

Nº de Recurso: 819/2017. **ROJ:** SAP B 2984/2018
Nº de Resolución: 270/2018
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.: 0801947120168002793

Recurso de apelación 819/2017-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 312/2016

Parte recurrente/Solicitante: ENRAF NONIUS IBERICA, S.A

Procurador/a: Sonsoles Pesqueira Puyol

Parte recurrida: Ángel Daniel

Procurador/a: Javier Segura Zariquiey

Cuestiones.- Acción negatoria de violación de patentes del artículo 127 de la LP.

SENTENCIA núm. 270/2018

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON LUÍS RODRÍGUEZ VEGA

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

Parte apelante: ENRAF NONIUS IBERICA S.A.(hoy PRIM S.A.)

-Letrado: Santiago Hernández Gázquez

-Procurador: Sónsoles Pesqueira Puyol

Parte apelada: Ángel Daniel

-Letrado: Sergio Balañá Vicente

-Procurador: Javier Segura Zariquiey

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 5 de mayo de 2017

-Demandante: ENRAF NONIUS IBERICA S.A.

-Demandada: Ángel Daniel

ANTECEDENTES DE HECHO

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

"DESESTIMAMOS la demanda interpuesta por la representación procesal de ENRAF NONIUS IBERICA SA frente a D. Ángel Daniel , en ejercicio de la acción de jactancia (negatoria) prevista en el artículo 127 LP, absolviendo al demandado de las pretensiones de la actora, y condenando a la actora al pago de las costas procesales causadas."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

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 15 de marzo de 2018.

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos de la controversia.

1. La demandante ENRAF NONIUS IBERICA S.A. (en adelante, ENRAF), al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Patentes, interpuso acción negatoria de la existencia de violación de patente, que se sustenta en los siguientes hechos:

1º) ENRAF forma parte de un importante grupo empresarial referente a nivel nacional e internacional en el mercado de los suministros hospitalarios y ortopédicos, en fisioterapia, talasoterapia, termalismo, spa, rehabilitación, geriatría y ayudas técnicas.

2º) La demandante ha diseñado un equipo que comercializa en España bajo la denominación "PHYSIO INVASIVA" para la aplicación percutánea a través de aguja de las corrientes eléctricas más frecuentemente empleadas en técnicas de fisioterapia.

3º) El demandado Ángel Daniel es titular registral de los siguientes títulos de propiedad industrial: (i) patente nacional núm. 201330973 publicada en la Oficina Española de Patentes y Marcas bajo el título "*dispositivo para el tratamiento terapéutico de lesiones musculares*"; y (ii) modelo de utilidad núm. 201330802 publicado en la Oficina Española de Patentes bajo el título "*dispositivo para el tratamiento terapéutico de partes blandas*".

4º) La actora considera que el equipo que comercializa bajo la denominación "PHYSIO INVASIVA" no infringe los derechos de propiedad industrial del demandado, aportando, en prueba de ello, un informe pericial realizado por el ingeniero superior industrial Horacio (documento 13 de la demanda).

5º) En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 127 de la Ley de Patentes, la actora requirió notarialmente al demandado el 22 de diciembre de 2015 para que se pronunciara respecto de la oponibilidad de sus derechos de propiedad industrial respecto del equipo "PHYSIO INVASIVA" que comercializa ENRAF.

2. En atención a lo expuesto solicitó que se dictara sentencia por la que se declarara que el equipo de la actora "PHYSIO INVASIVA" no infringe la patente ES 2.457.668 y el modelo de utilidad ES 1.085.804.

3. El demandado, tras alegar que la demandante no ha puesto a su disposición ni a la del Juzgado el dispositivo "PHYSIO INVASIVA" objeto del procedimiento y que el requerimiento notarial no cumplió con las exigencias legales, se opuso a la demanda afirmando, en síntesis, que dicho dispositivo invade el ámbito de protección de sus títulos de propiedad industrial, por lo que solicitó que se desestimara íntegramente la demanda.

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

4 . La sentencia analiza, en primer lugar, los términos en los que se formuló el requerimiento notarial, que estima cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 127 de la Ley de Patentes. Sin embargo, tras analizar el dictamen pericial del perito Horacio, único medio de prueba propuesto para acreditar si existió o no infracción, la sentencia concluye que la actora no ha probado la inexistencia de la infracción. Por todo ello desestima íntegramente la demanda.

5. La sentencia es recurrida por la demandante, que alega errónea valoración de la prueba y, más en concreto, de la pericial del Sr. Horacio, informe que concluye que no existe infracción atendidas las distintas características del dispositivo "PHYSIO INVASIVA" respecto de aquellas que se reivindican en la patente ES 2457668 y en el modelo de utilidad 1085804.

6. La parte demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada.

TERCERO.- De la acción negatoria de la existencia de violación de patente del artículo 127 de la Ley de Patentes .

7. El artículo 127 de la Ley de Patentes de 1986, vigente al tiempo de interponerse la demanda, dice lo siguiente:

1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una violación de esa patente.

2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá notarialmente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.

3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la violación de la patente de que se trate.

4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una violación de la patente, el Juez hará la declaración requerida.

5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.

6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

8. La nueva Ley de Patentes, de 24 de julio de 2015, mantiene, con ligeras modificaciones, la acción negatoria en el artículo 121. En definitiva, la acción que analizamos es una manifestación de la llamada acción de jactancia. Se trata de una acción meramente declarativa, de carácter negativo, en la que se invierten las posiciones habituales de la acción de infracción de patentes, dado que la acción la entabla quien pudiera ser infractor y se dirige contra el titular registral. El demandante debe ostentar un interés legítimo ("el interesado") , en el sentido de realizar una

"actuación" o tener el propósito de llevarla a cabo que pueda invadir el ámbito de protección de la patente. La carga de la prueba de la inexistencia de la infracción incumbe al demandante. Y la Ley admite expresamente que se acumule a la acción negatoria la de nulidad de la patente.

CUARTO.- De las reivindicaciones de la patente ES 2.457.668 y el modelo de utilidad ES 1.085.804.

9. En la medida que existirá infracción si el equipo de la demandante reproduce todos los elementos reivindicados en la patente o en el modelo de utilidad, es necesario partir del contenido de las reivindicaciones. En este sentido el modelo de utilidad ES 1.085.804 se refiere (objeto de la invención) a un dispositivo para el tratamiento terapéutico de las lesiones de partes blandas, especialmente tendones, músculos, fascias y similares, que presenta unas características orientadas a aplicar directamente sobre la zona afectada un determinado tipo de corriente eléctrica, mediante una aguja eléctricamente conductora.

Comprende las siguientes reivindicaciones:

R1.- Dispositivo para el tratamiento terapéutico de lesiones de partes blandas; adecuado para el tratamiento de lesiones especialmente en tendones, músculos, fascias y partes blandas similares; caracterizado porque comprende: un módulo (8) de control y gestión de carga para la alimentación del dispositivo, un módulo (10) generador de corriente continua (CC) controlado por un microprocesador (9) y adecuado para suministrar una corriente continua al paciente; una interfaz de usuario (2) conectada a una CPU (7) para la selección de las características y tiempo de aplicación de la corriente al paciente; una pantalla de visualización (3) de los parámetros del tratamiento; un electrodo positivo (4) y un manípulo (5) porta-agujas (6) adecuados para aplicar la corriente al paciente el contacto externo del electrodo positivo y la inserción de una aguja en la zona a tratar.

R2.- Dispositivo, según la reivindicación 1, caracterizado porque el módulo (10) generador de corriente continua (CC) está conectado a un módulo de control de intensidad (11) adecuado para permitir un control por parte del microprocesador (9) de la intensidad de corriente suministrada al paciente.

R3.- Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está provisto de un software específico para suministrar una corriente continua (CC) de una intensidad comprendida entre 0,1 miliamperios y 15 miliamperios, subiendo de forma progresiva hasta dicho valor de 15 miliamperios durante un tiempo máximo de 30 segundos por intervención.

R4.- Dispositivo, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el manípulo (5) comprende unos pulsadores (51) adecuados para controlar desde el mismo la aplicación de corriente continua (CC).

10. Por su parte, la patente ES 2.457.668 se refiere (objeto de la invención) a un dispositivo para el tratamiento terapéutico de lesiones músculo- esqueléticas, y especialmente en el tratamiento de las lesiones de partes blandas (tendones, músculos, fascias ,...) que presenta unas características orientadas a aplicar directamente sobre la zona afectada y mediante una aguja.

Contiene tres reivindicaciones:

R1.- Dispositivo para el tratamiento terapéutico de lesiones músculoesqueléticas; comprendiendo dicho dispositivo: un módulo (8) de control y gestión de carga para la alimentación del dispositivo, un módulo (10) generador de corriente continua (CC) controlado por un microprocesador (9) y adecuado para suministrar una corriente continua al paciente; una interfaz de usuario (2) conectada a una CPU (7) para la selección de las características y tiempo de aplicación de la corriente al paciente; una pantalla de visualización (3) de los parámetros del tratamiento; un electrodo positivo (4) y un manípulo (5, 5a) portaagujas (6, 6a) adecuados para aplicar la corriente al paciente mediante el contacto externo del electrodo positivo y la inserción de una aguja en la zona a tratar; caracterizado porque comprende un módulo (11) generador de corriente pulsada de alto voltaje (CPAV) provisto de un generador de pulsos (13), controlado por el microprocesador (9) y adecuado para suministrar al paciente a través del electrodo positivo (4) y del manípulo (5, 5a) porta-agujas (6, 6a), una corriente pulsada de alto voltaje (CPVA), en forma de onda pulsada monofásica; estando conectados el módulo (10) generador de corriente continua (CC) y el módulo (11) generador de corriente pulsada de alto voltaje (CPAV) a un módulo de control de 20 intensidad (12) adecuado para permitir un control por parte del microprocesador (9) de la intensidad de corriente suministrada al paciente; y estando provisto el dispositivo de un software específico para suministrar una corriente continua (CC) de una intensidad comprendida entre 0,1 miliamperios y 15 miliamperios, subiendo de forma progresiva hasta dicho valor de 15 miliamperios durante un tiempo máximo de 30 segundos; y para suministrar una corriente pulsada (CPAV) con un pico de voltaje comprendido entre 60 y 90 Voltios, con una duración del pulso comprendida entre 40 y 100 microsegundos y una frecuencia comprendida entre 60 y 125 Hercios (Hz).

R2.- Dispositivo, según la reivindicación 1, caracterizado porque el manípulo (5) comprende unos pulsadores (51) adecuados para controlar desde el mismo la aplicación de corriente continua (CC) y de corriente pulsada de alto voltaje (CPAV).

R3.- Dispositivo, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque comprende, conectado al microprocesador (9), un driver de control (15) de una bomba de vacío (14) adecuada para aplicar una succión en la zona de aplicación de corriente al paciente por medio de una aguja (6a) específica para vacío, acoplable a un manípulo (5a) que dispone de: unos pulsadores (51) para controlar la corriente continua, la corriente pulsada y la presión del vacío a aplicar; un manguito de aspiración (16) acoplable a la bomba de vacío (14), y un cable eléctrico (17) para la aplicación a la aguja (6a) de la corriente suministrada por los módulos (10, 11) generadores de corriente continua (CC) y de corriente pulsada de alto voltaje (CPAV)

QUINTO.- Sobre la inexistencia de la infracción. Valoración del tribunal

11. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:1940), para determinar si ha existido infracción de la patente es necesario valorar si la realización cuestionada cae dentro del ámbito protegido por la patente, para lo cual ha de hacerse una comparación entre la invención patentada y la realización cuestionada. Esta comparación ha de realizarse elemento por elemento. Solo cuando todos los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada se habrá producido una vulneración del derecho conferido por aquélla. Es lo que se denomina regla de la simultaneidad de todos los elementos, que ha sido aceptada por la moderna doctrina, y se desprende de la previsión del art. 2º del Protocolo de interpretación del art. 69 del Convenio de la Patente Europea, conforme al cual «para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones». La reproducción de todos los elementos de la invención patentada, necesaria para que la realización cuestionada sea considerarse infractora,

puede producirse por identidad (infracción literal) o por equivalencia (infracción por equivalencia).

12. Pues bien, definido cómo debe efectuarse la confrontación entre el invento patentado y el que es objeto del procedimiento para determinar si ha existido o no infracción, coincidimos con la crítica general que realiza la sentencia apelada sobre el método seguido por el perito de la actora y el examen comparativo que lleva a cabo en su informe. En efecto, el perito desglosa todas las características del dispositivo "PHYSIO INVASIVA" comercializado por la actora. A continuación, detalla de esos elementos cuáles están presentes en el modelo de utilidad ES 1085804. Y, por último, menciona las características técnicas adicionales que no están reivindicadas en el dicho modelo de utilidad, llegando a la conclusión que no existe violación en atención a esos elementos adicionales. El informe dice al respecto lo siguiente: " Al no estar reivindicadas en el Modelo de Utilidad todas las características técnicas, el dispositivo "PHYSIO INVASIVA" es nuevo y por lo tanto no viola el referido Modelo de Utilidad ES 1085804". Esa conclusión viene precedida de los preceptos de la Ley de Patentes que establecen los requisitos de novedad y actividad inventiva necesarios para que una invención sea protegible como modelo de utilidad (artículos 143 , 145 y 146 de la Ley de Patentes). Esto es, el perito considera que su dispositivo es "nuevo" por añadir elementos no reivindicados en el modelo de utilidad y, por tal motivo, que no existe infracción.

13. De igual modo, el informe pericial sigue el mismo método de análisis respecto de la infracción de la patente ES 2457668: tras desglosar todos los elementos del dispositivo "PYSIO INVASIVA", señala, en primer lugar, aquellos que están presentes en la reivindicación primera de la patente. En segundo lugar, detalla dos elementos (un driver de control de la bomba de vacío y un software específico para suministrar la corriente en determinadas condiciones), presentes en la patente del demandado y que no lo están en el dispositivo de la actora. Y, por último, indica las características técnicas adicionales que no reivindica la patente ES 2457668. A partir de ahí, el perito concluye que no existe infracción por los siguientes motivos: " *Al no estar reivindicadas en la Patente todas las características técnicas del dispositivo PHYSIO INVASIVA, el dispositivo PHYSIO INVASIVA es nuevo y por lo tanto no viola la referida Patente ES 2457668*". Esa conclusión viene precedida de los preceptos de la Ley de Patentes que establecen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (artículos 4 , 6 y 9). Esto es, tal y como hemos señalado en relación con el modelo de utilidad, el perito considera que el dispositivo de la actora es "nuevo" por añadir elementos no reivindicados en la patente y, por tal motivo, que no existe infracción.

14. En cualquier caso, pese a las carencias de la pericial a consecuencia del método empleado, analizaremos con los elementos que nos proporciona el informe si existe o no infracción de cada uno de los derechos de la demandada. Por lo que se refiere a la infracción del modelo de utilidad ES 1085804, el perito admite en su informe (páginas cuatro y siguientes) que todas las características técnicas del modelo de utilidad están presentes en el dispositivo "PHISIO INVASIVA". Sin embargo estima el perito -y asevera el recurso- que este incorpora los siguientes elementos técnicos que no están reivindicados en el modelo de utilidad: (i) un módulo de control y gestión de carga para la alimentación del dispositivo; (ii) un módulo generador de corriente galvánica; (iii) un interfaz de usuario; (v) una pantalla, es decir, un display de visualización de los parámetros utilizados; (vi) un electro positivo; y (vii) un manipulador porta-agujas y un pulsador en el manipulador. En el acto del juicio el perito corroboró que el dispositivo de la actora comprende todas las características de la reivindicación 1 de la patente (minuto 7). Pues bien, la adición de elementos adicionales, cuando la realización cuestionada comprende "todas" las características del modelo de utilidad, no excluye la infracción. La demandante podría haber reivindicado, en su caso, una patente o un modelo de utilidad dependientes, que es aquella que precisa para su ejecución una patente anterior. Pero, en tanto en cuanto esta no

pase a dominio público, la ejecución de la patente anterior sin consentimiento de su titular implica infracción. Confirmamos, por tanto, el criterio de la sentencia apelada, que no tiene por probado que el dispositivo de la actora no infrinja el modelo de utilidad ES 1085804.

15. Por lo que se refiere a la posible infracción de la patente ES 2457668, el informe pericial (páginas siete y siguientes) señala que el dispositivo PHYSIO INVASIVA incorpora seis elementos técnicos que no están reivindicados en el modelo de utilidad, a saber: (i) un módulo generador de corrientes eléctricas PES, TENS constantes; (ii) las opción de aplicar corriente mediante agujas conectadas con pinzas tipo cocodrilo; (iii) el display muestra el voltaje aplicado; (iv) el dispositivo contiene un avisador acústico; (v) incorpora un sistema de apagado automático y de "stand by"; y (vi) incorpora una base que permite la elevación del dispositivo. Al margen de los elementos adicionales, que no excluyen la infracción, como hemos expuesto, todos los elementos de la patente están presentes en la realización de la actora, salvo dos (página 8):

(i) Un driver de control de la bomba de vacío, conectado al microprocesador, adecuado para aplicar una succión en la zona de aplicación de la corriente al paciente.

(ii) Un software específico para suministrar una corriente pulsada con un pico de voltaje comprendido entre 60 y 90 V, con una duración de pulso comprendida entre 40 y 100 microsegundos y una frecuencia comprendida entre 60 y 125 Hz.

16. El driver de control de la bomba de vacío no está presente en la reivindicación primera, en contra de lo sostenido por el perito, sino en la tercera. En definitiva, se trata de un elemento que no está presente ni en la reivindicación primera ni en la realización de la demandante. Sin embargo, no es controvertido, al menos en esta segunda instancia, que el dispositivo PHYSIO INVASIVA no dispone del software específico para suministrar una corriente pulsada con los picos de voltaje señalados. La sentencia apelada admite implícitamente que ese elemento, presente en la reivindicación primera, no está en el dispositivo de la actora, al aludir a una posible infracción por equivalentes. A tal conclusión parece que llega la sentencia a partir de las confusas explicaciones ofrecidas por el perito en la vista (minutos 24 a 28), en el sentido de que el mismo efecto podría obtenerse si se utiliza otro tipo de corriente, como la llamada corriente TENS. Estimamos, sin embargo, que el perito no se pronunció de forma taxativa. Y lo que es más importante, que la cuestión relativa a una eventual infracción por equivalencia no se suscitó en los escritos de alegaciones, quedando fuera del objeto del proceso. Entendemos que al demandado incumbía haber introducido esa circunstancia en el escrito de contestación, identificando el elemento que cumple la misma función. La infracción por equivalencia se produce cuando un elemento de la reivindicación se sustituye por otro alternativo con el que se logra el mismo resultado. De ahí que se aluda, en esta modalidad de infracción, a que los elementos son intercambiables. Sólo al ser interrogado el perito y a la vista de sus respuestas surgió esa posibilidad, que no se analizó por las partes en los escritos ni se practicó prueba al respecto.

17. En definitiva, estimamos que ha quedado acreditado que no existe infracción directa de la patente ES 2457668, en la medida que no todos los elementos de la reivindicación primera están presentes de forma simultánea en el dispositivo de la actora. Falta un software específico para suministrar una corriente pulsada con un pico de voltaje comprendido entre 60 y 90 V, con una duración de pulso comprendida entre 40 y 100 microsegundos y una frecuencia comprendida entre 60 y 125 Hz. Y si no infringe la reivindicación primera, tampoco infringe las demás. Por todo ello debemos estimar en parte el recurso y revocar parcialmente la sentencia apelada, declarando que el dispositivo PHYSIO INVASIVA de ENRAF no infringe la patente ES201330973.

SEXTO.- Costas procesales.

18. Al estimarse parcialmente tanto la demanda como el recurso no se imponen las costas en ninguna de las dos instancias (artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ENRAF NONIUS IBERICA S.A. (hoy PRIM S.A.) contra la sentencia de 5 de mayo de 2017, que revocamos en parte. En su lugar, estimamos parcialmente la demanda interpuesta por ENRAF NONIUS IBERICA S.A. contra Don Ángel Daniel, declarando que el dispositivo de la demandante con la denominación comercial PHYSIO INVASIVA no infringe la patente ES 201330973 del demandado, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales

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 al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

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

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

Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito