

Nº de Recurso: 680/2017. **ROJ:** SAP B 1301/2018
Nº de Resolución: 131/2018
Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15
Juez Ponente: José María Ribelles Arellano

**Audiencia Provincial Civil de Barcelona
Sección 15**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120158009346

Recurso de apelación 680/2017-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 895/2015

Parte recurrente/Solicitante: BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Parte recurrida: INSAVI EQUIPAMIENTOS AVÍCOLAS S.L.

Procurador/a: Noel Mas Baga Munne

Cuestiones.- Patentes.- Costas procesales y acción de cesación.

SENTENCIA núm. 131/2018

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

En Barcelona, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

Parte apelante: BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH

-Letrado: Pedro Merino Baylos

-Procurador: Ignacio López Chocarro

Parte apelada: INSAVI EQUIPAMIENTOS AGRICOLAS S.L.

-Letrado: Pere Lluís Huguet Tous

-Procurador: Noel Mas-Bagá Munné.

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 11 de octubre de 2016

-Demandante: BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH

-Demandada: INSAVI EQUIPAMIENTOS AGRICOLAS

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada (aclarada por auto de 29-11-2016) es del tenor literal siguiente:

"Estimamos la demanda interpuesta por la representación de BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH, por lo que:

-DECLARAMOS que la entidad INSAVI EQUIPAMIENTOS AGRICOLAS ha infringido los derechos de patente de titularidad de la actora mediante la fabricación, y comercialización de

las máquinas secadoras de estiércol que INSAVI ha instalado en Villareal de Huerva (Zaragoza), en concreto, en la sede de la sociedad Granja del Rosario S.L.

-DECLARAMOS que dichos actos de infracción le han ocasionado aBIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH unos daños y perjuicios que deberán ser reparados por Insavi mediante la indemnización correspondiente.

-ACORDAMOS la transformación de las máquinas secadoras de estiércol instalada en Villareal de Huerva (Zaragoza), en concreto, en la sede de la sociedad Granja Virgen del Rosario S.L., para eliminar de la misma los elementos que infringen la patente litigiosa.

No procede la imposición de costas a ninguna de las partes."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. Dado traslado a la demandada, presentó escrito de oposición.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 14 de febrero de 2018.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Términos en los que aparece contextualizado el conflicto en esta instancia.

1. La parte actora BIG DUTCHMAN, que es titular de la patente europea EP 2003412 y de su validación en España con el número 2437616, patente que lleva por título "dispositivo de secado para sustancias pastosas o granuladas" , interpuso demanda de infracción contra la demandada INSAVI. En la demanda se alegó que la demandada tiene instaladas en los locales de la sociedad Granja Virgen del Rosario S.L. máquinas secadoras de estiércol que utilizan la tecnología patentada. Por todo ello solicitó que se condenara a la demandada al cese de la actividad infractora.

2. La demandada, tras precisar el alcance de la reivindicación primera de la patente, que se extiende únicamente al elemento de apoyo de la máquina, se opuso a la demanda negando la existencia de la infracción al considerar que la patente era nula por falta de novedad y actividad inventiva. Por tal motivo formuló reconvención solicitando que se declarara la nulidad de la patente.

3. La parte actora se opuso a la reconvención, alegando, en primer término, la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda reconvencional, dado que INSAVI no ofreció explicación alguna sobre las causas de nulidad, remitiéndose a las consideraciones de un futuro dictamen que pretendía aportar con antelación a la audiencia previa. Además, sostuvo que la patente EP 412 cumplía los requisitos de novedad y actividad inventiva en la fecha de su solicitud.

SEGUNDO.- La sentencia, el recurso y la oposición.

4. La sentencia analiza, con carácter previo, la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda reconvencional, que fue acogida en el acto de la audiencia previa. Según el juez de instancia, Insavi se había limitado en la reconvención a invocar la falta de novedad y

actividad inventiva de la reivindicación primera de la patente, sin exponer argumento alguno y sin citar los documentos del estado de la técnica que afectaban a la validez. Por todo ello la sentencia "deja fuera del proceso " la acción de nulidad.

5. En cuanto al fondo del asunto, la sentencia tiene por probado, al haber sido reconocido por la demandada, que esta tiene instaladas dos máquinas de secado de estiércol en las instalaciones de la sociedad Granja Vigen del Rosario S.L. que se encuentran en la localidad de Villarea de Huerva (Zaragoza), máquinas que poseen las mismas características técnicas reivindicadas en la patente ES 616, por lo que declara la existencia de la infracción y la vulneración del artículo 50.1, apartado a), de la Ley de Patentes . En cualquier caso, en la medida que ambas partes admiten que para poner término a la infracción no es necesario destruir las máquinas, sino que basta con su transformación, la sentencia condena a la parte demandada únicamente a eliminar de las máquinas los elementos que infringen la patente litigiosa. Por otro lado, la sentencia declara el derecho de BIG DUTCHMAN a ser indemnizada en los daños y perjuicios causados. Por último, la sentencia, pese a estimar la demanda, no impone las costas a la parte demandada al apreciar dudas de hecho y de derecho.

6. La sentencia es recurrida por la parte actora, que impugna, en primer lugar, el pronunciamiento relativo a las costas procesales, que estima han de imponerse a la parte demandada por aplicación del criterio del vencimiento del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En segundo lugar, denuncia que la sentencia incurre en incongruencia por omisión y, por tanto, que infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , dado que no condena expresamente a la demandada a cesar en los actos infractores, tal y como se había solicitado en el escrito de demanda.

7. La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

TERCERO.- Incongruencia omisiva.

8. La incongruencia " ex silentio " o por omisión de pronunciamiento, esto es, por defecto de exhaustividad, implica violación del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, también, del artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española .

9. En la interpretación de este último precepto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que no existe este tipo de incongruencia si el ajuste es sustancial y se resuelven en la sentencia, aunque sea genéricamente, las pretensiones deducidas o, con otras palabras, aunque no haya pronunciamiento sobre las alegaciones concretas no sustanciales, ya que no cabe hablar de denegación de tutela si el órgano judicial responde a la pretensión principal y decide el tema planteado - sentencia 29/1987, de 6 de marzo -, pues sólo la omisión o falta total de respuesta, no la respuesta genérica y global, entraña una vulneración de la tutela judicial efectiva - sentencia 8/1989, de 23 de enero -.

10. Como hemos adelantado, el recurso sostiene que se ha omitido en la sentencia la condena a la demandada al cese en la actividad infractora. Lógicamente, ese pronunciamiento es consecuencia necesaria de la existencia de la infracción. Pues bien, aunque ese pronunciamiento puede deducirse de la íntegra estimación de la demanda, de un lado, y de la condena a la demandada a la transformación de las dos máquinas infractoras, eliminando los elementos que infringen la patente, de otro, estimamos conveniente, en línea con lo argumentado por la apelante, incluir un pronunciamiento expreso en los términos interesados por la actora. En este sentido el artículo 63.1º de la Ley de Patentes establece que el titular cuyo

derecho de patente sea lesionado podrá solicitar, entre otras medidas, la cesación de los actos que violen su derecho. El cese debe ser inmediato, sin perjuicio de que la demandada pueda continuar utilizando las dos máquinas una vez se produzca su transformación mediante la eliminación de los dispositivos infractores. Por todo ello debe estimarse en este punto el recurso.

CUARTO.- Costas de primera instancia .

11.El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso, añade el párrafo segundo, se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

12.En definitiva, el principio objetivo del vencimiento, como criterio de imposición, se matiza en el mismo artículo 394 de la LEC , al atribuir al tribunal la facultad de apreciar que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho, en cuyo caso no deben imponerse las costas al litigante vencido. Como señala la STS de 10 de diciembre de 2010 , esta previsión tiene su antecedente inmediato en el artículo 523 de la LEC de 1881 , "y su acogimiento transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado. Se configura como una facultad del juez (SSTS 30 de junio de 2009 y 10 de febrero de 2010) discrecional aunque no arbitraria puesto que su apreciación ha de estar suficientemente motivada, y su aplicación no está condicionada a la petición de las partes".

13.En este caso la sentencia apelada se limita a expresar las dudas de hecho y de derecho advertidas por el tribunal, sin razonar en qué consisten esas dudas. La sentencia no motiva porqué se aparta de la regla general, tal y como exige la norma, circunstancia que impide, además, el control de esa decisión por parte de este tribunal de apelación. Tampoco deducimos de los fundamentos de la sentencia que el caso resulte controvertido. La reconvencción se desestima por no precisar los motivos de nulidad y la demandada no ha cuestionado que sus dos máquinas invadan el ámbito de protección de la patente. El caso, en definitiva, no es especialmente dudoso, por lo que también debemos estimar este segundo motivo de impugnación, revocando el pronunciamiento relativo a las costas de primera instancia, que se imponen a la parte demandada (y actora reconviniente).

QUINTO.- Costas del recurso.

14.Conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no se imponen las costas del recurso.

FALLAMOS

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH contra la sentencia de 11 de octubre de 2016 , que revocamos en parte, modificándola en el siguiente sentido:

1º) Condenamos a INSAVI EQUIPAMIENTOS AVÍCOLAS S.L. a cesar inmediatamente en los actos de fabricación, almacenamiento, ofrecimiento y comercialización de máquinas que infrinjan la patente ES 2437616.

2º) Condenamos a la demandada al pago de las costas procesales causadas en primera instancia.

Sin imposición de las costas del recurso y con devolución al recurrente del depósito constituido.

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

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

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

Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito