

**Nº de Recurso: 2921/2014 Roj: STS 2911/2017**  
**Nº de Resolución: 443/2017 Fecha: 13/07/2017**  
**Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**  
**Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES**

## **SENTENCIA**

En Madrid, a 13 de julio de 2017

Esta sala ha visto los recursos de casación y de infracción procesal interpuestos por la sociedad DERPROSA FILM S.L. (actualmente TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U.), representada por el procurador D. Ignacio López Chocarro, bajo la dirección letrada de D. Antonio Cueto García, contra la sentencia dictada por la Sección 15.a de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 370/2013 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 99/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.o 4 de Barcelona. Sobre infracción de patente. Ha sido parte recurrida la mercantil GLOBAL FILMS BARCELONA S.L. (anteriormente BRILLOWORLD S.L.), representada por la procuradora Da Ana Belén Gómez Murillo y bajo la dirección letrada de D. Antonio Cueto García.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Tramitación en primera instancia.

1.- El procurador D. Federico Barba Sopeña, en nombre y representación de la sociedad DERPROSA FILM S.L., interpuso demanda de juicio ordinario sobre infracción de patente contra la mercantil BRILLOWORLD S.L. en la que solicitaba se dictara sentencia por la que:

«1 Que mi representada, como titular de la patente española ES 2 344 241 B2 tiene un derecho exclusivo y excluyente de utilización de la misma.

»2 Que el ofrecimiento, entrega, importación fabricación y/o comercialización y utilización llevada a cabo por la mercantil demandada BRILLOWORLD del film "VELVET" o "OPP 30 MY VELVET MATT" para uso en la laminación de soportes gráficos, constituye una violación de los derechos exclusivos de DERPROSA sobre la patente ES 2 344 241 B2, concretamente de las reivindicaciones 1a, 2a, 5a, 6a y 8a.

»3 Que la actuación anterior llevada a cabo por la mercantil BRILLOWORLD ha originado daños y perjuicios a mi representada.

»Condenando a la compañía demandada, como consecuencia de lo anterior:

»1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

»2. A cesar de inmediato en la importación, fabricación y/o comercialización y utilización del film "VELVET" o "OPP 30 MY VELVET MATT" o de cualquier otro con distinta denominación pero con las mismas características técnicas, para su uso en la laminación de soportes gráficos.

»3. A cesar de inmediato en la entrega y/o ofrecimiento u otro acto de infracción del Film "VELVET" o "OPP 30 MY VELVET MATT" o de cualquier otro con distinta denominación pero con las mismas características técnicas, para su uso en la laminación de soportes gráficos, a personas no habilitadas para explotar la patente.

»4. Al embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios principalmente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

»5. A retirar del mercado y destruir cualesquiera catálogos, folletos o documentos en los que se consigne el film "VELVET" para la laminación de soportes gráficos, incluyendo la retirada de aquella información que se encuentre disponible en su página web.

»6. A la indemnización de los daños y perjuicios producidos a mi representada como consecuencia de la infracción de sus derechos de propiedad industrial, en la cantidad que resulte de aplicar el criterio del art. 66.2 a) de la Ley de Patentes . La indemnización vendrá determinada por los beneficios que el demandado haya obtenido como consecuencia de la infracción de la patente y que deberán ser apreciados por el perito nombrado al efecto, previa exhibición de los libros y documentación contable de la adversa y toda aquella que precise.

»7. A la publicación de la sentencia condenatoria a costa de la demandada, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas en los diarios "ABC" y "El País", así como en una publicación del sector a elegir por la actora.

»Al pago de las costas causadas en el presente procedimiento».

**2.-** La demanda fue presentada el 3 de febrero de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil n.o 4 de Barcelona. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

**3.-** La procuradora D.a Ángela Palau Fau, en representación de la mercantil BRILLOWORLD S.L., contestó a la demanda y formuló reconvencción oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, mediante escrito en el que solicitaba:

«Que se acuerde la desestimación de la demanda y se absuelva a BRILLOWORLD S.L. de todos su pedimentos. »Que se impongan las costas causadas en esta primera instancia a la parte actora».

Estimando la reconvencción se declare:

«La nulidad de la patente ES 2 344 241 B2 por falta de novedad y/o por falta de actividad inventiva, y se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la nulidad de la patente ES 2 344 241 B2 y se imponga las costas al actor reconvenido».

4.- Por el procurador D. Federico Barba Sopena, en nombre y representación de la sociedad DERPROSA FILM S.L., se contestó y se opuso a la reconvenición y alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al Juzgado:

«Dicte en su día sentencia desestimando íntegramente la demanda reconvenicional presentada por BRILLOWORLD S.L. con expresa imposición de costas a la misma».

5.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona dictó sentencia de fecha 29 de abril de 2013 , con el siguiente fallo:

«Desestimar la demanda reconvenicional formulada por Brilloworld, representada por el procurador Sra. Palau, y en consecuencia, absolver de la misma a Derprosa Film S.L., condenando a la actora reconvenicional al pago de las costas sin que sea aplicable el límite previsto en el artículo 394 LEC .

»Estimar la demanda presentada por Derprosa S.L., representada por Federico Barbar, declarar que el demandado BRILLOWORLD S.L. ha infringido los derechos de patente del que es titular el demandante por la importación y comercialización del film Velvet o OPP 30 MY VELVET MAT para la laminación de soportes gráficos, condenar al demandado a cesar en la actividad infractora, a retirar del mercado y destruir el material infractor, a publicar la parte dispositiva de la sentencia en un diario de difusión nacional, y a indemnizar al actor en la suma de 28.082,97 euros, así como al pago de las costas procesales sin que sea aplicable el límite previsto en el artículo 394 LEC ».

**SEGUNDO.**- Tramitación en segunda instancia.

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de BRILLOWORLD S.L.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 15.a de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 370/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 12 de septiembre de 2014 , cuyo fallo dispone:

«Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Brilloworld S.L contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona de fecha 29 de abril de 2013 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos y en su lugar desestimamos la demanda Derprosa Film S.L. contra Brilloworld S.L y estimamos la demanda reconvenicional de esta última contra Derprosa Film S.L. y declaramos nula por falta de novedad la patente española ES 2 344 241 B2 y ordenamos a la Oficina Española de Patentes y Marcas dar eficacia registral a este pronunciamiento, una vez firme.

»Imponemos las costas de la primera instancia, tanto las de la demanda como las de la reconvencción, a Derprosa Film S.L.

»No hacemos imposición de las costas del recurso y ordenamos la devolución del depósito constituido».

**TERCERO** .- Interposición y tramitación del recurso de casación e infracción procesal.

1.- El procurador D. Ignacio López Chocarro, en representación de la sociedad DERPROSA FILM S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primer motivo. Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE , denunciados al amparo del art.469.1.4.o LEC , al haberse valorado la prueba de forma arbitraria o ilógica por error patente, no considerando pruebas de carácter esencial para la resolución de la cuestión objeto del procedimiento, vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

»Segundo motivo: Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE , denunciados al amparo del art. 469.1.4o LEC , al incurrir la sentencia en errores patentes a la hora de realizar el análisis de juicio de novedad en relación con la patente española ES 241 vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

»Tercer motivo: Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE , denunciados al amparo del art. 469.1.4o LEC , al haberse valorado la prueba de forma arbitraria o ilógica.

»Cuarto motivo: Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia de los artículos 217 y 218 LEC denunciados al amparo del art. 469.1.2o LEC , al incurrir la sentencia en incongruencia extra petita consistente en haber realizado un análisis de la novedad de la característica C5 "que contiene entre un 30% y un 100% de sólidos en función del tacto suave que se pretende obtener" considerando el documento Do2 que no ha sido incluido por la demandada en ese análisis sino en el de actividad inventiva.»

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primer Motivo: Infracción del art. 6.1 de la Ley 11/1986 de Patentes por resolver la sentencia recurrida de manera contradictoria a otras Audiencias Provinciales que lo interpretan en relación con el método para realizar el análisis del requisito de novedad.

»Segundo Motivo: Infracción del artículo 112.2 y 3. En relación con el artículo 6 ambos de la Ley de Patentes por oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta a la hora de realizar el juicio de novedad».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y

personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 13 de abril de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1o. Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Derprosa Film S.L., actualmente Taghleef Industries S.L.U, contra la sentencia dictada, en fecha 12 de septiembre de 2014, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.a) en el rollo n.o 370/2013 dimanante de los autos de juicio ordinario n.o 99/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.o 4 de Barcelona.

»2. Entregar copia del escrito de interposición de los recursos formalizados, con sus documentos adjuntos a la parte recurrida para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 8 de mayo de 2017 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 28 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.** - Resumen de antecedentes.

1.- Derprosa Film S.L. (Derprosa) es una compañía española, constituida en el año 2000, dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de film bi- orientado de polipropileno para artes gráficas, alimentación y etiquetas.

2.- En el último trimestre de 2009, Derprosa lanzó al mercado, con el nombre DL Soft Touch «una película de polipropileno Bio-orientado (BOPP) especialmente diseñada para la laminación de soportes gráficos de muy alta calidad. Se trata del primer film con propiedades táctiles de la historia y presenta un agradable e intenso efecto aterciopelado muy similar a la piel de melocotón».

3.- Derprosa es titular de la patente española 2.344.241 B2 (en adelante ES'241), concedida con examen previo, solicitada el 19 de febrero de 2009 y concedida el 30 de mayo de 2011, que lleva por título: «Film para laminación de soportes gráficos y procedimiento de fabricación»; dicha patente contiene nueve reivindicaciones:

1. Uso de un film que comprende un substrato o núcleo de film plástico (1) fabricado por extrusión, con un espesor comprendido entre 5 y 150  $\mu\text{m}$ , al que se añade por recubrimiento una dispersión base líquida de poliuretano alifático de aspecto blanco lechoso (2) que contiene entre un 30% y 100% de sólidos en función del grado de tacto suave que se pretende obtener, estando comprendido el espesor de dicho recubrimiento, una vez seco, entre 0,2 y 5  $\mu\text{m}$ , en la laminación de soportes gráficos.

2. Uso de un film según la reivindicación 1, en el que el espesor del sustrato o núcleo de film plástico (1) está comprendido entre 10 y 40  $\mu\text{m}$ .

3. Uso de un film según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el espesor del recubrimiento, una vez seco, está entre 1 y 3  $\mu\text{m}$ .

4. Uso de un film según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el contenido en sólidos está entre 70 y 95% en función del grado de tacto suave que se pretende obtener.

5. Uso de un film según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la dispersión base líquida comprende además un adhesivo (primer) específico para láminas plásticas, con objeto de mejorar la adherencia al sustrato plástico y/o la dureza del film para laminación.

6. Uso de un film según la reivindicación 5, en el que el adhesivo es una dispersión alifática de uretano.

7. Uso de un film según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la dispersión base líquida comprende además un endurecedor del tipo cadenas de polímeros con enlaces cruzados (crosslinkers) y/o otras resinas plásticas que actúan como ligantes (binders), comprendidas entre 0 y 70% en peso, que sirven de base y soporte a la resina de poliuretano y permiten obtener el grado de tacto suave y mate deseado.

8. Uso de un film según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que, en la cara del film opuesta al recubrimiento, se aplica una resina auto-adherente (3) a base de polietileno (PE), etil vinil acetato (EVA), etileno acrilato de butilo (EBA), etileno acrilato de metilo (EMA) y/o etileno acrilato de etilo (EEA), para su fijación al soporte gráfico mediante adhesión por aplicación de calor, de tal modo que se consigue un acabado seco.

9. Uso de un film según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 anteriores en el que, en la cara del film opuesta al recubrimiento, se aplica un tratamiento corona o químico, quedando dicha cara preparada para la incorporación de adhesivos y colas para su fijación al soporte gráfico, de tal modo que se consigue un acabado húmedo.

4.- Brilloworld S.L. es una compañía española constituida en el año 1990, dedicada igualmente a la comercialización de films para las artes gráficas, embalajes flexibles y etiquetas.

5.- Brilloworld comercializa con el nombre de Velvet un film para la laminación de soportes gráficos.

6.- Mediante burofax de fecha 5 de septiembre de 2011, Derprosa requirió a Brilloworld para que cesara en la comercialización de dicho film, ya que, a su entender, infringía la patente ES'241. El requerimiento fue rechazado por Brilloworld, que alegó la nulidad de la patente y las diferencias entre el producto reivindicado y el comercializado.

7.- Derprosa interpuso demanda contra Brilloworld por infracción de los derechos de exclusiva que le concede la patente española ES'241, por medio del ofrecimiento, entrega, importación,

fabricación y/o comercialización del film Velvet o OPP30 My Velvet Matt, para su uso en la laminación de soportes gráficos. Reclamaba, además de la declaración de infracción, la condena a la demandada al cese en la actividad infractora, al embargo de los objetos infractores producidos o importados, a la retirada del mercado y la destrucción de los catálogos y documentos utilizados en su comercialización, a indemnizarle los daños y perjuicios sufridos y a la publicación a su costa de la sentencia condenatoria.

**8.-** Brilloworld se opuso a la demanda y formuló reconvencción alegando la nulidad de la patente invocada en la demanda por falta de novedad y/o actividad inventiva. Pero no discutió la infracción, en el caso de que no existiera nulidad.

**9.-** La sentencia de primera instancia desechó las alegaciones de falta de novedad y de actividad inventiva, por lo que desestimó la reconvencción, al apreciar que la patente cuestionada era válida. También estimó la acción de infracción y condenó a la demandada a cesar en la actividad infractora, a la publicación de la resolución y a la indemnización de daños y perjuicios.

**10.-** La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la demandada-reconviniendo y consideró resumidamente que: (i) el propio examen de la patente registrada evidencia que parece existir un abierto divorcio entre las reivindicaciones y la descripción que de las mismas se hace. Mientras las primeras no se refieren a un producto (un film) sino exclusivamente a una concreta utilización del mismo (en la laminación de soportes gráficos), toda la descripción está referida al producto y al procedimiento de fabricación del mismo (por extrusión). (ii) La patente se solicitó inicialmente como patente de producto, así como de procedimiento de obtención del mismo, y el examinador rechazó que existiera novedad y actividad inventiva en ninguna de sus seis reivindicaciones (5 de producto y 1 de procedimiento), al apreciar que todas ellas estaban anticipadas. (iii) Derprosa insistió en la solicitud de inscripción de la invención y en un posterior escrito presentó 9 reivindicaciones nuevas expresando que el objeto de la invención era: «... el uso de un film constituido por un sustrato plástico con un recubrimiento de poliuretano de tacto suave para la laminación de soportes gráficos». Y, tras hacer referencia a las dos anterioridades antes citadas, expresaba lo siguiente: «Sin embargo, ninguno de los documentos citados, tomado solo o en combinación con los otros, contiene divulgación ni información que dirija al experto en la materia a la utilización de una película plástica con las características reivindicadas en procesos de laminación para soportes gráficos. Por lo tanto, la invención tal y como se define en el nuevo juego de reivindicaciones 1 a 9 cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (Artículo 33 (2) (3) y (4) PCT)». (iv) El objeto protegido por la invención registrada debe ser interpretado a la luz de esos antecedentes, que restringen de forma muy notable el alcance de la invención respecto al que publican sus reivindicaciones. Por ello, el examen de la novedad y de la actividad inventiva debe ser hecho precisamente a partir de esa interpretación restrictiva del alcance de las reivindicaciones, en la medida que ha sido precisamente un verdadero acto de parte restringir el alcance protegido por la invención a una mera patente de uso, no de producto. También se deriva de ese acto de parte el implícito reconocimiento de que el producto inicialmente reivindicado no reunía los requisitos de novedad

y actividad inventiva precisos para la concesión de la patente inicialmente solicitada. (v) Todos esos antecedentes son acreditativos de que tampoco existía novedad en los usos reivindicados, ya que en todos ellos puede considerarse descrito el uso que reivindica la patente cuestionada, esto es, la utilización del film para la laminación de soportes gráficos. De forma que si Derprosa no cuestionó que su invento, tal y como aparecía descrito en su solicitud inicial, no presentaba novedad respecto de esas dos anterioridades, tampoco la pueden presentar los usos del producto para finalidades que ya estaban previstas en esas mismas anterioridades. (vi) En resumen, todos los elementos que componen la descripción de la reivindicación 1 se encontraban anticipados, razón por la que no existe novedad en la referida reivindicación. Consideraciones que son trasladables a las demás reivindicaciones, que no hacen otra cosa que acotar las características de la reivindicación 1.

Como consecuencia de ello, no consideró necesario analizar la existencia de actividad inventiva y descartó la posibilidad de infracción. Razones por las que la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, desestimó la demanda y estimó la reconvencción, declarando nula por falta de novedad la patente española ES 2 344 241 B2.

### **Recurso extraordinario por infracción procesal**

**SEGUNDO.-** . Primer motivo del recurso por infracción procesal. Valoración arbitraria e ilógica de la prueba. Error patente.

Planteamiento:

1.- Derprosa (actualmente, Taghleef Industries S.L.U.) planteó un primer motivo de infracción procesal, al amparo del art. 469.1.4o LEC , en relación con el art. 24 CE .

2.- En el desarrollo del motivo se argumenta resumidamente que la valoración de la prueba documental realizada por la sentencia recurrida es arbitraria y errónea, puesto que toma en consideración el documento D02 (consistente en la patente GB 1218042) para el análisis de la novedad de la patente, cuando dicho documento fue excluido del debate por las partes y sus peritos.

Decisión de la Sala:

1.- En nuestro sistema procesal no cabe una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso extraordinario de infracción procesal, con fundamento en el art. 469.1.4o LEC (no en otro número del mismo art. 469.1) debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE . En relación con lo cual, el Tribunal Constitucional (TC) ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, en la que destaca su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, por ejemplo, en las sentencias núm. 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , 211/2009, de 26 de noviembre , 25/2012, de 27 de febrero , 167/2014, de 22 de octubre , y 152/2015, de 6 de julio , destacó que «concorre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta



erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración». Asimismo, en la mencionada sentencia núm. 55/2001, de 26 de febrero, el TC identificó los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que examinamos y se refirió, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, «inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia».

A su vez, en las sentencias de esta Sala núm. 418/2012, de 28 de junio , 262/2013, de 30 de abril , 44/2015, de 17 de febrero , 235/2016, de 8 de abril , 303/2016, de 9 de mayo , y 714/2016, de 29 de noviembre (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurren, entre otros requisitos, los siguientes: 1o) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2o) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

**2.-** De la propia enunciación del motivo parecería desprenderse que toda la argumentación de la sentencia recurrida sobre el requisito de la novedad de la patente se fundamenta en el análisis del documento que se dice fue excluido del debate, sin tener en cuenta todo el esfuerzo explicativo que despliega la Audiencia Provincial, que parte metodológicamente de un análisis e interpretación del contenido y el ámbito material de la patente litigiosa como antecedente necesario para la posterior evaluación del requisito de novedad de la patente. Es en ese análisis de partida en el que la Audiencia hace referencia a los documentos D01 y D02, como lo que podríamos denominar un elemento histórico que, junto con otros, le permite concluir que los antecedentes de registro de la patente ponen de manifiesto la falta de novedad en los usos reivindicados. Para ello, argumenta que Derprosa no cuestionó que su invento, en el modo que aparecía descrito en su solicitud inicial, no presentaba novedad alguna respecto de las dos anterioridades existentes (documentos D01 y D02), por lo que tampoco podían tenerla los usos del producto para unas finalidades ya previstas en tales anterioridades.

**3.-** Desde este punto de vista no hay error fáctico alguno. No hay ningún dato en las actuaciones que permita afirmar concluyentemente que las partes acordaron que el documento D02 debía ser excluido del debate. La Audiencia realiza una valoración jurídica que es ajena al control que puede realizarse en un recurso extraordinario por infracción procesal y que, en su caso, deberá ser combatida en el recurso de casación. Por lo que este primer motivo debe ser desestimado.

**TERCERO.-** Segundo motivo de infracción procesal. Error patente en el juicio de novedad.

Planteamiento :

1.- El segundo motivo de infracción procesal se formula al amparo del art. 469.1.4o LEC , en relación con el art. 24 CE , al incurrir la sentencia en errores patentes a la hora de realizar el análisis del juicio de novedad en relación con la patente española ES241.

2.- En el desarrollo del motivo se alega que la sentencia recurrida discrepa de la de primera instancia, al considerar que la característica C4 de la primera reivindicación de la patente ES241 («al que se le añade por recubrimiento una dispersión base líquida de poliuretano alifático de aspecto blanco lechoso») carece de novedad. Para ello, la Audiencia Provincial considera que el documento D01 divulga un poliuretano alifático y no solo un poliuretano aromático, porque en la traducción se hace mención explícita a «poliamidas alifáticas». Sin embargo, en ninguna alegación ni en ninguno de los informes periciales se utiliza este argumento para negar la novedad de la patente; por la sencilla razón de que la poliamida es el sustrato o núcleo del film plástico y no el recubrimiento de poliuretano alifático, que es lo que debería analizarse en esta característica.

Decisión de la Sala :

1.- En primer lugar, hemos de dar por reproducidas las consideraciones ya efectuadas sobre el alcance de la

denuncia por error en la valoración probatoria por el cauce del art. 469.1.4o LEC .

2.- Y en segundo lugar, hemos de advertir que el análisis del requisito de la novedad encierra una valoración jurídica, aunque como es lógico se apoye en una base fáctica. Por ello, en otras ocasiones hemos afirmado que el juicio de novedad de la patente, al ser jurídico, no es susceptible de revisión en el recurso extraordinario por infracción procesal, sino, en su caso, en el de casación ( SSTS 434/2013, de 12 de junio ; 325/2015, de 18 de junio ; y 334/2016, de 20 de mayo ).

**CUARTO.-** Tercer motivo de infracción procesal. Error patente en la valoración de la prueba.

Planteamiento :

1.- En este motivo se vuelve a denunciar arbitrariedad y error en la valoración de la prueba, conforme al art. 469.1.4o LEC .

2.- En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que con relación al espesor del recubrimiento que se muestra en la característica C6 (recubrimiento comprendido, una vez seco, entre 0,2 y 5 micras), la sentencia concluye que no hay novedad porque, aunque reconoce que el espesor que se muestra en D01 es con referencia al peso, y en la patente ES241 a medidas de grosor concretas, concluye que en ambos casos concurre un dato común: que se trata de un film muy fino. No es aceptable que, frente a una concreción de grosor muy definida, expresada en micras, se utilice una consideración inconcreta, que parte de un concepto impreciso y subjetivo como es «muy fino».

Aduce, además, que las consideraciones contenidas en el apartado 55 de la sentencia son arbitrarias, porque formulan una simple hipótesis. Y también considera arbitrarias las conclusiones de la sentencia sobre la característica C2, relativa a un sustrato de film plástico fabricado por extrusión.

Decisión de la Sala :

1.- Si se lee con atención la sentencia y se toma en su consideración en su conjunto, se aprecia que las menciones al grosor del recubrimiento o a la fabricación por extrusión del film plástico son unos datos entre otros, que no pueden interpretarse de manera aislada. De la misma manera que la digresión contenida en el apartado 55 sobre el espesor no es sino un simple argumento de refuerzo mediante un juicio hipotético.

2.- La cuestión nuclear es que la Audiencia considera que los propios actos llevados a cabo por la recurrente permiten concluir que hubo falta de novedad en todas las características de la patente y en particular en las numeradas como 1 y 7. Y la propia sentencia recurrida resalta que las características C2 y C6 no son elementos determinantes para su decisión.

En suma, nos encontramos nuevamente con valoraciones de carácter jurídico que no pueden ser combatidas en el recurso extraordinario por infracción procesal. Por lo que este tercer motivo debe seguir la misma suerte desestimatoria que los anteriores.

**QUINTO.-** Cuarto motivo de infracción procesal. Incongruencia.

Planteamiento:

1.- El cuarto motivo de infracción procesal se formula al amparo del art. 469.1.2o LEC y denuncia infracción de los arts. 217 y 218 LEC , al incurrir la sentencia en incongruencia extra petita , consistente en haber realizado un análisis de la novedad de la característica C, que no había sido planteada en el procedimiento.

2.- En el desarrollo del motivo, que se remite expresamente al primer motivo de infracción procesal, se argumenta, resumidamente, que la sentencia, para valorar la característica C5, ha tomado en consideración el documento D02 (patente GB1218042), que no fue incluido en el juicio de novedad.

Decisión de la Sala:

1.- Como hemos dicho en múltiples resoluciones (por todas, sentencia 580/2016, de 30 de julio ), la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los preceptos procesales ( art. 218.1 LEC ), sino también del art. 24 CE , cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses. A su vez, para decretar si una sentencia es

incongruente o no, en este caso en su modalidad de extra petita (cuando se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo solicitado por las partes) ha de hacerse un proceso comparativo entre el suplico del escrito de demanda y, en su caso, de la contestación, y la parte resolutive de la sentencia.

2.- Que la parte recurrente no comparta el método utilizado por la sentencia objeto de recurso para realizar el juicio de novedad de la patente no supone que la misma sea incongruente. Si comparamos las pretensiones de la demanda y la reconvención con lo resuelto en el fallo de la sentencia, no se aprecia en modo alguno que éste se aparte de lo debatido y pedido. En principio, no hay ninguna razón para que el tribunal no pudiera utilizar uno de los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, el documento D02, para realizar su valoración probatoria de conjunto.

La parte demandante solicitaba la declaración de infracción de sus derechos de patente, la cesación del acto infractor y la condena al pago de una indemnización. La parte reconviente se opuso a tales pretensiones y solicitó la nulidad de la patente de uso de la actora por falta de novedad. La sentencia recurrida desestima la demanda y estima la reconvención sin conceder nada distinto o mayor a lo en ella solicitado, por lo que no puede haber incongruencia.

### **Recurso de casación**

**SEXTO.-** Primer motivo del recurso de casación. Novedad de la patente. Planteamiento:

1.- El primer motivo del recurso de casación, formulado por el cauce del art. 477.2.3o LEC , denuncia la infracción del art. 6.1 de la Ley de Patentes de 1986 (LP), en relación con el método para analizar el requisito de novedad de la patente.

2.- En el desarrollo del motivo se aduce, sintéticamente, que la sentencia recurrida, al juzgar sobre la validez de la patente, realiza un análisis del juicio de novedad en el que combina dos anterioridades del estado de la técnica, cuando lo correcto es que, para considerar que una patente resulte anticipada, se encuentren todos y cada uno de los elementos que conforman la invención en un mismo documento (anterioridad) del estado de la técnica.

Decisión de la Sala:

1.- Este motivo del recurso denuncia la infracción del art. 6.1 LP porque la Audiencia Provincial ha analizado incorrectamente el requisito de la novedad de la invención mediante la combinación de dos anterioridades. Tal y como se plantea, se distorsiona el objeto de enjuiciamiento, por cuanto el planteamiento se ha realizado como si las reivindicaciones de la patente fueran de producto y no de uso. Esto es, como si se estuviera analizando la novedad del producto porque fuera este el objeto de la invención. A lo que ha podido contribuir la propia sentencia recurrida, al llevar a cabo el análisis de la novedad como si se tratara de una invención que reivindicara únicamente el producto.

En realidad, la invención de la demandante lo que reivindica es un determinado uso de un producto. A la vista del historial en la oficina de registro previo a la concesión, la solicitante de la patente consideró que el producto ya estaba anticipado y, por ello, limitó la invención a un determinado uso de ese producto y no al producto en sí.

Todo el enjuiciamiento relativo a la novedad de la invención del producto era irrelevante. Por eso, aunque como exponremos a continuación la Audiencia Provincial haya argumentado de forma errónea al juzgar sobre la novedad de la invención, porque combina dos anterioridades, esto resulta irrelevante, puesto que lo esencial es lo que argumenta la propia sentencia recurrida en el fundamento jurídico quinto, apartados 30 y 31, al decir que el uso reivindicado del producto ya estaba anticipado:

« **30.** También es preciso hacer referencia a un tercer documento (WO 2006/097318 A1), patente de 21 de septiembre de 2006, con fecha de prioridad 17 de marzo de 2005, en cuyos antecedentes puede leerse que « las composiciones de poliuretano hace tiempo que se utilizan para producir revestimientos que tienen características de revestimiento deseadas. Dichos revestimientos incluyen, por ejemplo, revestimientos de imprimación para sustratos plásticos, en particular sustratos usados en la industria del envasado con película (incluyendo el envasado de alimentos), y revestimientos de imprimación para aplicaciones en película, etiquetas y artes gráficas ».

» **31.** En suma, creemos que tiene razón la recurrente en su alegación de que todos esos antecedentes son acreditativos de que tampoco existía novedad en los usos reivindicados, ya que en todos ellos podemos considerar descrito el uso que reivindica la patente cuestionada, esto es, la utilización del film para la laminación de soportes gráficos. De forma que si Derprosa no cuestionó que su invento, tal y como aparecía descrito en su solicitud inicial, no presentaba novedad respecto de esas dos anterioridades, tampoco la pueden presentar los usos del producto para finalidades que consideramos que ya estaban previstas en esas mismas anterioridades. Y, por si existía alguna duda sobre el particular, creemos que la misma viene disipada por el tercer documento, WO 2006/097318 A1, que viene a confirmar que en 2005 era perfectamente conocido en el estado de la técnica el uso que reivindica para sí la patente cuestionada».

**2.-** Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención de la demandante deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos procedentes de dos anterioridades ( sentencias 274/2011, de 27 de abril , y 263/2017, de 3 de mayo ).

**3.-** Tiene razón la recurrente en que el juicio de novedad realizado por la Audiencia no se limita a juzgar si todos los elementos que componen la primera reivindicación se encontraban ya incluidos en una concreta anterioridad, sino que de forma equivocada concluye que la invención

carece de novedad porque algunos de sus elementos se contenían en D1 y otros en D2. Llega incluso a referirse a que unos elementos estaban anticipados por D1 y otros por D2, como si lo relevante fuera que cada uno de los elementos aparecieran anticipados, y no que todos ellos, en cuanto comprenden la invención, estuvieran anticipados por una determinada anterioridad.

Por ello es posible advertir que el juicio de novedad que se realiza en la sentencia recurrida no se adapta a la jurisprudencia de esta sala, en cuanto que combina dos anterioridades precedentes.

No obstante, ello no determina que la conclusión de la Audiencia Provincial sobre la falta de novedad de la patente sea errónea, porque la combinación se hace respecto del producto, no respecto del uso. Y como la Audiencia Provincial consideró que el uso reivindicado estaba anticipado en una anterioridad, la decisión sobre la ausencia de novedad es correcta. Por lo que este primer motivo de casación debe ser desestimado.

**SÉPTIMO.**- Segundo motivo de casación. Nulidad de todas las reivindicaciones.

Planteamiento :

1.- El segundo motivo de casación, con el mismo cauce que el anterior, denuncia la infracción del art. 112.2 y 3 LP, en relación con el art. 6 de la misma Ley, en cuanto que la nulidad de la reivindicación principal no conlleva que las reivindicaciones dependientes también sean nulas.

2.- En el desarrollo del motivo cita como infringidas las SSTS de 24 de noviembre de 2011 y 26 de febrero y 12 de junio de 2013 .

Decisión de la Sala :

1.- Aunque podamos compartir que la afirmación de la sentencia recurrida sobre la nulidad de las acotaciones de la reivindicación principal como consecuencia de la nulidad de ésta no es correcta, ello no es decisivo para considerar que la patente de la recurrente no sea nula. En este caso, la falta de novedad del uso ha sido declarada por la Audiencia respecto de todas las reivindicaciones, lo que no ha sido objeto de impugnación.

Como ya hemos dicho al resolver el primer motivo de casación, lo determinante es que los usos reivindicados (relativos a soportes gráficos) no eran novedosos, al estar ya anticipados por una anterioridad. De ahí, la nulidad declarada por la Audiencia Provincial.

2.- En consecuencia, este segundo motivo de casación debe seguir la misma suerte desestimatoria que el anterior.

**OCTAVO.**- Costas y depósitos.

1.- De conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC , las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la parte recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos para tales recursos, de conformidad con la disposición adicional 15a, apartado 9, LOPJ .

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta

**sala ha decidido**

1.o- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Taghleef Industries S.L.U. contra la sentencia núm. 290/2014, de 12 de septiembre, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a, en el recurso de apelación núm. 370/2013 .

2.o- Imponer a la recurrente las costas de tales recursos. 3.o- Ordenar la pérdida de los depósitos constituidos para los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala. Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.