

- Juzgado de lo Mercantil N°. 1 de Burgos, Sentencia 34/2019 de 28 Ene. 2019, Proc. 346/2016

Ponente: Herrero Elejalde, Íñigo.

PATENTES. Violación del derecho de patente. Sistema de elevación de cestas de la compra comercializado por la demandada infringiendo la patente a través de su explotación no autorizada. Infracción literal y por equivalencia. La realización cuestionada sustituye uno de los elementos reivindicados por otro equivalente, que cumple la misma función. Quebrantamiento de la patente de la que la demandada es licenciataria exclusiva, por lo que se le condena a la cesación de todos los actos relacionados con la realización cuestionada que violen su derecho, con independencia de cuál sea la marca bajo la que se comercialice. Cese de la fabricación y comercialización de los productos, inmovilización y posterior destrucción e indemnización a la demandante en concepto de daños y perjuicios.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos declara que los actos de explotación del elevador de cestas comercializado por la demandada constituyen una violación de la patente, causando daños y perjuicios a la demandante.

Texto

SENTENCIA N° 34/19

En Burgos a veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

Don Íñigo Herrero Elejalde, Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio ordinario, registrados con el número 346/2016, promovidos por CREACIONES MARSANZ S.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Miguel Prieto Casado, y asistida por el Letrado D. Juan Botella Reina contra SOMNUN S.L Y YUDIGAR S.L.U representados por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Aparicio Álvarez, y asistida por el Letrado D. Juan Miguel Lissen Arbeloa, sobre declaración de no infracción de patente.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales demandante, en el nombre y representación que acreditó, formuló ante este Juzgado demanda contra el mencionado demandado, alegando, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso, y terminó suplicando al Juzgado los pedimentos que obran en el suplico de la demanda y que se dan aquí por reproducidos.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado al demandado quien contestó oponiéndose a la misma alegando, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso, y terminó

suplicando al Juzgado la desestimación de la demanda con imposición de costas a la actora. Por la representación de YUDIGAR SLU se contestó a la demanda y se formuló demanda reconvenional, de la cual se dio traslado a la actora quien evacuó dicho trámite contestando a la misma oponiéndose por los hechos y fundamentos que obran en la misma y que se dan por reproducidos.

TERCERO.- Convocadas las partes a la preceptiva audiencia al juicio que señala la Ley, y llegado que fue el día señalado, comparecieron ambas partes, exhortándose a las mismas para que llegaran a un acuerdo, que no se logró, afirmándose y ratificándose en sus respectivos escritos de demanda y contestación, y realizando las manifestaciones que obran en autos y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, todo lo cual consta debidamente registrado en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba, a instancia de ambas partes, y llegado que fue el día señalado para el juicio, se practicó la prueba propuesta y admitida en los términos que consta en la grabación, y que, en aras a la brevedad, se tiene por reproducido. Practicadas las pruebas las partes formularon oralmente sus conclusiones en los términos que obran en autos.

QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales salvo el plazo para dicta sentencia atendida la carga de trabajo que soporta este Juzgado.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Atendida la formulación de reconvenición que alega la infracción de la patente, se comienza por coherencia sistemática, con el análisis de la posición de la demandada reconveniente: la parte demandada reconveniente YUDIGAR S.L. interesa que, de acuerdo con el análisis llevado a cabo por los expertos, el elevador de para cestas de compra de MARSANZ reproduce todas y cada una de las características técnicas definidas por la conjunción de las reivindicaciones 1ª y 3ª, así como las características técnicas de las reivindicaciones dependientes 9ª, 11ª y 12ª de la patente ES NUM 0 000 001 tal y como fue concedida, y por tanto infringiendo la misma a través de su explotación no autorizada.

SEGUNDO.- Posición de la actora reconvenida: La parte actora reconvenida se opone en su contestación a la reconvenición alegando la falta de validez de la patente de la demandada reconveniente.

Ello no obstante, no puede plantear la nulidad de la patente vía contestación de la reconvenición lo que le queda absolutamente vedado al amparo de la LEC y además de conformidad con la [STS de 01 de Marzo del 2007 \( ROJ: STS 1172/2007 \)](#) un modelo posterior no puede utilizarse como defensa (art. 55 LP )". Por tanto, la reconvenida no puede justificar, con invocación de su propio modelo de utilidad -posterior a la patente de la actora- la fabricación del mecanismo controvertido, limitándonos, a valorar si los mecanismos aportados entran o no, infringiéndolo, en el ámbito de protección de la patente de la demandada reconveniente, que se halla vigente y es anterior.

TERCERO.- La demandada reconveniente sostiene que de conformidad con la [disposición transitoria segunda de la LP 2015](#), los preceptos de dicha ley relativos a las acciones por "violación del derecho de patente" resultan de aplicación en el presente procedimiento aun cuando la patente ES NUM 001 se concedió bajo la vigencia de la LP 1986. La Disposición transitoria sexta establece que las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado. Dicha afirmación es coherente con los efectos propios de la litispendencia que establece el [art. 412 LEC](#), por lo que interpuesta la demanda, esta genera sus efectos que alcanzan a la posible reconvencción, pues no cabe en un mismo proceso pendiente por razones de seguridad jurídica, que las pretensiones se resuelvan conforme normas materiales que puedan resultar incompatibles. Si la demandada decidió formular reconvencción el 5 de junio de 2017, tras la entrada en vigor de la LP 2015, en vez de sostener su pretensión en otro proceso no pendiente, lo hizo sometiendo a la ultractividad de la LP 1986 que se desprende de la DT 6ª de la LP 2015. La norma a aplicar por razones de derecho transitorio es la [LP 1986](#) atendiendo a la fecha de interposición de la demanda ya que tal y como se desprende de la [Disposición final novena de la Ley de Patentes de 2015](#) la presente Ley entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

De acuerdo con el [art. 50 LP 1986](#):

"1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados."

De acuerdo con este precepto, pues, el ius prohibendi dimanante de la patente se extiende a los actos de explotación que el infractor lleva a cabo en el tráfico comercial con el objeto de la patente.

CUARTO.- Infracción literal y por equivalente: La protección que la Ley reconoce al titular viene determinada por las reivindicaciones, las cuales cumplen una doble función:

a) Definen el objeto para el que se solicita la protección indicando para ello las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en que consiste la invención y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva;

b) Determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

Para determinar si un determinado producto o realización (la realización cuestionada) ha infringido literalmente una reivindicación, el primer paso que hay que dar es descomponer la reivindicación en sus características técnica o elementos. Es importante recordar que, entre dichas características técnicas o elementos, se

incluyen también lo que se describen en el preámbulo de la reivindicación, a pesar de que, como hemos dicho, formen parte del estado de la técnica. El segundo paso consiste en comparar cada una de dichas características o elementos con la realización cuestionada. Ésta solo infringirá la patente cuando reproduzca todos y cada uno de dichos elementos simultáneamente. Esta es la regla de la simultaneidad de todos los elementos y a ella se refiere el [Tribunal Supremo en su sentencia 223/2015, 29 de abril](#)

Siempre ha de hacerse la comparación entre la reivindicación supuestamente infringida, interpretada conforme la descripción y los dibujos, y el producto presuntamente infractor.

Cuando la realización cuestionada, no reproduce todos y cada uno de los elementos de la reivindicación, no infringe la patente. Por lo tanto, cuando omite alguno de los elementos reivindicados no infringe la patente, sin embargo, cuando reproduce los elementos reivindicados e incorpora otros elementos diferentes sí infringe la patente.

La infracción por equivalentes existe cuando en la realización cuestionada sustituye uno de los elementos reivindicados por otro equivalente, que cumple la misma función. El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones, y para determinar el alcance de la protección deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.

En el mismo sentido podemos citar el artículo 2 del Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE, según el cual "a los efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente europea, se tendrá en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones". Ambos preceptos suponen admitir la infracción por la incorporación de elementos equivalentes a los que son objeto de protección en la patente.

Es interesante citar en este punto la resolución Q175 de la AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), adoptada en su reunión de 2003 en Lucerna sobre "el papel de los equivalentes y del historial de la tramitación de una patente en la determinación de su alcance de protección". La AIPPI es una de las organizaciones internacionales no gubernamentales más importantes en relación con el desarrollo y mejora de los regímenes legales de propiedad intelectual e industrial. Pues bien, en dicha resolución alcanzo las siguientes conclusiones:

«En la mayor parte de los países, la protección conferida por una patente puede ser más amplia que la redacción literal de las reivindicaciones (descrito ya sea como "equivalentes", o mediante otros modos de interpretación en una manera "no literal") y, en consecuencia, la armonización de los diferentes enfoques nacionales parece posible, ya que todos apuntan hacia la misma dirección.

Resuelve que:

1. Las reivindicaciones deben ser interpretadas de modo que se otorgue una protección conveniente al titular de la patente y preservar, al mismo tiempo, una seguridad jurídica razonable a los terceros.

2. La protección no debe limitarse al significado literal estricto de las palabras utilizadas en las reivindicaciones, ni las reivindicaciones deben servir únicamente como una orientación.

3. Para determinar el alcance de la protección conferida por una reivindicación de patente, se tomará debida consideración de cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en esa reivindicación.

4. Un elemento debe considerarse como equivalente a un elemento en una reivindicación, si, en el contexto de la invención reivindicada, (a) el elemento considerado realiza sustancialmente la misma función para producir sustancialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado, y (b) la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento considerado no es sustancial, tal como entiende dicha reivindicación un experto en la materia en el momento de la infracción.

5. A pesar de que un elemento sea considerado como un equivalente, el alcance de la protección conferida por una reivindicación de patente no debe cubrir al equivalente, si

(a) en la fecha de presentación (o en la fecha de prioridad, en su caso), un experto en la materia lo hubiera considerado como excluido del alcance de protección, a partir de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones, o

(b) tiene por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior o que sea obvio a la luz del estado de la técnica anterior, o

(c) el titular de la patente lo excluyó de manera expresa e inequívoca de la reivindicación durante la tramitación de esa patente, a fin de superar una objeción basada en el estado de la técnica anterior».

Nuestros Tribunales han admitido este supuesto de infracción. En este sentido podemos citar la [sentencia TS Sala 1ª sentencia 223/2015, 29 de abril](#). En ella se dice lo siguiente:

«Definido el ámbito de protección conferido por la patente, el segundo paso necesario para decidir si ha existido infracción de la patente consiste en 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» (...)

5.- 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). (...)

La sentencia de la Audiencia Provincial (Barcelona), al igual que hizo la del Juzgado, consideró adecuado utilizar el test de las tres preguntas utilizado en la jurisprudencia británica, fundamentalmente en los casos "Catnic" e "Improver", para determinar si ha existido infracción por equivalencia. La recurrente no cuestiona la corrección de utilizar este test en el caso enjuiciado. Lo que impugna es cómo se ha aplicado, en concreto el segundo de sus pasos.

De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Provincial, las tres preguntas serían:

i) Si el procedimiento de la demandada altera sustancialmente el funcionamiento de la invención descrita en la patente de la actora. En caso afirmativo, no hay equivalencia. Si es negativo (no altera el funcionamiento), debe responderse a la pregunta siguiente.

ii) Si la alternativa propuesta por el procedimiento de la demandada era obvia para el experto en la materia que leyera la patente a la fecha de la publicación. Si la variante no era obvia, es decir, es inventiva, no hay equivalencia. Si la respuesta es afirmativa, todavía es necesario hacerse la tercera pregunta.

iii) Si este mismo experto en la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones y de la descripción de la patente, habría entendido que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los términos de la reivindicación fuera un requisito esencial de la invención. (...)

7.- La Audiencia Provincial indica que existe discrepancia incluso sobre el propio significado de la obviedad, concepto fundamental en la formulación de esta segunda pregunta.

Así, mientras que el Juzgado Mercantil, en su sentencia, consideró que para el experto, una alternativa sería obvia si no le planteara duda alguna sobre su funcionamiento en el procedimiento patentado, si fuera una variante fácil y rápida de encontrar, y ello explica que un titular no incluya literalmente esa alternativa en las reivindicaciones de su patente, en cambio LUNDBECK (la demandante) negaba que la obviedad consistiera en la ausencia de "duda alguna", y afirmaba que bastaría una expectativa razonable de éxito para que existiera obviedad en la alternativa utilizada por la realización controvertida.

La Audiencia Provincial no aceptaba el entendimiento menos exigente de la "obviedad" que LUNDBECK defendía en su recurso de apelación, y consideraba que «obvio es algo fácil de ver o de comprender. Conforme a su etimología (obvius): que sale al paso, que se encuentra en el camino. Desde otro punto de vista, predecible».

(...)

15.- La diferencia entre lo que afirma la sentencia recurrida y lo que sostiene la demandante en su recurso es que mientras que la Audiencia Provincial considera que para que exista obviedad es necesario que para el experto en la materia sea predecible que la alternativa utilizada en la realización controvertida respecto de uno de los elementos técnicos de la patente, que no altera el funcionamiento de la misma, solucionará el problema técnico abordado por la patente, en cambio para la recurrente basta con que el experto en la materia probaría o intentaría esa alternativa al tener una expectativa razonable de que funcionará.

La Sala considera que es más acertada la tesis más exigente de la Audiencia, al requerir que la expectativa razonable de que la alternativa funcionará alcance el umbral de la predecibilidad. Esta predecibilidad debe ser entendida no como un cien

por cien de seguridad en el éxito (que en estos campos de la ciencia y de la técnica es difícil poder alcanzar) pero sí como una probabilidad muy elevada de éxito. No es suficiente, como pretende la recurrente, que el experto en la materia habría contemplado la variante con expectativas de éxito. Es necesario que el experto en la materia "habría" contemplado que la variante (el elemento equivalente) era una alternativa obvia, esto es, que el éxito de la sustitución, para resolver el problema técnico abordado satisfactoriamente por la patente, era predecible.

Por tanto, no basta la simple posibilidad de que el experto en la materia hubiera adoptado la solución al problema técnico a la vista del estado de la técnica más reciente (podía, "could"), sino que se exige una alta probabilidad de que lo hubiera hecho (habría, "would")».

QUINTO.- Para determinar si un determinado producto o realización (la realización cuestionada) ha infringido literalmente una reivindicación, el primer paso que hay que dar es descomponer la reivindicación en sus características técnica o elementos. Si bien, la protección no debe limitarse al significado literal estricto de las palabras utilizadas en las reivindicaciones, ni las reivindicaciones deben servir únicamente como una orientación. Para determinar el alcance de la protección conferida por una reivindicación de patente, se tomará debida consideración de cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en esa reivindicación.

Nos encontramos por una parte con la realización cuestionada que consiste en el elevador para cestas de compra identificado en la página web (<http://marsanz.es/productos/elevador-de-cestas-de-compra/>) de MARSANZ y en la pág. NUM002 del catálogo MARSANZ de muebles caja y sistemas de control de acceso aportados con Documento número NUM003 de la contestación y reconvencción formuladas por la demandada YUDIGAR S.L.

Y nos encontramos por otra parte, con las reivindicaciones a examen de la patente protegida, de la cual YUDIGAR S.L. es licenciataria y son las siguientes:

"Reivindicación 1ª de la patente ES NUM 0 000 001 B2:

C1.-Un sistema de elevación de cesta, especialmente para las cestas de la compra provistas de ruedas, utilizadas habitualmente en grandes superficies, que comprende:

C2.-un portacestas (1a) en el que se sitúa una cesta,

C3.-un dispositivo de elevación (1b) para el movimiento vertical del portacestas (1a), que comprende:

C4.-un dispositivo de impulsión (3a-e),

C5.-un amarre portacestas al que está acoplado el portacestas (1a),

C6.-un armario eléctrico (3f) del que sale el cable de alimentación eléctrica y

C7.-donde está ubicado un autómatas que gestiona los movimientos del dispositivo de impulsión (3a-e)

C8.-mediante las señales de unos detectores de presencia que detectan cuándo la cesta se encuentra en posición en el portacestas (1a) y la posición vertical en la que se encuentra o debe parar el portacestas (1a),

C9.-una cubierta de protección (1c; 3g-h) que cubre todo el dispositivo de impulsión (3a-e), y

C10.-un accionamiento automático, sin intervención humana, o, alternativamente, en caso de accionamiento manual, un cuadro de mandos (1e) para el accionamiento

vertical del portacestas (1a) o su parada, conectado al armario eléctrico (3f) por un cable;

C11.-caracterizado porque el límite inferior de la carrera del portacestas (1a) coincide sustancialmente con el suelo,

C12.-porque el portacestas (1a) es de tipo plataforma o bandeja y

C13.-tiene un borde achaflanado por el que la cesta con ruedas está destinada a subir al portacestas (1a),

C14.-porque la cubierta de protección (1c; 3g-h) está situada debajo del hueco de la cinta transportadora del lineal de caja (1d) o, en caso de no disponer de tal hueco o incluso de cinta transportadora, la cubierta de protección (1c; 3g-h) está situada delante del lineal de caja (1d) o tpv, y

C15.-porque el dispositivo de impulsión comprende un sistema electromecánico compuesto de motor eléctrico accionando conjunto piñones-cadena.

Reivindicación 3ª de la patente ES NUM 1 111 112 T3:

C3-1.-Un sistema de elevación de cesta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque

C3-2.-el dispositivo de impulsión no comprende un sistema electro-mecánico compuesto de motor eléctrico accionando conjunto piñones-cadena y comprende un sistema electro-mecánico compuesto de motor eléctrico accionando conjunto husillo-tuerca

Reivindicación 9ª de la patente ES NUM 1 111 112 T3:

C9-1.-Un sistema de elevación de cesta de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque C9-2.-el cuadro de mandos comprende una botonera de mandos (1e)

Reivindicación 11ª de la patente ES NUM 1 111 112 T3:

C11-1.-Un sistema de elevación de cesta de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

C11-2.-comprende sistemas de seguridad (1f) de tipo valla de protección o placa de metacrilato, situados entre el portacestas (1a) y zonas de tránsito del cliente.

Reivindicación 12ª de la patente ES NUM 1 111 112 T3:

C12-1.-Un sistema de elevación de cesta de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

C12-2.-es una unidad independiente"

El Informe de D. Alberto, en adelante "Informe Alberto" (Documento número 25 del escrito de demanda) erróneamente lo que hace es comparar la patente ES NUM 001 con el MU de MARSANZ, pero no con la realización cuestionada. El perito Sr. Claudio de cara a elaborar su informe, se le habían proporcionado videos y fotografías del elevador de cestas de MARSANZ, realización cuestionada y establece unas diferencias para que se declare la no infracción, diferencias que los peritos de la demandada reconviniendo YUDIGAR S.L. niegan que existan, sosteniendo que existe infracción de las reivindicaciones de la patente con la realización cuestionada.

En el informe que ratificó en el acto de juicio oral manifestó que entre la reivindicación 1ª de la patente ES NUM 001 y el elevador de MARSANZ que el elevador de MARSANZ "No incluye mandos de accionamiento manual". Sin embargo tal y como expresan los peritos Federico y Rodolfo la reivindicación primera de la patente ES NUM 001 no exige imperativamente la presencia de este elemento, y

además " en el propio Informe Claudio (página 19) se reconoce que el elevador de cestas de MARSANZ "Incluye medios de accionamiento automático sin intervención humana". Por lo que en relación a este particular, la realización infringe la reivindicación primera de la patente ES NUM 001.

En relación a la segunda supuesta diferencia: Se dice en la página 20 del Informe Claudio que en el elevador de MARSANZ "el límite inferior de la carrera del portacestas no coincide con el suelo" y del Informe Federico-Rodolfo se indica que el portacestas del elevador para cestas de compra de MARSANZ es del tipo plataforma que comprende una primera parte horizontal y una segunda parte inclinada que en el límite inferior de la carrera del portacestas coincide sustancialmente con el suelo. Este resulta acreditado de las propias fotografías contenidas en el catálogo MARSANZ y de las fotografías reproducidas en la pág. 20 del informe CLAUDIO. Por lo que también en relación a este particular, la realización cuestionada infringe la reivindicación primera de la patente ES NUM 001.

En lo concerniente a la tercera diferencia para que no se declare la infracción a la que refiere en la página 21 de su Informe el Perito Sr. Claudio consiste en que en el elevador de MARSANZ (realización cuestionada)"la bandeja no dispone de un borde achaflanado". Pues bien, sobre este particular se interrogó en varias ocasiones a los peritos, en particular al Sr. Claudio quien negó, según su criterio, pero sin atenerse a las reglas metodológicas antes expuestas, que existiera infracción por equivalente entre un borde achaflanado y una rampa abatible. Cabe concluir a la vista de los informes del Sr. Claudio y el Sr. Federico y las declaraciones prestadas por estos en el acto de la vista, que la plataforma o bandeja que constituye el portacestas (C12), cumple la función salvar la altura entre el portacestas en su punto límite inferior con respecto al suelo, es decir, de acuerdo al test de la triple identidad o de función-modo-resultado, esto es, facilita la subida del mismo modo con un ángulo y salva la distancia (cumple el mismo resultado). O dicho de otra manera, ni altera el funcionamiento, es obvia y tampoco consta que la reivindicación de la patente deba interpretarse en sus estrictos términos. Por ello, no hay en cuanto equivalentes, diferencia alguna entre la existencia de una rampa respecto a un borde achaflanado, infringiendo por equivalente la reivindicación correspondiente de la patente ES NUM 001.

En relación a la supuesta cuarta diferencia sobre la cubierta de protección dicho elemento está presente en la realización cuestionada y el propio perito Sr. Claudio reconoció en el acto del juicio que esa característica se reproduce, por lo que infringe la reivindicación correspondiente.

En último lugar, el Informe del Sr. Claudio habla de que "los medios de elevación no se materializan en un conjunto de "piñones-cadena", sino que se materializa en un husillo accionado por un motor". La reivindicación 3ª de la patente ES NUM 001, expresamente reivindica, el siguiente elemento "el dispositivo de impulsión no comprende un sistema electro-mecánico compuesto de motor eléctrico accionando conjunto piñones-cadena y comprende un sistema electro-mecánico compuesto de motor eléctrico accionando conjunto husillo-tuerca" En consecuencia, el elemento husillo-tuerca está presente en la realización cuestionada, y que por tanto la realización cuestionada incorpora todos los elementos de la conjunción de reivindicaciones 1ª y 3ª e infringe las reivindicaciones de la patente ES NUM 001.

No resulta un hecho controvertido la existencia del resto de los elementos de la conjunción de reivindicaciones 1ª y 3ª, así como de las reivindicaciones 9ª, 11ª y 12ª por lo que acreditada la infracción de las reivindicaciones que negaba la actora reconvenida, procede declarar que la realización cuestionada reproduce, literalmente o por equivalencia, todas y cada una de las características técnicas del sistema de elevación de cestas según la conjunción de las reivindicaciones 1ª y 3ª de la patente ES NUM 001, así como de las reivindicaciones dependientes 9ª, 11ª y 12ª de dicha patente; y que MARSANZ está llevando a cabo actos de explotación de la realización cuestionada (no resulta controvertida su explotación).

Procede por todo lo expuesto anteriormente, estimar la demanda reconventional de infracción interpuesta por YUDIGAR y desestimar la demanda de no infracción interpuesta por MARSANZ.

SEXO.- Las acciones que ejercita YUDIGAR S.L. al amparo del [art. 63 LP 1986](#) son:

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:  
a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) El 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. e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente. 2. Las medidas comprendidas en los apartados c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

SÉPTIMO.- Declarada la infracción de la patente con la realización cuestionada, procede igualmente declarar que los actos de explotación de la realización cuestionada realizados por MARSANZ (a saber, su fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio y utilización, así como su posesión para los anteriores fines) constituyen una violación de la patente ES NUM 001 de la cual YUDIGAR es licenciataria exclusiva, y se le condena a la cesación de todos los actos anteriores en relación con la realización cuestionada objeto de este pleito que violen su derecho con independencia de cuál sea la marca o signo bajo la que se comercialice, con independencia de que se siga llamando o no con la misma denominación comercial con que se comercializa ahora. Procede acordar en los términos que interesa la demandada reconviniente, el embargo y posterior destrucción en el plazo de un mes, a costa de MARSANZ, de todo el stock de producto infractor que todavía le quede disponible en sus inventarios interesado por YUDIGAR S.L. así como de las máquinas, moldes o instrumentos específicamente diseñados o adaptados para la producción de este concreto modelo de elevador; procede acceder a la condena solicitada ya que se estima por este Juzgador que es una medida razonable y proporcionada al quedar limitada únicamente a aquellos instrumentos o medios de producción que están destinados a la producción del producto infractor, esto es, que o bien no tienen ninguna otra utilidad, o la tienen sólo residualmente.

OCTAVO.- Acción indemnizatoria. Por último, se solicita en la demanda, al amparo del art. 71.1.b, la indemnización de los daños y perjuicios que la actividad ilícita de MARSANZ ha provocado tanto a YUDIGAR como a SOMNUN.

Constatada la violación de un derecho de propiedad industrial, la existencia del daño se deduce de manera automática, ex re ipsa, y sin necesidad de desplegar prueba alguna. En el caso presente no cabe duda del perjuicio económico ha existido en cuanto a las ventas que se veía impedida a realizar aun cuando la licencia que posee Yudigar, S.L.U., no desplegaba efectos frente a terceros hasta su válida inscripción ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, 27 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que la demanda se interpone el 5 de octubre de 2016 y la reconvenición en junio de 2017. El artículo 66.2.c) permite cuantificar la ganancia dejada de obtener "por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho".

Sostiene la demandada reconveniente que el criterio escogido por sus mandantes para cuantificar la indemnización de daños y perjuicios solicitada en la presente demanda es el de la regalía hipotética, recogido en el [artículo 74.2.b LP 2015](#) y que mientras que el [art. 66.2b. LP 1986](#) entendía la regalía hipotética como "la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar...", el nuevo art. 74.2b. LP 2015 establece que la regalía hipotética será "una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho". La norma a aplicar por razones de derecho transitorio tal y como se ha expuesto en el Fundamento de Derecho tercero es la LP 1986 atendiendo a la fecha de interposición de la demanda. Por todo ello la indemnización de daños y perjuicios comprenderá la regalía hipotética como la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar sin incremento de ningún tipo. Procede por ende rechazar la petición interesada de incrementar las cifras pactadas hasta un 15%, consistiendo la indemnización en la cantidad establecida en el contrato de licencia entre YUDIGAR y SOMNUN. Procede asimismo por haberlo interesado expresamente la demandada reconveniente al amparo del [art. 66.1 in fine LP 1986](#) (no obstante cita incorrectamente el precepto correspondiente en la LP 2015, el contenido es sustancialmente igual) la cuantía indemnizatoria por los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial que cuantifica por importe de 4.632,27 €.

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el [artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil](#)), y por ser una estimación sustancial de la demanda reconvenional y desestimación de la demanda, procede su imposición a la parte actora reconvenida CREACIONES MARSANZ, S.A.

Conforme lo dispuesto en el [art. 144.2 LEC](#) si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente idéntica a la privada, los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó. Los gastos derivados de las traducciones deberán ser asumidos por quien los interesó puesto que las traducciones coinciden sustancialmente con las traducciones privadas inicialmente presentadas.

La temeridad ha de tener lugar necesariamente dentro del proceso, mientras que la mala fe puede -y suele- apreciarse en la conducta pre-procesal de las partes. Se circunscribe la aplicación del [artículo 394.2 LEC](#) única y exclusivamente a la

concurrancia de temeridad, y queda sujeta a la libre valoración del Juzgador atendidas las circunstancias y entendida como "una forma aventurada o aviesa de litigar, actuando, al interponer u oponerse a la demanda, con una falta elemental de prudencia y sin presentar la diligencia debida que, de haberse prestado, le habría permitido conocer que no le asistía la razón". No se desprende, de la actuación procesal de las partes en el presente proceso, a criterio de este Juzgador, actuación que revista tal consideración más allá de las imbricadas estrategias procesales de las partes, por lo que no hay especial condena en costas por temeridad.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos  
FALLO

Que debo estimar y estimo sustancialmente demanda reconventional presentada por YUDIGAR S.L.U representado por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Aparicio Álvarez y desestimo la demanda presentada por CREACIONES MARSANZ S.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Miguel Prieto Casado, contra SOMNUN S.L Y YUDIGAR S.L.U representados por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Aparicio Álvarez y

Declaro que los actos de explotación del elevador de cestas comercializado por CREACIONES MARSANZ, S.A. constituyen una violación de la patente NUM 0.000.001 y han causado daños y perjuicios a YUDIGAR;

Se condena a CREACIONES MARSANZ, S.A.:

a. a cesar de inmediato y a abstenerse en el futuro de cualesquiera actos de violación de la patente mencionada en el apartado anterior, incluyendo especialmente la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización, importación o posesión para alguno de los anteriores fines, de todo sistema elevador que comprenda las características técnicas reivindicadas en dicha patente, y en particular a cesar en la explotación comercial del elevador contenido en la pág. NUM002 de su catálogo de muebles caja y sistemas de control de acceso descargable en su página web <http://marsanz.es/>;

b. a la inmovilización y posterior destrucción a su costa, en el plazo de 1 mes, de todas las existencias de que disponga (ya sea en dependencias propias, o en dependencias de terceros bajo su control) de cualquier producto con las características mencionadas en el párrafo anterior, así como de cualquier máquina o instrumento específicamente diseñado o adaptado a la fabricación de dicho producto, debiendo acreditar que la destrucción se ha llevado a cabo mediante certificado emitido por la empresa destructora en el que figuren la fecha, número de unidades y pruebas fotográficas de la destrucción;

c. a indemnizar a la demandante, en concepto de daños y perjuicios, las siguientes cantidades: 4.632,27 euros en concepto de gastos para la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción; y la cantidad establecida en el contrato de licencia entre YUDIGAR y SOMNUN en concepto de concesión de licencia.

d. y se condena a CREACIONES MARSANZ, S.A al pago de las costas del presente procedimiento a salvo de los gastos derivados de las traducciones deberán ser asumidos por quien los interesó.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACION, ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Sr. Juez que la dictó.