP 2 193 731 B1 (en adelante EP'731) que se refiere a un utensilio para contener alimentos, aplicable a cocción en horno microondas, en concreto, estuches de silicona para cocinar alimentos al vapor en horno microondas por la técnica del papillote. En España es la patente ES 2 351 280 T3 (en adelante ES'280).

PENÍNSULA 2000 (en adelante, la demandada) es una compañía cuyo objeto social es la importación, exportación, almacenaje, venta y distribución de bienes de consumo para el hogar en general, que importa, posee, oferta y comercializa un estuche para cocinar denominado "Estuche LifeStyle para cocinar al vapor en horno y microondas". LÉKUE considera que este producto invade el objeto de protección de la patente EP'731.

La patente ES280 consta de quince reivindicaciones, todas ellas de producto, siendo la primera la única independiente, mientras que el resto son dependientes o multidependientes por medio de las cuales se concretan diferentes partes del utensilio de cocina reivindicado.

Lékué considera que la realización cuestionada de la demandada infringe las reivindicaciones 1, 8, 9, 10,12, 13 y 14 de la patente EP`731 y por ese motivo ejercita las siguientes acciones contra PENÍNSULA 2000, S.L.:

- Acción de cesación y prohibición de fabricar, importar, utilizar, ofrecer para la oferta para la venta e introducir en el comercio, e importar o poseer para dichos fines, el estuche para cocinar al vapor en horno microondas denominado "LifeStyle" o cualquier otro que reproduzca las características técnicas de la patente EP'731;
- La acción de remoción de efectos de los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de LÉKUÉ;
- La acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos por LÉKUÉ;

- La condena a que se publique parcialmente la sentencia condenatoria de infracción de los derechos de propiedad industrial de LÉKUÉ, a costa de la demandada, mediante anuncios en dos periódicos de tirada nacional, en concreto, EXPANSION y EL PAIS.

Por su parte, la demandada, a través de su contestación a la demanda, niega que su producto infrinja la citada patente, pero no ejercita ninguna acción de nulidad de la patente.

Tras la tramitación del correspondiente procedimiento judicial, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona dictó sentencia desestimando la demanda.

Contra dicha sentencia LÉKUÉ interpuso recurso de apelación.

### **RESUMEN:**

La Sentencia de primera instancia había desestimado la demanda de Lékué al entender que no había infracción de la patente EP'731 porque el utensilio de la compañía Península 2000, S.A no infringía la R1 dado que no se reproducían 3 características técnicas de ésta: a) la pared del fondo, que es plana, como la existente en el estado de la técnica y no curvada como afirma la patente; b) el asa central plana en la parte superior central del utensilio; y c) la tapa única, que no cubre el asa.

En concreto la sentencia recurrida se centra en si la pared de fondo del producto "LifeStyle" cae dentro del ámbito de protección de la R1, y concluye que la pared de fondo de la patente tiene forma de canal curvada o cóncava y no plana o recta, como era el caso del producto presuntamente infractor. En consecuencia, y dado que la pared de fondo plana formaría parte de productos existentes en el estado de la técnica, descarta la existencia de infracción, sin necesidad de entrar en el análisis del resto de las características cuestionadas por las partes.

El recurso de apelación se fundamentaba, como motivo de fondo, en la incorrecta aplicación del artículo 69 CPE sobre la patente EP'731 y las consecuencias jurídicas de las modificaciones que se produjeron durante la tramitación de la patente. También se cuestiona la reproducción de forma literal de la característica de las asas que se extienden literalmente en voladizo desde las paredes finales del producto de PENINSULA respecto de la patente.

De forma subsidiaria, para el caso de estimarse la existencia de infracción, la parte apelante alega la posible prescripción de la acción de daños y perjuicios ejercitada por la actora respecto del periodo anterior a octubre de 2013.

Respecto al motivo principal, la Sentencia de apelación pone de manifiesto que, durante la tramitación de la patente ante la Oficina Europea de Patentes, como consecuencia de las objeciones planteadas por el examinador, la solicitud fue objeto de varias modificaciones. En concreto, ante el rechazo de la primera solicitud de patente, LÉKUÉ modificó la reivindicación 1 y la característica que aparecía inicialmente en la solicitud ("una pared de fondo curvado") pasó al preámbulo de la solicitud como tipo de producto del estado de la técnica.

Tras un segundo rechazo por no cumplirse los requisitos del art. 52 CPE, se presentaron un conjunto de reivindicaciones modificadas, en las que todas eran dependientes de la primera reivindicación, modificación que también fue rechazada por el examinador.

Finalmente se presentó una reivindicación 1 independiente y otras 15 dependientes, donde se dice que la ventaja de esta reivindicación es que las asas del utensilio están formadas por las asas del recipiente, conforma convexa y por una extensión de las tapas, que se pueden apretar junto con las asas cuando el recipiente está cerrado, siendo la forma convexa de las asas la que hace que sean más ergonómicas, manejables y seguras. La patente fue concedida conforme a esta última modificación final, por no ser evidente para un experto que la forma convexa de las asas aumentase la estabilidad y seguridad del utensilio. La posibilidad de modificación está prevista en el artículo 123CPE, siempre que no implique una ampliación del contenido de la solicitud tal y como fue presentada (adición de materia), no constando objeción del examinador en este sentido.

La Audiencia Provincial pone de relieve que esas modificaciones en la solicitud de la patente de LÉKUÉ han de ser valoradas en los supuestos de infracción pues *"en la interpretación de las reivindicaciones no está descartado el recurso al historial de tramitación (elemento histórico) cuando sea relevante para averiguar el verdadero sentido y alcance de aquella"* (apartado 40 del FD Sexto)

Las modificaciones realizadas tienen como consecuencia que lo que finalmente se reivindicó era una solución a un problema técnico de estabilidad, seguridad y agarre del recipiente, que también estaba en la descripción de la patente y para lo cual no era relevante

qué forma tuviese la pared de fondo del estuche, sino la configuración de sus asas. En definitiva, en el caso analizado, a través de las correspondientes modificaciones, se modificó el problema técnico que se quería resolver.

La Audiencia pone de relieve que la sentencia recurrida yerra en la valoración jurídica de las modificaciones realizadas durante la tramitación de la patente y, tras el análisis y valoración de la prueba existente concluye que la realización comercializada y distribuida por PENINSULA constituye una infracción de los derechos de la actora respecto de la patente EP'731 de su titularidad.

Subsidiariamente, para el caso de que se considerase que sí existía infracción, la demandada invocaba la posible prescripción de la acción de daños y perjuicios ejercitada por la actora respecto del periodo anterior a octubre de 2013. Sin embargo, la Audiencia condena a la demandada al pago de los daños y perjuicios por la comercialización del producto infractor y considera que al tratarse de una infracción continuada y estar ante una reclamación en materia de patentes, no existe la limitación temporal de los 5 años previos a la interposición de la demanda.

#### **COMENTARIO:**

En realidad, en el caso analizado, la modificación de la solicitud efectuada durante la tramitación y del problema técnico a resolver supuso una ampliación de la protección de la reivindicación respecto de la redacción presentada inicialmente, pero era posible hacerlo porque esa característica protegida no constituye una ampliación del contenido de la solicitud inicialmente presentada, por lo que no constituye una adición de materia.

En la resolución destaca la referencia a la posibilidad de atender al historial de tramitación de la patente al objeto de averiguar el alcance y sentido de la patente y permitir analizar la eventual existencia de infracción.

Por último, cabe destacar igualmente que la Audiencia es clara respecto a la posibilidad de reclamar indemnización en los supuestos de infracción continuada más allá del plazo de los 5 anteriores al momento de interposición de la demanda, indicando de forma expresa que no resulta correcta una interpretación analógica de la legislación marcaria o de diseños que limitase en materia de patentes el período indemnizable, tal y como pretendía la demandada.



La Sentencia no es firme, ya que la parte demandada ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo

