

Fec. Recepción: 14/03/2024 [08:25:24]
Notificado el: 15/03/2024
Letrado Dir.: Mora Cortés, José Maria
Repetido: ASE 20200077
Cliente: Lucart SAS
Contrario: Essity Higiene And Health Ab
Asunto: GAR/003193
FINE: 16/04/2024

ARACELI GARCIA GOMEZ
Licenciada en Derecho
Procurador de los Tribunales
C/Santa Eulalia, 30 A, 1º 1º
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Tefs. 93 430 34 06
607 311 905
araceli@arceligarcia Gomez.com

Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549461
FAX: 935549561
E-MAIL: mercantil1.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120208000994

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 147/2020 -E

Materia: Demandas materia de patentes y modelos de utilidad

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 2238000004014720
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona
Concepto: 2238000004014720

Parte demandante/ejecutante: ESSITY HYGIENE
AND HEALTH AB
Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini
Abogado/a: LUIS BENJAMIN FERNANDEZ-NOVOA
VALLADARES

Parte demandada/ejecutada: LUCART SAS, LUCART
IBERICA S.L., LUCART S.P.A.
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a: JOSE MARIA MORA CORTES

SENTENCIA Nº 51/2024

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 BARCELONA

JUICIO ORDINARIO 147/2020-E
Acción infracción y reconvencción de nulidad de
Patentes EP'243 y EP'179 (con limitación)
Magistrada-Juez: Yolanda Ríos

SENTENCIA

En Barcelona, a veintisiete de enero de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:
B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F

Data i hora
13/03/2024
08:50

Signat per Ríos López, Yolanda;





PRIMERO.- Del escrito de demanda.

1.- Por parte de D. ÁNGEL JOANQUET TAMBURINI, Procurador de los Tribunales y de la compañía ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB, con domicilio en Molndals bro 2, 40503 Gotemburgo, Suecia, se formula DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra las mercantiles LUCART SAS, LUCART TISSUE & SOAP SOCIEDAD LIMITADA (empresa absorbente de la demandada original LUCART IBERICA S.L. a la que sucede procesalmente) y LUCART S.P.A ejercitando una acción por infracción de las patentes europeas EP 2.310.179, debidamente validada en España con el número de publicación ES 2.588.226, con el título «Pieza dispensadora fabricada mediante moldeo por inyección de dos componentes» y EP 2.313.243, validada en España con el número de publicación ES 2.613.488, con el título «Pieza de dispensador moldeada por inyección de dos componentes».

2.- Considera la actora que, mediante el ofrecimiento, suministro, importación y comercialización de los dispensadores IDENTITY con las referencias n.º 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310, las entidades demandadas están cometiendo una infracción directa de las reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 6, 19, 21, 22 y 23 de la EP'179 (ES'226) y las reivindicaciones 1 a 7 de la EP'243 (ES'448).

3.- Se solicita el dictado de una sentencia de conformidad a la cual:

“SE DECLARE:

- *Que la entidad ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB es titular de las patentes EP 2.310.179, debidamente validada en España por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número de publicación ES 2.588.226, y EP 2.313.243 validada en España por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número de publicación ES 2.613.488.*

- *Que las entidades demandadas vienen realizando actos de infracción directa de las patentes EP 2.310.179 y EP 2.313.243 vulnerando los derechos de la actora e infringiendo los preceptos citados en el cuerpo de esta demanda de la Ley de Patentes 24/2015.*

SE CONDENE A LAS DEMANDADAS a:

I. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

II. A la cesación de todos los actos que violan los derechos de propiedad industrial de ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB como titular de las patentes EP'179 y EP'243 y, en concreto la oferta, suministro, importación, exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





n.º 892310, así como cualquier otro que infrinja las mencionadas patentes.

III. A pagar la cantidad de 489,34 €, correspondientes a la cantidad total de las compras de los dispensadores LUCART en concepto de gastos de investigación en los que se ha incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de las patentes EP'179 y EP'243, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 de la Ley 24/2015 de Patentes.

IV. A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados por la infracción de las patentes EP'179 y EP'243 en la cantidad que resulte en su día tras el procedimiento de liquidación que se efectúe en ejecución de sentencia, conforme las siguientes bases de cuantificación:

a. Los beneficios brutos que LUCART S.P.A., LUCART SAS y LUCART IBERICA, S.L hayan obtenido por la oferta, suministro, importación, exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310 durante la vigencia de las patentes EP'179 y EP'243.

b. Una cantidad equivalente a, como mínimo, la cantidad que LUCART S.P.A., LUCART SAS y LUCART IBERICA, S.L hubieran debido pagar a la actora por la concesión de una licencia que les hubiera permitido llevar 76 a cabo la explotación lícitamente de las patentes EP'179 y EP'243, para cuyo cálculo deberán tomarse en consideración los siguientes conceptos:

- i. Una suma fija, a modo de canon de entrada, que estimamos prudencialmente en 1.000.000 (un millón) de Euros; más*
- ii. Un canon anual mínimo que estimamos prudencialmente en la cifra de 500.000 Euros.*
- iii. Un 5%, en concepto de royalty, de los ingresos brutos obtenidos por la oferta, suministro, importación, exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310 durante la vigencia de las patentes EP'179 y EP'243. 225. Deberá estarse a la cifra que resulte mayor de los dos conceptos anteriores tras la práctica de la pertinente prueba pericial contable.*



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





V. A indemnizar a la entidad actora por los beneficios brutos obtenidos por la comercialización de los siguientes papel y jabones compatibles con los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310:

- Papel certificado ecológico LUCART Professional EcoNatural 900 ID Cod. 812179 y Eco 900 ID Cod. 812178, así como con el producto Strong 900 ID Cod. 812177.
- Papel certificado ecológico LUCART Professional EcoNatural 155 ID Cod. 861059E y Eco 150 ID Cod. 861061E, y los productos Strong 155 ID Cod. 861055E, Strong Blue 155 ID Cod. 861058E y Strong 155 NoClog Cod. 861068B.
- Toallas plegadas Strong Z No Clog Cod. 864018, EcoNatural Z Cod. 864036P, Eco Z Cod. 864014, Strong Z4 Cod. 864016P, Strong Z Cod. 864013, Easy Z White Cod. 864049, Strong V 2 Cod. 863045, Eco V2 Cod. 863046, EcoNatural V2 Cod. 863044, Easy V2 White Cod. 863048, Easy V1 White Cod. 863020.
- Jabón en espuma con referencia número 892298R.

VI. A la adopción de las siguientes medidas para evitar que persista la infracción de la patente:

a. La comunicación de la sentencia a los siguientes distribuidores de LUCART identificados en su página web con requerimiento para que cesen en la distribución de los dispensadores infractores y la destrucción de los que posean en stock:

- Comercial Cermeron SL C/ Gerald Brenan n.º 13 Pol. Ind. Guadalhorce 29004 Malaga • Garbilabel SL Ctra Vitoria n.º 21 01400 Llodio Álava
- ARLIM S.L. Polg. Tecnològic, C/Zamara N 111 Nave B 18151 Ogíjares Granada • SpainHigiesmur SL Calle Castillo 16 30590 Gea y Truyols Murcia
- Nova Higiene Activa Calle del Miño, 118-122 (Nave B-C) 08223 Terrassa, Barcelona
- Sernatec Polígono Industrial Noain -Esquíroz C/ R naves 20-22, 31191 Esquíroz de Galar Navarra • Ambisist C/Tarragona, 68-70 78 17181 Aiguaviva

VII. A la publicación de la sentencia condenatoria a su costa conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.f) de la Ley de Patentes en:

- La página web de las propias demandadas:
<https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/home/>



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





- Las publicaciones: - Revista y página web "Limpiezas" de Borrmart Editorial - Revista y página web "Hostelería" de Editorial Versys.

VIII. Al pago de las costas causadas en este procedimiento."

SEGUNDO.- De la contestación a la demanda con reconvención de nulidad.

4.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a las demandadas para que la contestaran, trámite que evacuaron oponiéndose a la misma, e instando su desestimación, por los siguientes motivos:

4.1.- Ambas patentes europeas, la EP 2.310.179, debidamente validada en España con el número de publicación ES 2.588.226, con el título «Pieza dispensadora fabricada mediante moldeo por inyección de dos componentes» y la EP 2.313.243, validada en España con el número de publicación ES 2.613.488, con el título «Pieza de dispensador moldeada por inyección de dos componentes», son nulas por carecer totalmente de novedad y actividad inventiva, ejercitando la acción reconvencional de nulidad en este sentido.

4.2.- Con el uso del producto que la demandada utiliza para la comercialización de su dispensador no se infringen derechos de propiedad industrial de la actora.

4.3.- La actividad de la demandada no ha infringido daño alguno a la actora que deba ser objeto de resarcimiento.

4.4.- No ha quedado probado que las entidades LUCART SPA y LUCART SAS tengan alguna relación con la producción, distribución o comercialización, de los productos objeto de este procedimiento en España.

5.- En la demanda reconvencional de nulidad se interesa:

1. "Se declare la nulidad de las patentes EP 2.310.179, validada en España como ES 2.588.226, y EP2.313.243, validada en España como ES 2.613.488, registradas a nombre de ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB, por falta de novedad y falta de actividad inventiva.

2. Se libre mandamiento a la OEPM ordenando la cancelación de las patentes EP 2.310.179, validada en España como ES 2.588.226 y EP2.313.243, validada en España como ES 2.613.488 registradas a nombre de ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB.

3. Se condene a ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB:



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





3.1. *a estar y pasar por los pronunciamientos declarativos anteriores.*

3.2. *al pago de las costas."*

TERCERO.- De la contestación a la demanda reconvenzional de nulidad y limitación de la patente.

6.- Conferido oportuno traslado de la demanda de nulidad a la actora principal, se opone a la misma, por los motivos vertidos en el correspondiente escrito, considerando que la patente EP'243 es válida, e instando la limitación de la patente EP'179, aportando un juego principal de reivindicaciones y seis juegos adicionales subsidiarios.

7.- Conferido el oportuno traslado por dos meses a la demandada principal, considera la demandada que la patente EP'179 en su versión limitada sigue siendo nula, por los motivos vertidos en el correspondiente escrito.

Sin embargo, no cuestiona la infracción ni la validez de las reivindicaciones 2, 3, 5, 6, 19, 21 y 22 de EP'179 en su versión limitada.

CUARTO.- De la audiencia previa.

8.- Celebrada la correspondiente audiencia previa, manifestaron las partes la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, fijando hechos controvertidos y proponiendo la prueba documental, de interrogatorio de parte, testifical y pericial, siendo admitida la que fue considerada pertinente y útil.

QUINTO.- Del acto del juicio.

9.- En la fecha prevista se celebró la correspondiente vista, con la práctica de la prueba propuesta y admitida. Formuladas las conclusiones, quedaron los autos conclusos y vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Relato de hechos probados.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





1.- De la prueba practicada resulta el siguiente relato de hechos probados:

1.1.- La actora ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB ES 2.588.226 es titular de la patente EP 2.310.179, validada en España como ES 2.588.226, que lleva por título "*Pieza dispensadora fabricada mediante moldeo por inyección de dos componentes*", solicitada el 14 de mayo de 2009, concedida el 22 de junio de 2016, y publicada en el BOPI el 31 de octubre de 2016, la cual caduca el 14 de mayo de 2029.

1.2.- La patente ES'226 cuenta con veintitrés reivindicaciones, de las cuales únicamente la reivindicación primera es independiente, siendo todas las demás dependientes de aquélla.

1.3.- A efectos del presente procedimiento son relevantes las reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 6, 19, 21, 22 y 23 de la patente ES'226.

1.4.- La **reivindicación 1** independiente protege:

"1. Pieza dispensadora que comprende al menos dos partes componentes (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b), cada una unida por una costura (21; 33; 43a), comprendiendo dicha pieza dispensadora una primera parte componente (17; 31; 41a) de plástico, moldeada por inyección,

con una primera superficie de 5 acoplamiento asociada a lo largo de un primer borde;

una segunda parte componente (18; 32; 42a) de plástico, moldeada por inyección, que tiene una segunda superficie de acoplamiento asociada;

estando formada la costura mediante dicha primera superficie de acoplamiento y dicha segunda superficie de acoplamiento durante el moldeo por inyección,

para unir dicha primera parte componente (17; 31; 41a) y dicha segunda parte componente (18; 32; 42a) para definir la pieza dispensadora (20),

en donde una sección transversal de la costura (21; 33; 43a) comprende al menos un escalón (44, 45, 46) y al menos una superficie de contacto intermedia a unas superficies exterior e interior (47, 48) de la pieza dispensadora (20),

caracterizada por que la sección transversal de la costura (21; 33; 43a) comprende un primer escalón (44) adyacente a la superficie exterior de la pieza dispensadora (20),



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		



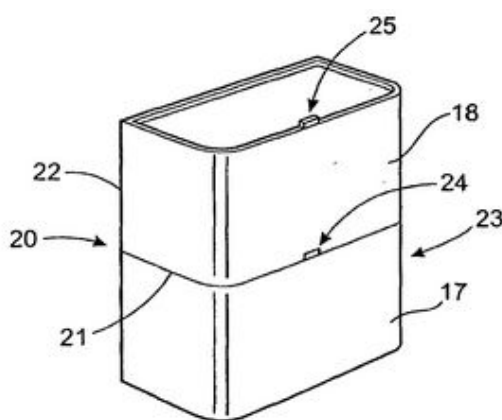


en donde la primera parte componente (17; 31; 41a; 91; 101; 111) es transparente y la segunda parte componente (18; 32; 42a; 92; 102; 112a, 112b) es opaca,

en donde la pieza dispensadora está unida de manera desmontable a una sección trasera de dispensador (96, 106, 116), con el fin de formar una carcasa de dispensador (97, 107, 117),

y en la que la sección trasera de dispensador (96, 106, 116) está dispuesta para su montaje sobre una superficie vertical."

1.5.- La Figura 2 de la patente de autos muestra el siguiente Ejemplo:



1.6.- La pieza dispensadora 20 se compone de las dos partes componentes 17, 18 unidas a lo largo de una costura 21, que se extiende desde un borde lateral 22 hasta un segundo borde lateral 23 de la pieza dispensadora 20 (pág.9, líneas 17-19).

1.7.- Las Figuras 4a-d muestran una ilustración esquemática de las secciones transversales a través de una serie de costuras alternativas, de acuerdo con la invención.

1.8.- Reproducimos a continuación las Fig. 4a y 4d que muestran las costuras 43a y 43d a lo largo de la superficie de contacto de los componentes 41a y 41d y 42a y 42d:

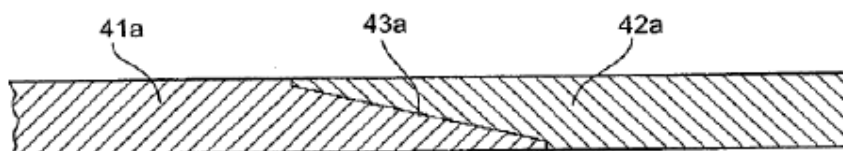
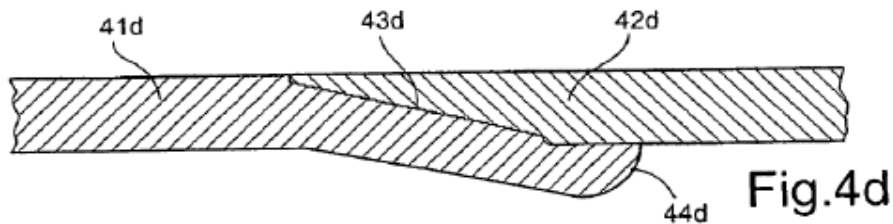


Fig.4a



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





1.9.- Las figuras 4a-4d de la patente ES'226 también muestran los escalones formados por el moldeo por inyección que se forman en el borde de al menos la primera parte componente 41a o 41d, respectivamente. Durante la segunda etapa de moldeo por inyección se unen un primer borde de la al menos una primera parte y un segundo borde inyectado de la al menos una segunda parte, para formar dicha costura. La descripción de la patente aclara que cada primer borde de la al menos una primera parte se moldea para formar al menos un escalón (pág. 3, líneas 31-35).

1.10.- Para ilustrar lo anterior, reproducimos la figura 6 de la patente a continuación, que muestra una vista ampliada de la costura de la figura 4a:

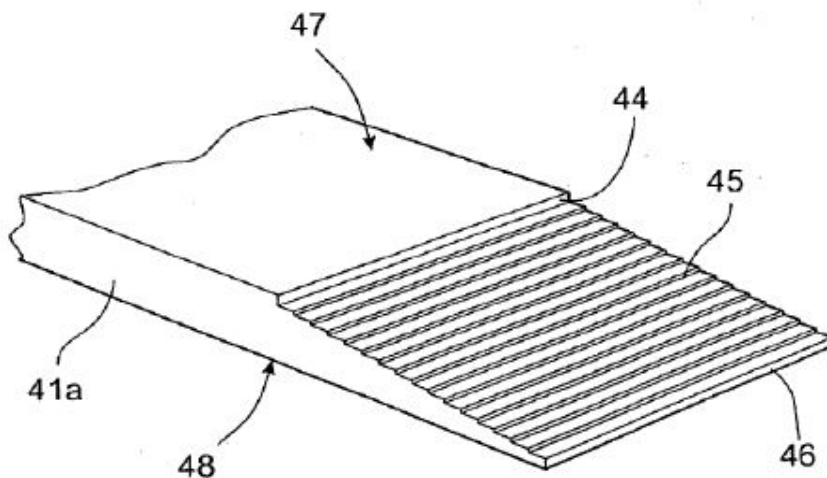


Fig.6

1.11.- La Figura 6 muestra un primer escalón 44 adyacente a la superficie exterior 47 de la parte componente 41a que, en la realización mostrada, está formado por una primera superficie de contacto en ángulo recto con una superficie exterior 47, y una segunda superficie de contacto que se extiende hacia el primer borde. La segunda superficie de contacto se encuentra entre la superficie exterior 47 y la superficie interior 48 de la primera parte componente 41a. La forma de los escalones se ha dibujado de forma



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





idealizada; de hecho, el material de los dos componentes se funde hasta cierto punto durante el moldeado (pág. 3, líneas 37-44 y pág. 11, líneas 43-43).

1.12.- La segunda patente objeto de la Litis es EP 2.313.243, validada en España como ES 2.613.488, que lleva por título "*Pieza de dispensador moldeada por inyección de dos componentes*", solicitada el 14 de mayo de 2009, concedida el 7 de diciembre de 2016, publicada en el BOPI el 24 de mayo de 2017, que caduca el 14 de mayo de 2029. La solicitud de patente original se presentó al amparo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), publicándose como solicitud internacional número WO2009138456.

1.13.- La patente ES'488 tiene siete reivindicaciones, de las cuales únicamente la reivindicación primera es independiente, siendo todas las demás dependientes de aquélla.

1.14.- A efectos del presente procedimiento son relevantes las reivindicaciones 1 a 7 de la patente ES'488.

1.15.- La **reivindicación 1** independiente protege:

"1. Alojamiento de dispensador que comprende una pieza de dispensador (20, 90, 100, 110),

comprendiendo la pieza de dispensador al menos dos piezas constitutivas (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122)

unidas cada una mediante una juntura (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b),

comprendiendo dicha pieza de dispensador (20, 90, 100, 110) una primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) de plástico moldeada por inyección con una primera superficie de unión asociada; una segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) de plástico moldeada por inyección que tiene una segunda superficie de unión asociada;

una juntura (21; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) se forma mediante dicha primera superficie de unión y dicha segunda superficie de unión durante el moldeo por inyección para unir dicha primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b)

y dicha segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) para definir la pieza de dispensador (20, 90, 100, 110),



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





comprendiendo cada pieza constitutiva (17, 18; 31, 32; 41 a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera,

en donde la juntura (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) resultante se extiende desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador,

caracterizado por que la pieza de dispensador (20; 90; 100; 110) está unida de manera desmontable a una sección de dispensador trasera (96; 106; 116), para formar el alojamiento de dispensador (97; 107; 117),

en donde la sección de dispensador trasera (96, 106, 116) está dispuesta para ser montada en una pared vertical,

en donde el alojamiento de dispensador (97, 107, 117) es para un dispensador para una pila de toallas de papel o un rollo de papel.”

1.16.- La patente EP'243 (ES'488) tiene las seis las reivindicaciones dependientes que definen respectivamente:

R2: que dicha primera superficie de unión y dicha segunda superficie de unión son generalmente no planas.

R3: que cada una de dicha primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) y dicha segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) se seleccionan del grupo de material de plástico ABS.

R4: que dicha primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) es un material de plástico ABS y dicha segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) es un material de plástico MABS.

R5: que dicha primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) es un material de plástico ABS opaco.

R6: que dicha segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) es un material de plástico MABS transparente.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Ríos López, Yolanda;		





R7: que el espesor en sección transversal en dicha junta es de entre 1 y 6 mm, preferentemente de entre 2, 5 y 4, 5 mm. En la figura 2 se ilustra claramente una realización de la invención. Los dos componentes de plástico están señalados aquí con los números de referencia 17 y 18. La junta 21, que se extiende desde un primer borde lateral 22 a un segundo borde lateral 23, se encuentra entre estas partes 17, 18.

1.17.- La patente ES'488 muestra en la Figura 2 una ilustración esquemática de una pieza de dispensador 20, y mediante la Figura 14, ilustra un ejemplo de alojamiento de dispensador que comprende una pieza de dispensador de acuerdo con la invención.

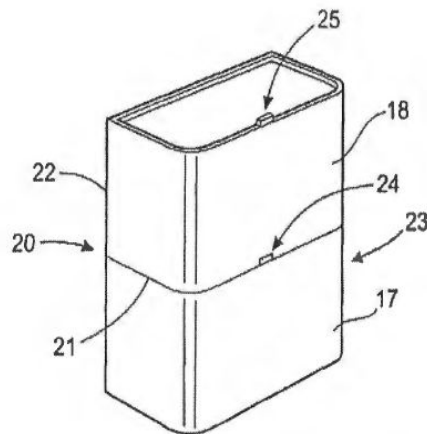


Fig.2



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:
B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F

Data i hora
13/03/2024
08:50

Signat per Rios López, Yolanda;



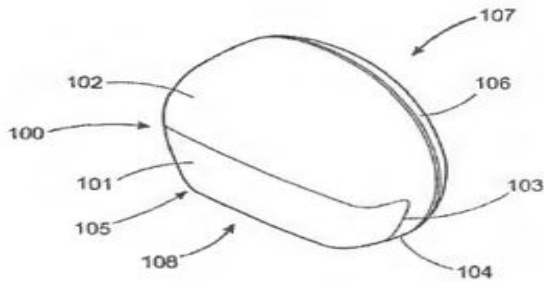
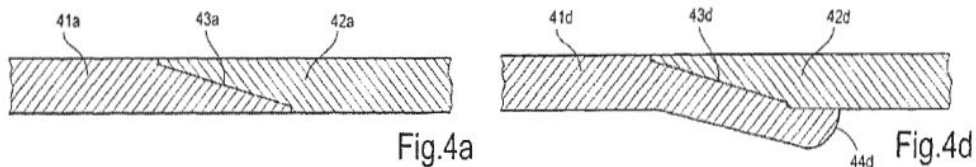


Fig.14

1.18.- La pieza de dispensador 100 se forma mediante una primera pieza constitutiva 101 y una segunda pieza constitutiva 102 unidas mediante una costura 103 que se extiende desde un primer borde lateral 104 a un segundo borde lateral 105 ubicado a lo largo de una sección delimitante inferior de la pieza de dispensador (p. 13, líneas 41-45).

1.19.- Las figuras 4a-d muestran ilustraciones esquemáticas de secciones transversales a través de un número de costuras alternativas, adjuntamos a continuación nuevamente las Fig. 4a y 4d, que detallan la dirección de la junta 43a o 43d a lo largo de la superficie de unión de las piezas constitutivas 41 a o d y 43 a o d.



1.20.- Las patentes ES'226 y ES'488 han sido implementadas por ESSITY en los productos que conforman la línea *ELEVATION*, comercializados bajo la marca *Tork*. Por lo tanto, ambas patentes se explotan en el territorio español mediante la comercialización de los dispensadores de la línea *ELEVATION*.

1.21.- Las demandadas LUCART vienen realizando en España actos de importación, distribución, suministro, oferta y comercialización de productos de su gama *IDENTITY*, que incluyen dispensadores de papel higiénico, de toallas de manos y de jabón.

Específicamente, se trata de los siguientes productos:

- Identity - Dispensador de corte automático para papel higiénico. Acabado en blanco (Referencia n.º 892302).



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





- Identity - Dispensador de corte automático para papel higiénico. Acabado en negro (Referencia n.º 892308).
- Identity - Dispensador de corte automático para toallas. Acabado en blanco (Referencia n.º 892300).
- Identity - Dispensador de corte automático para toallas. Acabado en negro (Referencia n.º 892306).
- Identity - Dispensador para secamanos. Acabado en blanco (Referencia n.º 892314).
- Identity - Dispensador para secamanos. Acabado en negro (Referencia n.º 892316).
- Identity - Dispensador de jabón en espuma. Acabado en blanco (Referencia n.º 892298).
- Identity - Dispensador de jabón en espuma. Acabado en negro (Referencia n.º 892310).

1.22.- Los dispensadores se encuentran disponibles en dos colores, blanco y negro, y están formados por dos secciones, una parte transparente que permite observar el nivel del producto consumible alojado en el interior del dispensador, y otra opaca, tal y como se puede observar en el catálogo IDENTITY (página 15, documento nº 19):



1.23.- En dicho catálogo, LUCART presenta dichos productos así como los recambios disponibles para ellos, indicando, tanto en relación con dispensadores de papel, como con los dispensadores de jabón, que los mismos son compatibles exclusivamente con los recambios de jabón y de papel LUCART Professional (páginas 7, 11, 13 y 18 del documento nº 19).



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





1.24.- Además, en el catálogo de LUCART de 2017 (documento nº 20) se recogen las gamas de recambios que son compatibles con cada producto.

1.25.- Las referencias de los consumibles que, de acuerdo con las menciones contenidas en los Catálogos LUCART, son los únicos productos compatibles para utilizar en cada dispensador, pudiéndose adquirir por tanto el sistema de dispensación en su conjunto o bien los recambios, son los siguientes:

- Identity - Dispensador de corte automático para papel higiénico. Acabado en blanco y en negro (Referencias n.º 892302 y n.º 892308). El dispensador es compatible exclusivamente con la gama completa de papel certificado ecológico LUCART Professional (EcoNatural 900 ID Cod. 812179 y Eco 900 ID Cod. 812178), así como con el producto Strong 900 ID Cod. 812177 (pág. 48 Catálogo LUCART aportado como Documento n.º 20).

- Identity - Dispensador de corte automático para toallas. Acabado en blanco y en negro (Referencias n.º 892300 y n.º 892306). En este caso, los productos tienen exclusiva compatibilidad con la gama completa de papel certificado ecológico LUCART Professional (EcoNatural 155 ID Cod. 861059E y Eco 150 ID Cod. 861061E), y los productos Strong 155 ID Cod. 861055E, Strong Blue 155 ID Cod. 861058E y Strong 155 NoClog Cod. 861068B (págs. 27 y 43 Catálogo LUCART Documento n.º 20).

- Identity - Dispensador para secamanos. Acabado en blanco y en negro (Referencia n.º 892314 y n.º 892316). De acuerdo con lo indicado en las páginas 44 y 45 del catálogo LUCART de 2017 aportado como Documento n.º 20, estos dispensadores son compatibles con la gama completa de toallas plegadas en "C", "M", "V" y "Z". Constan como productos compatibles los recambios Strong Z No Clog Cod. 864018, EcoNatural Z Cod. 864036P, Eco Z Cod. 864014, Strong Z4 Cod. 864016P, Strong Z Cod. 864013, Easy Z White Cod. 864049, Strong V 2 Cod. 863045, Eco V2 Cod. 863046, EcoNatural V2 Cod. 863044, Easy V2 White Cod. 863048, Easy V1 White Cod. 863020.

- Identity - Dispensador de jabón en espuma. Acabado en blanco y negro (Referencia n.º 892298 y n.º 892310), compatibles con el jabón en espuma con referencia número 892298R, tal y como consta en la página web de LUCART y en sus catálogos.

1.26.- Los productos son ofertados por LUCART en España a través de su página web <https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/home/>, donde pone a disposición de los potenciales consumidores los productos de su gama IDENTITY.

1.27.- Las muestras físicas de los productos infractores fueron adquiridos a la compañía *Fumisan, S.L.*, empresa minorista que



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





comercializan en España productos de LUCART (documentos n.º 21, n.º 22, n.º 23 y n.º 24). Constan adjuntas las facturas de los tres pedidos de productos IDENTITY (documento n.º 17). La primera de ellas por la compra del dispensador 892314 tiene un importe de 113,63 euros, la segunda por la compra de los dispensadores 892302 y 892300 tiene un importe de 321,41 euros y, finalmente, la última factura por la compra del dispensador 892298 por un importe de 54,30 euros.

De los procedimientos internacionales

1.28.- Existen diversos procedimientos judiciales en trámite.

En Alemania, la actora interpuso una demanda por infracción de la patente EP'179 contra LUCART ante el Tribunal Regional de Düsseldorf. La parte demandante, solicitó que se suspendiera el procedimiento hasta que se resolviera el procedimiento paralelo de validez de la patente EP'179 planteado ante el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes de Alemania).

1.29.- El tribunal regional de Düsseldorf, en su Sentencia de 18 de Junio de 2019, (documento n.º 25) rechazó la petición de suspensión de la demandada por las siguientes razones:

"(...) De acuerdo con el art. 148 ZPO, el Tribunal puede decidir suspender el procedimiento si hay otros procedimientos previos pendientes.

Existe un vencimiento anticipado del procedimiento con respecto a los procedimientos de nulidad pendientes debido a la supuesta infracción del derecho patrimonial.

La presentación de una acción de nulidad, en sí misma, no constituye una razón para ordenar la suspensión de los procedimientos de infracción. La concesión de una patente también es vinculante para los tribunales (infracción).

Debido a la disposición legal, que en relación con las reclamaciones de conformidad con el art. 139 y ss. PatG se limita a estipular que una patente sea efectiva y según la cual sólo una acción de nulidad (o una oposición ante la Oficina de Patentes), que cae dentro de la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Patentes, está disponible para invalidar este derecho, la oposición contra la patente no puede alegarse como objeción en un procedimiento de infracción. Sin embargo, este no debería significar que una oposición de este tipo no tenga ningún efecto en los procedimientos de infracción.

La suspensión del litigio de infracción en el marco de la decisión discrecional del tribunal de acuerdo con el art. 148 del ZPO se requiere generalmente si se puede anticipar con suficiente probabilidad que la patente en litigio será declarada nula (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 - Kurznachrichten; OLG Dusseldorf, sentencia de 11/06/2015, file no. 2 U 64/14, p. 29 f.).



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50		Signat per Rios López, Yolanda;	





El Tribunal no pudo determinar tal probabilidad razonable (de nulidad) en la patente en litigio.”

1.30.- El tribunal regional de Düsseldorf estimó íntegramente la demanda de infracción planteada por ESSITY contra LUCART S.P.A. el 18 de junio de 2019. El tribunal dictaminó que todos los modelos de dispensador de la línea IDENTITY citados supra, reproducían las enseñanzas de la patente.

1.31.- En primer lugar, en relación con la característica 5 de EP'179 que requiere la existencia de una primera parte componente transparente y una segunda parte componente opaca, el tribunal consideró contrariamente a lo alegado por LUCART:

“Una pieza componente es “transparente” según el significado de la patente en litigio si es suficientemente translúcida para comprobar el nivel de llenado del material consumible detrás de la pieza componente (papel, líquidos, etc.) No es necesario que la parte componente sea completamente transparente para que este sea el caso.”

i. Por tanto, según la opinión del tribunal es irrelevante que la pieza sea completamente transparente para alcanzar dicha finalidad.

ii. Además, el tribunal consideró que

“La interpretación de la característica no debe estar vinculada a su redacción, sino que debe basarse en el contexto técnico general deducido por el experto en la materia por el contenido de las especificaciones de la patente. El experto en la técnica anterior se guía así por el propósito de la característica, el significado técnico de las palabras y términos recogidos en las especificaciones de la patente

- no siendo determinante el significado filológico, lógico o científico de la decisión (BGH, GRUR 2002, 515-Schneidmesser I; GRUR 1999, 909-Spannschraube).”

1.32.- Añade el tribunal que:

“La descripción de la patente en litigio no pretende diferenciar entre transparente y translúcido. Los términos “translúcido” o “semitransparente” se engloban por otra parte dentro del término “transparente”, lo cual está en consonancia con la reivindicación y describe una transparencia que no es del todo traslúcida. Al emplear distintos términos, la patente en litigio únicamente precisa los distintos niveles de transparencia que pueden ser de aplicación de acuerdo con la reivindicación”

1.33.- En base a lo anterior, el tribunal dictaminó que:

“la característica 6 es literalmente reproducida en todas las realizaciones atacadas dado que todos los casos contienen una primera pieza componente transparente. Esta pieza componente permite estimar el nivel de llenado del material consumible - tal y como requiere la patente en cuestión.”



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Ríos López, Yolanda;	





1.34.- En segundo lugar, el tribunal también consideró que las realizaciones infractoras reproducían literalmente la característica 6 de la reivindicación 1 de la patente:

“La reivindicación no especifica si debe ser posible desmontar completamente la pieza de dispensador. Además, la formulación de la reivindicación no requiere “desmontabilidad” de forma aislada, sino que simplemente estipula que los dos componentes deben de ser “unidos de forma desmontable”. Esto sugiere que la unión puede persistir en el estado de desprendimiento y contradice la necesidad de desmontabilidad completa.

1.35.- (...) Además, no se incluye una definición concreta de unión desmontable en la descripción de la patente. La formulación “desmontable” de acuerdo con su uso lingüístico común engloba la posibilidad de que pueda ser simplemente abatible. Una pieza dispensadora abatible seguiría teniendo una unión, solo que en un solo punto; la pieza de dispensador se puede separar de la sección trasera de dispensador de forma accidental. Aunque el uso lingüístico común no tiene una relevancia decisiva para determinar el significado técnico definitivo de la reivindicación (véase BGH, GRUR 1999, 902, 012- Spanschraube), no es posible determinar en este caso que la patente en litigio adopte un significado alternativo del término “desmontable”. Más bien, la comprensión común es coherente con la función técnica de la característica “unida de forma desmontable”

1.36.- (...) Además, no es posible afirmar que la patente en litigio se basa en un desprendimiento completo de la pieza de dispensador. No es posible deducir que esto sea un prerequisite necesario para lograr las ventajas esenciales de la invención.

1.37.- (...) Basado en la interpretación anterior, la característica 7 es literalmente reproducida por todas las realizaciones atacadas. La pieza de dispensador se puede desmontar de la sección trasera de dispensador abriendo la pieza de dispensador. Esto facilita el llenado del dispensador. El hecho de que persista de la unión (por medio de dos clavijas) no contradice la realización de la característica, dado que, como se ha demostrado, no es necesaria una separación completa de ambos componentes.”

1.38.- Paralelamente, LUCART interpuso en reconvencción una demanda de nulidad de la patente EP'179 objeto del presente procedimiento, ante el Bundespatentgericht el día 11 de septiembre de 2018, que la declaró nula el 12 de noviembre de 2020 (documento nº 7 adjunto a la contestación).

1.39.- Sin embargo, el Tribunal Supremo Federal Alemán dictó sentencia el 14 de marzo de 2023 en la acción de nulidad ejercitada contra la EP 179, objeto de las presentes actuaciones, adjunta como documento nº 40. La sentencia del Tribunal Supremo Federal Alemán decreta la validez de dicha limitación principal en respuesta a un ataque de falta de actividad inventiva en base a exactamente los mismos documentos del estado de la técnica que a los utilizados por la parte aquí demandada en contestación a la solicitud de limitación: las solicitudes WO 2006/054965 y WO 99/18835 (D1 y D3 según numeración demanda).



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





1.40.- Por otro lado, la demandante interpuso una demanda contra LUCART por infracción de la patente EP'243 ante el Tribunal Regional de Düsseldorf. El procedimiento fue suspendido mediante providencia del día 18 de junio de 2019 a la espera de la resolución del procedimiento paralelo de validez de la patente EP'243.

1.41.- El Bundespatentgericht estimó en su Sentencia de 15 de octubre de 2019 la demanda interpuesta por LUCART S.P.A, declarado nula la patente EP'243 en su totalidad (documento nº 3 adjunto a la contestación).

1.42.-. Existen, también, pleitos de nulidad e infracción de las mismas patentes interpuestos ante el Tribunal Mercantil de Milán.

SEGUNDO.- De la acción de infracción de EP'243 y EP'179.

2.1.- Sobre el ámbito de protección de la patente de autos y la eventual infracción de las patentes de autos.

A) Configuración legal y jurisprudencial de la determinación del ámbito de protección.

Como es sabido, el ámbito de protección de una patente viene determinado por las reivindicaciones, interpretadas conforme la descripción y los dibujos.

El art. 69.1 del Convenio de la Patente Europea (CPE) establece que: *"El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones"*.

Esta es la norma básica y la única realmente obligatoria de la que hay que partir a la hora de determinar si una determinada variante infringe o no una patente, ya las conocidas como *"Cuestiones del Protocolo"* son meras pautas que nos ayudan a aplicar dicha norma, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos con los elementos equivalentes a los reivindicados.

Así lo ha destacado *L. Hoffmann (House of Lords)*, el juez británico que inicialmente reformuló estas cuestiones, en la sentencia *Improve v Remington (1990)*, en la nueva sentencia *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Limited* de 21 de octubre de 2004.

Por ello algún autor ha reseñado la tendencia de los tribunales británicos a abandonar dichas pautas, en favor de otra guía práctica conocida como *Technip principles* (ver *Jacob LJ*, en *CA Rockwater Ltd v Technip France SA's*, 2004, fundamento nº 40 y siguientes)



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





reconociendo que no existe realmente una doctrina uniforme de los equivalentes en Europa.

El *Protocolo Interpretativo del citado precepto*, consagra en su artículo 1:

“El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros”.

Por su parte, el art. 84 CPE dice: *“Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción”.*

En definitiva, lo que hay que hacer es interpretar las reivindicaciones, superando la estricta interpretación literal, pero sin llegar a considerar las reivindicaciones como una mera guía o pauta de lo que el titular quiso proteger, tal como se dice en el principio general recogido en el protocolo de interpretación del art. 69 CPE.

Una propuesta es la que los tribunales británicos han llamado *"purposive construction"* (Catnic), en contraposición con la *"literal construction"*, que podría traducirse libremente como *"interpretación intencional (teleológica)"* en contraposición a la interpretación gramatical de los términos. Como ha dicho L. Hoffmann en *Kirin-Amgen Inc (2004)* la *"pregunta es siempre que entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el lenguaje utilizado en las reivindicaciones"* (*"The question is always what the person skilled in the art would have understood the patentee to be using the language of the claim to mean"*, fundamento 34).

No se trata de hacer una interpretación subjetiva del ámbito de protección de la patente, buscando la intención del inventor al redactar la patente, sino objetivar esa interpretación a través de la figura del experto en la materia, con el fin de dotar de seguridad jurídica a terceros que leyeran la patente y pudiera saber hasta donde alcanza su ámbito de protección.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Ríos López, Yolanda;		





B) Del concreto ámbito de protección de la patente de autos.

2.2.-En el presente caso, la demandada invoca la nulidad por falta de actividad inventiva de EP'243 y EP'179, por lo que la existencia de infracción dependerá de la validez del título, que es objeto de examen en el fundamento siguiente.

TERCERO.- Sobre la validez de la patente EP'243 (ES'448).

3.1.- La primera cuestión que hemos de juzgar es la validez de la patente Ep'243 antes que la infracción, como ya puso de manifestó la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en su sentencia de 9 de mayo de 2008, fundamento jurídico segundo: *“Es lógico que con carácter previo al estudio de la infracción denunciada de las patentes de la actora ES 520.389 y EP 0.244.944, examinemos su validez por haberse interesado su nulidad en la reconvenición formulada por la demandada”*.

Sobre dicha validez, empezaremos abordando la acción de nulidad de la patente por la posible falta de novedad y/o actividad inventiva.

A) Configuración legal y jurisprudencial de la novedad.

3.2.- El art. 54 Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), establece que las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

3.3.- Así pues el primero de los requisitos de patentabilidad de una invención es su novedad, con el fin de que se pueda volver a patentar lo que está en el estado de la técnica.

3.4.- El art. 54.1 nos dice que *“se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”*, a su vez, el párrafo segundo de este precepto nos aclara que *“el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”*.

3.5.- A estos efectos, el párrafo tercero del citado artículo 54, precisa que *“se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se*



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





menciona en el párrafo 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en virtud del artículo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior”.

3.6.- Un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado.

3.7.- El método descrito por las *Guidelines for Examination in the EPO* y las Directrices de la Oficina Española de Patentes para valorar la novedad de un patente distingue tres etapas:

(1) *La primera consiste en determinar los elementos de la invención reivindicada, para poderlos comparar con el o los documentos del estado de la técnica.*

(2) *La segunda determinar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica.*

(3) *La tercera, valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todos los elementos o etapas de la invención reivindicada.*

3.8.- La primera regla fundamental para determinar el estado de la técnica es que no está permitido combinar diferentes documentos del estado de la técnica para comparar sus enseñanzas con los elementos de la invención reivindicada, por lo que la comparación ha de hacerse documento por documento, de los que forme parte del estado de la técnica, con el invento reivindicado para determinar si divulga o no los elementos reivindicados.

3.9.- Ni tan siquiera se pueden combinar elementos de diferentes realizaciones ejecutadas dentro de un mismo documento a menos que esa combinación esté sugerida. Esta primera regla tiene una excepción cuando un documento (el documento principal) se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalles de cierta característica. En tal caso, lo divulgado por este documento referido se considera como parte del documento principal, si el documento referido está a disposición del público en la fecha de publicación del documento principal (T153/85, OJ1-2/1988, 1) (*Guidelines for Examination, Seccion C, 7.1*).

3.10.- La enseñanza técnica de un documento que forma parte del estado de la técnica debe de ser considerada en su integridad, como lo sería hecho por un experto en la materia. No está justificado aislar forma arbitraria de su contexto diversas partes de un documento, para extraer determinada información técnica diferente o incluso



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





contradictoria con lo divulgado del documento considerado íntegramente (T 56/87).

3.11.- Pero la Cámara Técnica de Apelación de la EPO también ha mantenido que para valorar la novedad se puede combinar diversos pasajes de un mismo documento, ya que no hay razones para evitar que un experto lo haga, por ejemplo T 332/87.

3.12.- En la tercera etapa interviene una figura imaginaria o prototipo de experto, es el experto en la materia o campo de la técnica al que se refiera el objeto de la invención, se trata de una persona práctica en ese campo de la técnica, que dispone de los conocimientos comunes del mismo en la fecha relevante, así como de los medios normales para llevar a cabo trabajo rutinario y de experimentación. La característica especial de ese arquetipo de experto es que tiene acceso a todos los conocimientos que definen el estado de la técnica y, en concreto, a los documentos que tiene que ser comparados con el invento reivindicado (*Guidelines for Examination, Sección C, 9.3*).

3.13.- Por lo tanto, para hacer esa valoración ente lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese experto leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado. Lógicamente, conforme lo previsto en el art. 335 LEC, esos conocimiento han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no puede identificarse con ninguno de los peritos, sino que ha de ser elaborada imaginariamente por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimiento que le suministren los peritos. La función de los peritos es pues proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documentos que forman parte del estado de la técnica.

3.14.- Los elementos de las reivindicaciones de una patente pueden haber sido divulgados por un documento anterior de forma explícita o de forma implícita.

(1) Divulgaciones expresas:

Un documento que forma parte del estado de la técnica, priva de novedad al invento reivindicado, si de su lectura por aquel experto resultan de forma clara (T 450/89, T 465/92), directa y sin ambigüedad (T 204/83, T 56/87), es decir, sin dudas, todos los elementos reivindicados. Es importante precisar que se entienden igualmente divulgadas las características implícitas para el experto de todos aquellos elementos que están explícitamente mencionados en el documento. Lo que no puede hacerse, al valorar la novedad, es incluir equivalentes conocidos, ya que este tipo de interpretación del



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





documento es propio del análisis de la actividad inventiva (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.2*).

Los elementos descritos en un documento solo pueden considerarse divulgados entre el público, cuando un experto en la materia hubiera podido, en la fecha relevante del documento, con la información que le proporciona dicho documento y con los conocimientos comunes que se le presumen, poner en práctica esa enseñanza técnica. Igualmente, un compuesto químico, cuyo nombre o fórmula esté mencionada en un documento del estado de la técnica, no debe ser considerado como divulgado, a menos que la información del documento, junto con el conocimiento general disponible en la fecha del documento, permita prepararlo y separarlo, o, en el caso de productos naturales, solo separarlo (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.3a*).

Como regla general, se puede decir que una enseñanza o divulgación general no priva de novedad a un invento más específico, sin embargo, una divulgación específica, por el contrario puede privar de novedad a la general (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.4*).

(2) Divulgaciones implícitas:

En el caso de existir un documento prioritario, la falta de novedad puede resultar clara de lo que está explícitamente expresado en el documento. Sin embargo, esa falta de novedad también puede resultar implícitamente, cuando el experto en la materia al ejecutar la enseñanza del documento llega inevitablemente a un resultado que está situado dentro del ámbito de la reivindicación (*Guidelines for Examination, Sección C, 7.5*).

3.15.- Estas reglas se completan con otras extraídas directamente de decisiones de la Cámara de Recursos:

(i) Ninguna parte del documento debe ser interpretada de forma aislada respecto al resto del documento, de modo que, aunque una parte de un documento parezca tener un sentido particular cuando se interpreta literalmente y de forma aislada del resto del documento, el verdadero significado de dicha parte del documento puede ser diferente en el contexto del resto del documento (T 312/94). Por lo que una referencia aislada en el documento anterior no supone una divulgación clara e inequívoca si resulta incoherente con las ideas o enseñanzas clave del resto del documento (T 450/89).

(ii) La determinación por un experto de las enseñanzas implícitas no es libre, sino que está sujeta a una exigencia de inmediatez y claridad propia de un sistema que aboga por la seguridad jurídica: el



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





documento anterior destruirá la novedad si la invención posterior resulta inmediatamente aparente para el experto que lee el documento (T 204/93), si puede inferirse directa e inequívocamente de la descripción (T 56/87), ya que no es suficiente para estimar la falta de novedad de los elementos reivindicados que puedan haberse derivado del documento del estado de la técnica. Debe haber habido una enseñanza clara e inequívoca de los elementos reivindicados (T 677/91). Es por ello que, cuando se afirma que la falta de novedad puede ser implícita porque un experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación, las Cámaras especifiquen que la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas. Por tanto, es evidente que la inevitabilidad impide la existencia de resultados u opciones alternativas válidas: en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad (T 793/93, reiterada por la T 396/89).

B) Análisis de la acción de nulidad de la reivindicación primera de la patente por falta de actividad inventiva. Configuración legal y jurisprudencial de la actividad inventiva.

3.16.- Apreciar actividad inventiva supone enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual hay que plantearse si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y, en función, de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado, sin aplicar su ingenio.

3.17.- En este sentido, el Art. 8 de la Ley de Patentes señala que "*se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia*". En relación a los modelos de utilidad, el art. 146.1 de dicha ley establece: "*Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia*".

3.18.- Un método útil para el análisis del requisito de actividad inventiva es el de aproximación al problema y a la solución, que es el que se emplea con frecuencia por el examinador de la Oficina Europea de Patentes (EPO), aunque no se trate del único procedimiento apto para valorar la actividad inventiva.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





3.19.- El citado método, empleado por la EPO en el análisis de la actividad inventiva de una solicitud de patente y conocido con el nombre de "*problem and solution approach*" (método problema-solución), pretende fundamentalmente evitar una valoración de la actividad inventiva *ex post facto*, de esta manera se trata de objetivizar el análisis de la obviedad en la fecha en la que se reivindica la prioridad del invento patentado, es decir, antes de que la descripción del invento fuera hecha pública, tal y como exige el art. 8.1 LP y el art. 56 CPE.

3.20.- Las Cámaras de Apelación de la Oficina Europea de Patentes, para buscar un fundamento legal a este test, suelen apoyarse en la Regla 40(1)c) (Reglamento de Ejecución del CPE, actualmente adaptado por decisión del Consejo de Administración de 7 de diciembre de 2006), según la cual la descripción de la solicitud debe de: "*exponer la invención tal y como está caracterizada en las reivindicaciones, de tal manera que permita la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente, y la solución a ese problema*" (*disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood*). De esta manera resulta que el problema técnico y su solución son elementos de cualquier invención.

3.21.- La aplicación del método supone seguir tres pasos: a) La determinación del estado de la técnica más próximo; b) La definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento; y c) partiendo de esos dos elementos, valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia, lo que supone, por una parte, que el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de solucionar, y, por otra, qué solución propuesta le hubiera parecido obvia.

A.1) La determinación del estado de la técnica más próximo

3.22.- Para determinar el estado de la técnica más próximo las Cámaras de Apelación de la EPO siguen diversos criterios, partiendo, con carácter general, de que ese estado de la técnica viene representado por un documento prioritario que reúne una serie de características. En primer lugar, se trata de un estado de la técnica dirigido al mismo propósito o efecto que la invención cuestionada (T



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





606/89, T 686/91, T 650/01). En segundo lugar, debe de tratarse de un documento relacionado con el mismo o similar problema técnico que la invención cuestionada, o al menos al mismo o similar campo de la técnica que la patente cuestionada (T 909/93, T 1203/97, T 263/99). En tercer lugar, ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida más prometedor para llegar a la invención cuestionada (T 254/86, T 282/90,70/95, T 644/97, T656/90).

3.23.- Las Guidelines for Examination de la EPO (versión16/9/2013, Parte G. Capítulo VII, 5.1) dicen que: *"El estado de la técnica más próximo es el que en una sola referencia describe la combinación de características que constituye el punto de partida más prometedor cuyo desarrollo conduce a la invención"*.

3.24.- Al analizar novedad la fecha relevante es la de la divulgación del documento-antecedente, no la de la prioridad de la patente impugnada, mientras que para valorar actividad inventiva, la fecha relevante es la de la prioridad de la patente cuestionada. Como dice la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación de la EPO "el documento de la técnica más cercano debe evaluarse desde el punto de vista experto en la materia el día antes de la fecha de presentación o prioridad válida de la invención reivindicada (T 24/81, DO 1983, 133 de por el experto, T 772/94, T 971/95, Directrices G-VII, 5.1 - Junio versión 2012, The closest prior art must be assessed from the skilled person's point of view on the day before the filing or priority date valid for the claimed invention).

A.2) El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

3.25.- El segundo paso del test aplicado consiste en identificar el problema técnico objetivo que se pretende solucionar con el nuevo invento.

3.26.- Dice la Directriz de Examen C-VII, 5.2: *"En el contexto de la aproximación problema-solución, el problema técnico significa la intención y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para proporcionar los efectos técnicos que proporciona la invención sobre el estado de la técnica más cercano. El problema técnico así definido es el "problema técnico objetivo"*



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





A.3) La valoración de la obviedad.

3.27.- Determinado el estado de la técnica más próximo y el problema objetivo a solucionar por la invención, hay que pasar al último paso del método problema-solución, la valoración de la evidencia o no de la solución propuesta por la patente cuestionada por el hipotético experto en la materia.

3.28.- A este respecto, debemos recordar que ese experto en la materia tiene unos rasgos comunes en todos los casos que debemos de definir:

a) El experto en la materia es una persona (o un equipo de personas) práctica en la materia a la que se refiera la invención, poseedor de los conocimientos comunes del campo técnico o científico correspondiente, en el momento en que se formula la solicitud, se trata de un profesional medio que tiene los conocimientos comunes a ese tipo de profesionales.

b) Experto se le atribuye conocimiento de todos los documentos que forman el estado de la técnica, que ha leído cuidadosamente y, por supuesto, los citados en informe sobre el estado de la técnica.

c) Nuestro técnico cuenta con los medios y la capacidad normales para realizar tanto el trabajo rutinario como la experimentación.

d) Se trata de un experto en el campo de la técnica al que corresponda el invento (Cámaras de Recursos EPO T 641/00, OJ 2003, 352), pero que no tiene ninguna capacidad inventiva (T39/93, OJ 1997, 134). Es precisamente ese tipo de capacidad lo que diferencia al inventor del experto en la materia.

e) Para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema técnico que el invento aborda y pretende solventar, pues el experto en la materia es experto en el campo del problema técnico, no en el de la solución (T 422/93).

3.29.- En este punto, siguiendo el test “could-would”, hay que recordar que no se trata que el experto en la materia hubiera “podido” llegar a la invención cuestionada. Es indudable que un experto podría haber



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizó la titular de la patente. Pero ese análisis sería un examen *ex post facto* de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y el punto de destino (la invención cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocía la invención que soluciona el problema.

3.30.- Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese "habría" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

3.3.- De la nulidad de la reivindicación 1 de la patente EP'243 de autos por falta de actividad inventiva.

3.31.- Se procederá, en primer lugar, a analizar la eventual nulidad de la reivindicación independiente primera de la patente EP'243 por falta de actividad inventiva.

3.32.- Para ello, abordaremos los planteamientos realizados por las partes en sus escritos de alegaciones, lo que facilitará posteriormente el enjuiciamiento de las cuestiones controvertidas.

3.3.1.- Planteamiento de la actora de nulidad.

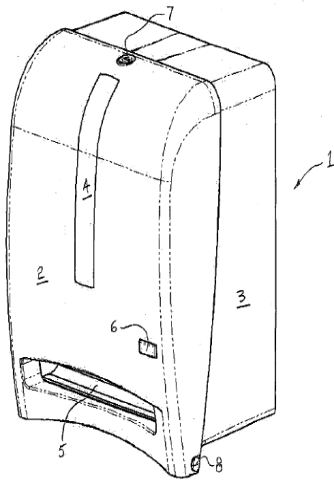
3.33.- La demandante concluye que la R1 de la patente EP'243 (ES'448) carece de actividad inventiva, con base en el dictamen pericial del Sr. Teba (documento nº 2), el cual parte de la Patente número WO2006054965A2 (a la que denominaremos, documento D1) como estado de la técnica más cercano, en combinación con el documento EP 2060218A1 (al que denominaremos D2).

3.34.- El documento D1 describe un dispensador de rollos de papel que, en referencia a su figura 1 que se representa seguidamente, tiene un cuerpo (3) adecuado para ser montado en una pared, y una cubierta (2) unida de forma desmontable al cuerpo de dispensador, que conforma precisamente la sección trasera (3).



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





3.35.- El documento D2 describe un dispensador de rollos que incluye un cuerpo (D) apto para ser conectado a una pared, y un sistema dispensador (S) conectado de forma desmontable al cuerpo (D).

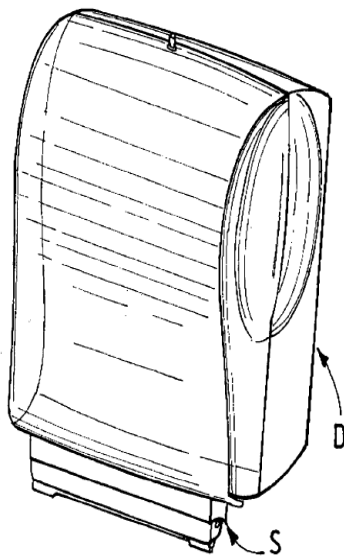


FIG.2B

3.36.- El sistema dispensador (S) incluye muchas partes, conectadas recíprocamente, a fin de definir un canalón (13) y unos sellos (14,15) entre la carcasa y la puerta del canalón. En los párrafos [0053]-[0057] de la descripción se indica que varios sellos del sistema (S) pueden ser "sobremoldeados" o logrados por "bi-inyección".



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	

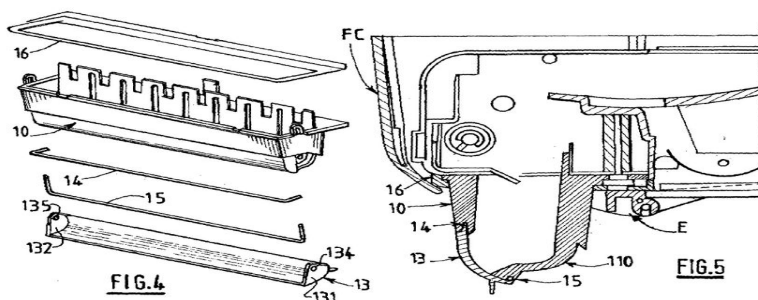




3.37.- En particular, los sellos (14,15,16) del sistema pueden lograrse mediante sobremoldeo o bi-inyección.

3.38.- Por ejemplo, en el párrafo [0058] se dice que "se puede proporcionar a este respecto un sello de vertedero de papel 16, como se ilustra plenamente en la figura 4".

3.39.- La figura 4,5 muestra que la porción (16) y la porción (10) del sistema (S) (que podrían considerarse como dos partes del dispensador, según la reivindicación 1) tienen ambas "una superficie frontal, una primera y una segunda superficie lateral, cada una con un borde que mira hacia fuera de la superficie frontal", y la unión entre las dos partes (10,16) -que puede lograrse mediante la biinyección o el sobremoldeo- "se extiende desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la parte del dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la parte del dispensador", ya que es perimétrica.



Del ámbito de protección de la R1 de la patente EP'243.

3.40.- La reivindicación 1, desglosada en sus características principales técnicas, protege lo siguiente:

"C1. Alojamiento de dispensador que comprende una pieza de dispensador (20, 90, 100, 110), - 1.1 comprendiendo la pieza de dispensador al menos dos piezas constitutivas (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) unidas cada una mediante una juntura (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b),

C2 comprendiendo dicha pieza de dispensador (20, 90, 100, 110) una primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) de plástico moldeada por inyección con una primera superficie de unión asociada;



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:
B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F

Data i hora
13/03/2024
08:50

Signat per Rios López, Yolanda;





C.3 una segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) de plástico moldeada por inyección que tiene una segunda superficie de unión asociada;

C.4 una juntura (21; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) se forma mediante dicha primera superficie de unión y dicha segunda superficie de unión durante el moldeo por inyección para unir dicha primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) y dicha segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) para definir la pieza de dispensador (20, 90, 100, 110),

C.5 comprendiendo cada pieza constitutiva (17, 18; 31, 32; 41 a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera, en donde la juntura (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) resultante se extiende desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador, caracterizado porque:

C.6 la pieza de dispensador (20; 90; 100; 110) está unida de manera desmontable a una sección de dispensador trasera (96; 106; 116), para formar el alojamiento de dispensador (97; 107; 117),

C.7 en donde la sección de dispensador trasera (96, 106, 116) está dispuesta para ser montada en una pared vertical,

C.8 en donde el alojamiento de dispensador (97, 107, 117) es para un dispensador para una pila de toallas de papel o un rollo de papel.”

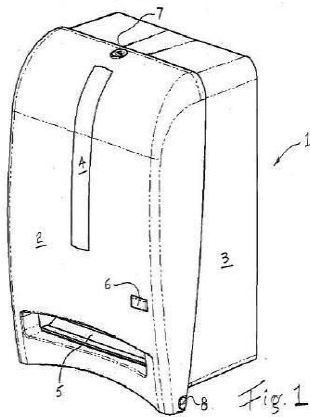
3.41.- Para analizar la falta de actividad inventiva, la parte actora elige como documento del estado de la técnica más cercano a D1.

3.43.- D1 describe un dispensador de rollos de papel que tiene un cuerpo (3), la parte trasera del dispensador según la reivindicación primera adecuado para ser montado en una pared, y una cubierta (2), la parte del dispensador según la reivindicación primera unida de forma desmontable al cuerpo (3), es decir, que comprende al menos dos piezas constitutivas cada una unidas por una juntura, conformando así el alojamiento de dispensador en correspondencia con la característica 1.6 de la R1 de la patente de autos.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





3.44.- Tanto el cuerpo 3 como la cubierta 2, son piezas moldeadas por inyección, y cuerpo 3 y cubierta 2 tienen superficies de acoplamiento que están asociadas entre sí, en correspondencia con las características 1.1 a 1.4 de la reivindicación 1.

3.45.- La cubierta 2 y la porción del cuerpo 3 están ambas preferentemente hechas por moldeo por inyección de plástico y es preferente que la cubierta 2 con su ventana 4 esté formada por moldeo por inyección de dos etapas para mejorar la integridad estructural de la ventana 4 con la cubierta 2.

3.46.- Cada una de las piezas constitutivas de D1, es decir, cuerpo 3 y cubierta 2, comprende una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera, con lo que se reproduce la característica 1.5 de la R1 de la patente de autos.

3.47.- Como resulta de la figura 1 y de la introducción a la descripción, el dispensador de D1 es montable sobre una pared. El cuerpo 3 tiene una superficie de montaje 10 adaptada para montar el dispensador en una pared, lo cual se describe con más detalle en la página 10, líneas 6-17, en correspondencia con la característica 1.7 de la R1 de la patente de autos.

3.48.- Finalmente, como se indica repetidamente a lo largo de D1, se trata de un dispensador concebido para rollos de papel, en correspondencia con la característica 1.8 de la R1 de la patente de autos,

3.49.- La conclusión es que **solo hay una característica técnica que diferencia la reivindicación 1 de lo descrito en el documento D1: que la juntura resultante se extienda desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie**



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





lateral de la pieza de dispensador, es decir, que discurra periméricamente, como se resalta sobre la Figura 2 de la patente ES2613488T3.

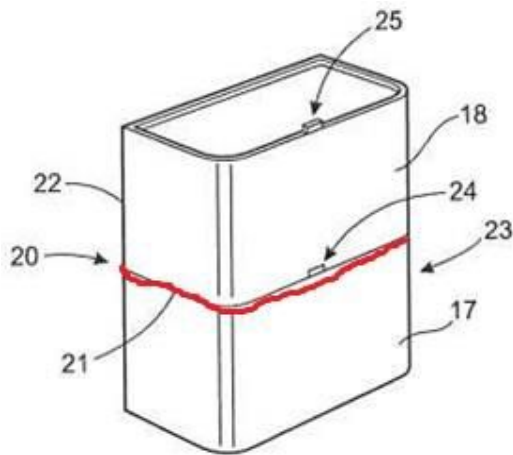


Fig.2

3.50.- Según la actora, esta característica integra el preámbulo de la R1 de la patente de autos, y por puede considerarse una opción de diseño, con la que el experto en la materia se halla habituado, y sin un efecto técnico aparente.

3.51.- En este caso, el documento D2 describe un dispensador de rollos que incluye un cuerpo (D) apto para ser conectado a una pared, y un sistema dispensador (S) conectado de forma desmontable al cuerpo (D). El sistema dispensador (S) incluye muchas partes, conectadas recíprocamente, a fin de definir un canalón (13) y unos sellos (14,15) entre la carcasa y la puerta del canalón.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50		Signat per Rios López, Yolanda;	



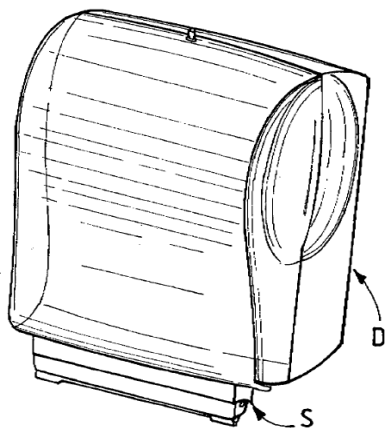
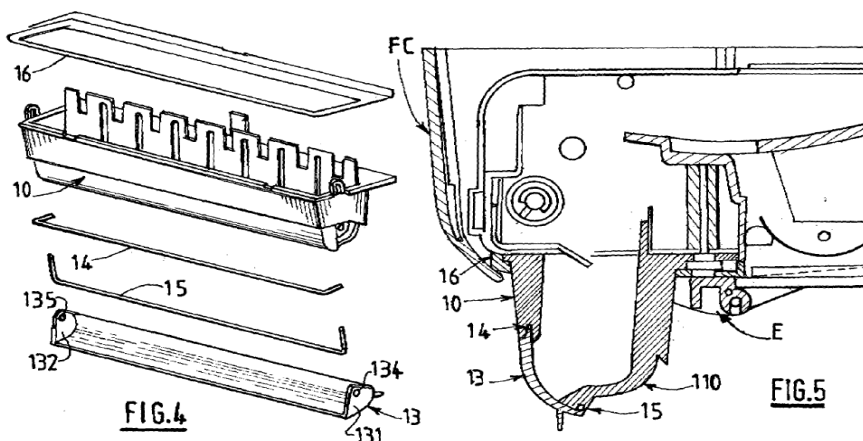


FIG.2B

3.52.- En los párrafos [0053]-[0057] de la descripción se indica que varios sellos del sistema (S) pueden ser "sobremoldeados" o logrados por "bi-inyección". Las figura 4 y 5 muestran que la porción (16) y la porción (10) del sistema (S) (que podrían considerarse como dos partes del dispensador, según la reivindicación primera tienen ambas "una superficie frontal, una primera y una segunda superficie lateral, cada una con un borde que mira hacia fuera de la superficie frontal", y la unión entre las dos partes (10,16) -que puede lograrse mediante la biinyección o el sobremoldeo- "se extiende desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la parte del dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la parte del dispensador", ya que es perimétrica.



3.53.- Así pues, el experto en la materia, enfrentado al supuesto problema técnico de **obtener una junta entre ambas piezas que se extienda desde un borde lateral de una primera superficie**



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:
B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F

Data i hora
13/03/2024
08:50

Signat per Rios López, Yolanda;





lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador, aplicaría las enseñanzas del documento D2 en el documento D1 sin necesidad de desarrollar ningún tipo de actividad inventiva.

3.54.- Análisis propuesto por la actora del resto de reivindicaciones de la patente EP'243 (ES'448).

Reivindicación 2

La reivindicación 2 de la patente EP'243 establece dicha primera superficie de unión y dicha segunda superficie de unión son generalmente no planas. Dicha característica se refiere a que, con objeto de mejorar la unión entre los componentes, las superficies de contacto son no planas, para aumentar el área total de contacto.

Considera la actora que resulta obvio para cualquier experto en la materia que la fuerza de adhesión puede aumentarse maximizando la superficie de adhesión, mediante elementos tales como escalones, uniones machihembradas o similares, según resulta de los dictámenes periciales.

Siendo esta característica obvia para un experto en la materia, no puede servir para justificar una actividad inventiva.

Reivindicación 3

La reivindicación 3 de la patente EP'243 establece que la cada una de dicha primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) y dicha segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) se seleccionan del grupo de material de plástico ABS.

El experto en la materia está familiarizado con los componentes plásticos habituales que pueden ser procesados mediante moldeo por inyección, incluyendo también por ejemplo el ABS.

El experto en la materia conoce que el ABS tiene buenas propiedades ópticas, por lo que, en particular, es un material adecuado para formar diseños estéticamente agradables, que tiene una buena resistencia al impacto, y por lo tanto es adecuado para las carcasas que pueden estar expuestas a tensiones a este efecto.

Por tanto, dicha característica sería obvia para un experto en la materia.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





Reivindicación 4

La reivindicación 4 de la patente EP'243 establece que dicha primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) es un material de plástico ABS y dicha segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) es un material de plástico MABS.

Al igual que en el caso de la reivindicación 3, el experto en la materia conoce las propiedades del plástico MABS, acrónimo del metacrilato-butilacrilato-estireno, consistiendo las principales en una elevada resistencia al impacto, la tenacidad y las fluctuaciones de temperatura.

Por tanto, dicha característica sería obvia para un experto en la materia y, en modo alguno podría justificar la actividad inventiva.

Reivindicación 5

La reivindicación 5 de la patente EP'243 define que dicha primera pieza constitutiva (17; 31; 41a, 41b, 41c, 41d, 51, 61, 71, 91, 101, 111, 121a, 121b) es un material de plástico ABS opaco.

Como ya se ha demostrado para las reivindicaciones 3 ó 4, de las cuales depende la reivindicación 5, esta característica sería obvia para un experto en la materia y, por tanto, no podría servir para justificar una actividad inventiva.

Reivindicación 6

La reivindicación 6 de la patente EP'243 define que dicha segunda pieza constitutiva (18; 32; 42a, 42b, 42c, 42d, 92, 102, 112a, 112b, 122) es un material de plástico MABS transparente.

Como se ha argumentado para la reivindicación 4, de la cual depende la reivindicación 6, esta característica sería obvia para un experto en la materia y, por tanto, no podría servir para justificar una actividad inventiva.

Reivindicación 7

La reivindicación 7 de la patente EP'243 indica que el espesor en sección transversal en dicha junta es de entre 1 y 6 mm, preferentemente de entre 2, 5 y 4, 5 mm.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





Las dimensiones indicadas pertenecen a la discreción del experto en la materia, por tanto, sería un aspecto insuficiente para justificar una actividad inventiva.

3.3.2.- Planteamiento de la demandada de nulidad.

3.55.- Difiere, sin embargo, la demandada de nulidad, del planteamiento de la actora reconvenicional.

3.56.- En opinión del Sr. Teba, la única diferencia con WO'965, como estado de la técnica más próximo, residiría en que este último no divulga la característica de la reivindicación 1 que se ha numerado anteriormente como C5 (en el informe del Sr. Teba, la segunda parte de la característica 1.5):

C5.- en donde la juntura (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) resultante se extiende desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador, caracterizado por que...

3.57.- La actora principal (demandada de nulidad) no cuestiona que D1 es el documento más cercano del estado de la técnica, ni que el mismo divulgue las características C1 a C3, y C6 a C8 de la R1 de EP'243 (1.1 a 1.4 y 1.6 a 1.8 en el informe del Sr. Teba).

3.58.- Sin embargo, en lo que respecta a las diferencias entre aquel documento y la R1, lo cierto es que no sólo la característica C5 no se encuentra divulgada en WO'965; tampoco lo está la característica C4 (primera parte de la característica 1.5 en el informe del Sr. Teba), es decir:

C4.- comprendiendo cada pieza constitutiva (17, 18; 31, 32; 41 a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera,(...)

3.59.- El Sr. Teba, con referencia a este elemento técnico, señala en su dictamen (pág. 15, tercer párrafo):

Cada una de las piezas constitutivas de **D1**, es decir, cuerpo 3 y cubierta 2, comprende una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera, con lo que se reproduce la característica 1.5 de la reivindicación 1.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Ríos López, Yolanda;		





3.60.- Sin embargo, como se infiere de las explicaciones del Sr. Moledo en su pericial, en la realización del dispensador de WO'965 no se divulga para la cubierta 2 una segunda superficie lateral con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera como requiere la característica C4:

"[23]. La ventana 4 de D1 presenta una juntura que se extiende solo hasta una única superficie lateral de la cubierta 2 y no comprende una segunda superficie lateral con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera."

Por lo demás, respecto a la juntura resultante según se exige en C5 -y cuya ausencia en WO'965 admite el Sr. Teba-, el Sr. Moledo añade lo siguiente:

"[23]. La ventana 4 de D1 presenta una juntura que se extiende solo hasta una única superficie lateral de la cubierta 2 y no comprende una segunda superficie lateral con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera."

[24]. Por otra parte, la juntura de la ventana 4 es cerrada y está formada por el límite de la ventana integrada en un componente mayor, la cubierta 2, por lo que no se extiende hasta el borde lateral de la superficie lateral de la cubierta 2 sino que se interrumpe antes."

3.3.3.- Conclusión de la Sección de Patentes.

3.61.- Analizando dichos planteamientos, la Sección de Patentes concluyo que el análisis correcto de D1 permite afirmar que dicho documento no divulga las siguientes características de la reivindicación 1ª de la patente de autos:

"C4.- comprendiendo cada pieza constitutiva (17, 18; 31, 32; 41 a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera,

C5.- en donde la juntura (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) resultante se extiende desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador."

3.62.- Debe además destacarse que en el procedimiento de nulidad de EP'243 que sustanciado en Alemania, LUCART sostuvo que D1 no



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





divulga las características C4 y C5 (allí numeradas como características 1.6 y 1.7), en la línea expuesto por el perito Sr. Moledo.

3.63.- Reza la Sentencia de 15 de octubre de 2019 (documento nº 30, pág. 10 de la traducción):

Las partes acuerdan que las características 1.6 y 1.7 no se revelan en Ni3. La ventana de visualización (segundo componente de plástico) se integra en la cubierta (primer componente de plástico) a través de un moldeo por inyección según la figura 1 aquí y se dirige a la región superior de la superficie superior en la superficie delantera. La superficie superior de la cubierta puede considerarse aquí como una *superficie lateral* para el moldeo por inyección, ya que el posicionamiento en el estado final instalado es irrelevante en lo que respecta a la producción con tecnología de moldeo por inyección. Como resultado, las juntas se encuentran con esta "superficie lateral" y terminan en un "borde" que se forma por el extremo de la hendidura o el borde de unión en el lado de la cubierta. La patente en litigio *no* define este borde como un "borde final" de la superficie lateral - como se menciona en el apartado II.2. relativo a la interpretación de la materia según la reivindicación 1 - de modo que el *borde final de la hendidura* constituye igualmente un borde en el sentido del texto de la reivindicación según la característica 1.7. Como resultado, sin embargo, la junta sólo se extiende en *un* borde en una superficie lateral de la pieza de dispensador.

3.64.- Por tanto, el efecto técnico de las características diferenciadoras C4 y C5 es evitar problemas de distorsión en las piezas del dispensador, realizar una junta con la resistencia adecuada y tener una amplia visión o visión mejorada del nivel de producto consumible en todo momento y en cualesquiera condiciones de limpieza del dispensador:

"[26]. Las ventajas técnicas objetivas que se derivan de la existencia de dos superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera y una junta que se extiende entre los bordes laterales de las dos superficies laterales es la de evitar problemas de distorsión en las piezas del dispensador, realizar una junta con la resistencia adecuada y tener una amplia visión o visión mejorada del nivel de producto consumible en todo momento y en cualesquiera condiciones de limpieza del dispensador."

3.65.- En cuanto al problema técnico objetivo, el Sr Teba establece en la página 17, penúltimo párrafo, de su dictamen:



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





Así pues, el experto en la materia, enfrentado al supuesto problema técnico de obtener una junta entre ambas piezas que se extienda desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador, aplicaría las enseñanzas del documento **D2** en el documento **D1** sin necesidad de desarrollar ningún tipo de actividad inventiva.

3.66.- Por tanto, incluye en la enunciación del problema la propia solución técnica.

3.67.- En efecto, para el Sr. Teba el problema sería obtener el elemento técnico caracterizado como C5, único de la reivindicación 1 de EP'243 que el perito considera ausente en WO'965. Así, lo que debiera ser la solución al problema, el perito de LUCART lo transforma en el problema mismo.

3.68.- Por el contrario, una correcta aproximación al método problema-solución, que considere todas las diferencias existentes entre la invención de ESSITY y WO'965 -C4 y C5- así como su efecto técnico, sería el propuesto por el Sr. MOledo:

"[28]. Por tanto, el problema técnico objetivo sería cómo mejorar la cubierta del dispensador para pilas de toallas o rollos de papel de manera que sea desmontable y más resistente al uso y a las aperturas y que a la vez, permita la inspección visual del stock de producto en su interior."

3.69.- El paso siguiente en aplicación del método problema-solución consiste en determinar si, partiendo del problema técnico objetivo, la solución propuesta en la patente hubiera resultado obvia para el experto en la materia.

3.70.- Para el perito Sr. Teba, la invención objeto de la patente EP'243 deviene obvia a los ojos del experto en la materia combinando las enseñanzas del documento WO'965 (D1) con las del documento de patente EP'218 (D2).

3.71.- De nuevo citando al Sr. Teba en el párrafo de su dictamen en el que confunde problema y solución (pág. 17, penúltimo párrafo):

Así pues, el experto en la materia, enfrentado al supuesto problema técnico de obtener una junta entre ambas piezas que se extienda desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador, aplicaría las enseñanzas del documento **D2** en el documento **D1** sin necesidad de desarrollar ningún tipo de actividad inventiva.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





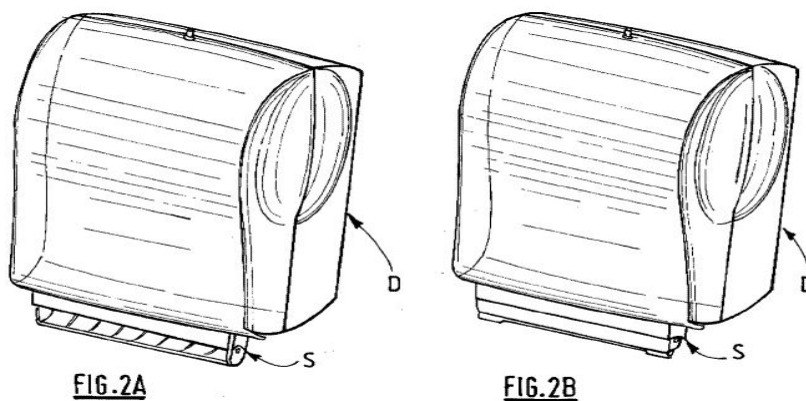
3.72.- Partimos del problema técnico objetivo expuesto por el perito Sr. Moledo, que sería:

“cómo mejorar la cubierta del dispensador para pilas de toallas o rollos de papel de manera que sea desmontable y más resistente al uso y a las aperturas y que a la vez, permita la inspección visual del stock de producto en su interior”.

3.73.- La conclusión es que D2, solicitud europea de patente presentada por Georgia-Pacific France el 13 de noviembre de 2007 que lleva por título “Sistema para aumentar la resistencia al agua de un distribuidor de rollo”, se enmarca en el sector de los distribuidores para productos de banda en rollo, como productos de toalla en rollo, y se refiere concretamente a una mejora para dichos distribuidores, que los hace resistentes a la penetración del agua durante los procedimientos de limpieza.

3.74.- En particular, tal y como se indica en la descripción de D2, *“la invención se refiere a un sistema acoplado liberable para aumentar la resistencia al agua de un distribuidor electrónico de rollos, que distribuye hojas de papel cuando se detecta, por ejemplo, la proximidad de una mano, para fijar a la abertura del distribuidor”* (página 3, líneas 18-20, en su validación española ES 2614093).

3.75.- Las Figuras 2A y 2B de EP’218 muestran sendas vistas en perspectiva de un distribuidor con un sistema según la invención, en distintas posiciones de funcionamiento:



3.76.- Tal y como se explica en la descripción de D2, a colación de dichas figuras, las mismas muestran “un distribuidor conocido D al que está fijado un sistema S acorde con la invención” (página 4, línea 13).



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:
B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F

Data i hora
13/03/2024
08:50

Signat per Rios López, Yolanda;





3.77.- Así, en puridad la invención de D2 se centra exclusivamente en el sistema S, sistema acoplado liberable fijado a la abertura del distribuidor D, como se observa en la parte inferior de las figuras, pero no en el distribuidor D en sí, que se considera parte del estado de la técnica (“conocido”) y del que simplemente se señala en D2 que es un distribuidor electrónico de rollos.

3.78.- Por otra parte, según se indica en D2, el problema técnico que supera el sistema acoplado liberable objeto de la invención es “aumentar la resistencia al agua o al líquido, de un distribuidor estándar” (página 2, línea 23).

3.79.- Así las cosas, definitivamente el experto en la materia que en la fecha de prioridad de EP’243 buscara una solución al problema de mejorar la cubierta del dispensador para pilas de toallas o rollos de papel divulgado en WO’965, de manera que sea desmontable y más resistente al uso y a las aperturas y que a la vez, permita la inspección visual del stock de producto en su interior, no encontraría en EP’218 ninguna enseñanza que permitiera resolver el problema técnico objetivo.

3.80.- El problema técnico que resuelve EP’218 no tiene absolutamente nada que ver con el problema técnico objetivo planteado, y EP’218 no contiene ninguna indicación acerca de cómo habría de resolverse el mismo.

3.81.- De hecho, en el distribuidor que se muestra en las figuras de EP’218 la cubierta consta de una única pieza, no de dos piezas, por lo que en EP’218 no se presentan los problemas a los que la patente EP’243 de ESSITY se refiere.

3.82.- La conclusión es que el experto en la materia en ningún caso combinaría las enseñanzas de WO’965 (D1) con las de EP’218 (D2), ya que no resolvería el problema técnico objetivo, combinación que, en consecuencia, no demuestra la falta de actividad inventiva de la R1 de EP’243.

3.83.- Con independencia de lo anterior, descartamos también que el experto en la materia hubiera tenido alguna motivación para modificar el dispensador de WO’965 en vista de las enseñanzas de EP’218, ya que no encontraría en EP’218 los elementos técnicos diferenciadores presentes en EP’243 para solucionar el problema técnico objetivo partiendo de WO’965 del mismo modo que lo hace la patente de ESSITY:



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





C4.- comprendiendo cada pieza constitutiva (17, 18; 31, 32; 41 a, 42a; 41b, 42b; 41c, 42c; 41d, 42d, 51, 61, 71; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b; 121a, 121b, 122) una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera,

C5.- en donde la juntura (21; 33; 43a, 43b, 43c, 43d, 93, 103, 113a, 113b, 123a, 123b) resultante se extiende desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador,

3.84.- En efecto, tal y como señala el Sr. Moledo en su pericial:

"[36]. En las figuras de D2 se observa que la cubierta del dispensador según D2 es de una sola pieza y no de dos piezas, ni, por tanto, existen, en D2, dos superficies laterales, cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera y una juntura que se extiende entre los bordes laterales de las dos superficies laterales tal como la reivindicación 1ª de la patente EP 2 313 243 B1 exige."

3.85.- A mayor abundamiento, en lo que respecta particularmente a la característica C5, que es la única que el Sr. Teba considera ausente de WO'965, consideramos acertadas las explicaciones del Sr. Moledo.

3.85.- En opinión del Sr. Teba (pág. 17 de su informe):

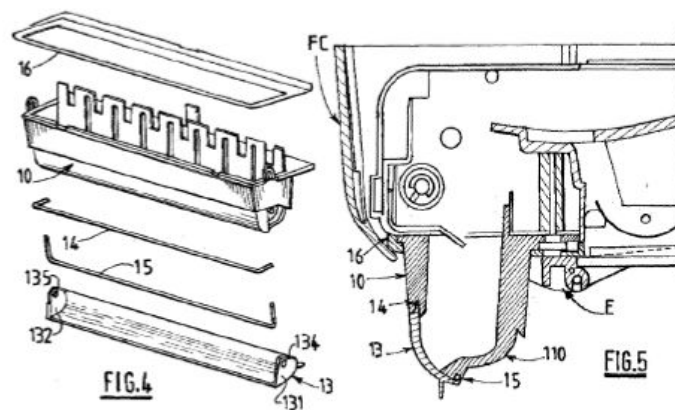


Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





Las figura 4 y 5 muestran que la porción (16) y la porción (10) del sistema (S) (que podrían considerarse como dos partes del dispensador, según la reivindicación 1) tienen ambas "una superficie frontal, una primera y una segunda superficie lateral, cada una con un borde que mira hacia fuera de la superficie frontal", y la unión entre las dos partes (10,16) -que puede lograrse mediante la biinyección o el sobremoldeo- "se extiende desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la parte del dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la parte del dispensador", ya que es perimétrica.



Así pues, el experto en la materia, enfrentado al supuesto problema técnico de obtener una juntura entre ambas piezas que se extienda desde un borde lateral de una primera superficie lateral de la pieza de dispensador hasta un borde lateral de una segunda superficie lateral de la pieza de dispensador, aplicaría las enseñanzas del documento **D2** en el documento **D1** sin necesidad de desarrollar ningún tipo de actividad inventiva.

3.86.- Por el contrario, concluye el Sr. Moledo:

"[40]. El Sr. Teba en su informe pericial busca las características que supuestamente faltan en D1, en la parte S o "medios de receptáculo" de D2, no en el distribuidor y se buscan no en dos piezas o partes constitutivas de una única pieza, sino en dos piezas diferentes:

- El medio 10 para recibir el papel de la parte S que está fijado a la periferia de la abertura del distribuidor (a la que no se hace referencia) por cualquier medio conocido per se, y
- el cierre estanco 16 de la rampa de papel, situado entre la parte posterior inferior del distribuidor y el sistema S, tal como se observa en las figs. 4 y 5 de D2 reproducidas a continuación y sobre las que se señalan las piezas 10 y 16 con un círculo rojo.



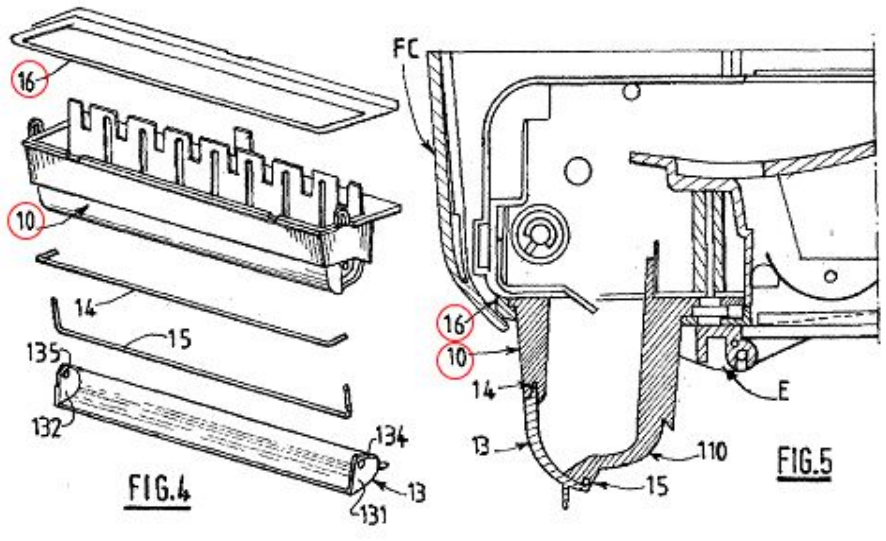
Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:
B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F

Data i hora
13/03/2024
08:50

Signat per Rios López, Yolanda;





Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





3.87.- Además, el sistema S de D2 es un sistema acoplado liberable al dispensador S, por lo que la unión 10-16 no puede considerarse una junta tal como la reivindicada en la patente EP 2 313 243 B1.

3.88.- Tampoco es cierto que 10 y 16 estén unidas mediante bi-inyección, pues D2 anticipa que se puede realizar un proceso de (p- 5, l. 17-19): "bi-inyección" en que la prensa de moldeo está dotada de dos boquillas independientes, que inyectan cada una el material de la puerta del distribuidor (por ejemplo, polipropileno) o bien el material del cierre estanco (espuma, por ejemplo)"

3.89.- Por tanto, el proceso de bi-inyección en D2 se realiza entre la puerta o cubierta del dispensador y el cierre estanco, no entre el cierre estanco y el medio 10.

3.90.- Proceso que, además, tal como está descrito, no es válido para la junta de la patente EP 2 313 243 B1, dada la diferencia entre los coeficientes de dilatación térmica del polipropileno y la espuma.

3.91.- Por último, el Sr. Teba no aclara donde realizaría en el dispensador según D1 una unión con las supuestas características de la unión 10-16 de D2, ni como esta última unión permitiría en D1 evitar problemas de distorsión en las piezas del dispensador, realizar una junta con la resistencia adecuada y tener una amplia visión o visión mejorada del nivel de producto consumible en todo momento y en cualesquiera condiciones de limpieza del dispensador."

3.92.- Ello concluye a afirmar que la patente es válida y, por tanto, existe infracción de EP, 243.

CUARTO.- De la patente EP'179. Modificación del título y eficacia en el presente proceso.

4.1.- Limitación de la patente EP'179.

4.1.- En lo que respecta a la patente EP'179, la actora ha optado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Ley de Patentes, y del artículo 138.3 del Convenio sobre la Patente Europea, la limitación de la patente modificando sus reivindicaciones, para que la patente así limitada sirva en lo sucesivo de base al procedimiento (documentos nº 32 a 38):



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





4.2.- En el nuevo juego de reivindicaciones de acuerdo con la Petición Principal (documento nº 32), la R1 se corresponde con la reivindicación 1 de la patente concedida, en la que además se define:

El material de la primera y de la segunda partes componentes de la pieza dispensadora, siendo respectivamente plástico de metilmetacrilato ABS (MABS) y plástico de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

Las superficies delantera y laterales de la primera y de la segunda partes componentes, así como que cada una de las superficies laterales comprende un borde lateral libre orientado en sentido opuesto a la superficie delantera.

Que la costura se extiende desde un borde lateral libre orientado en sentido opuesto, que pertenece a una superficie lateral, hasta otro borde lateral libre orientado en sentido opuesto, que pertenece a la otra superficie lateral, y además a través de al menos una parte de la superficie delantera.

La presencia en la zona de la costura de un borde delantero de la segunda parte componente que se superpone a la primera parte componente para ocultar la costura.

4.3.- Se reproduce a continuación el tenor de la reivindicación 1 según la Petición Principal:

“Pieza dispensadora que comprende al menos dos partes componentes (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b), cada una unida por una costura (21; 33; 43a), comprendiendo dicha pieza dispensadora una primera parte componente (17; 31; 41a) de plástico, moldeada por inyección, con una primera superficie de acoplamiento asociada a lo largo de un primer borde; una segunda parte componente (18; 32; 42a) de plástico, moldeada por inyección, que tiene una segunda superficie de acoplamiento asociada; estando formada la costura mediante dicha primera superficie de acoplamiento y dicha segunda superficie de acoplamiento durante el moldeo por inyección, para unir dicha primera parte componente (17; 31; 41a) y dicha segunda parte componente (18; 32; 42a) para definir la pieza dispensadora (20), en donde una sección transversal de la costura (21; 33; 43a) comprende al menos un escalón (44, 45, 46) y al menos una superficie de contacto intermedia a unas superficies exterior e interior (47, 48) de la pieza dispensadora (20), caracterizada por que la sección transversal de la costura (21; 33; 43a) comprende un primer escalón (44) adyacente a la superficie exterior de la pieza dispensadora (20), en donde la primera parte componente (17; 31; 41a; 91; 101; 111) es transparente y la segunda parte componente (18; 32; 42a; 92; 102; 112a, 112b) es opaca, en donde la pieza



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





dispensadora está unida de manera desmontable a una sección trasera de dispensador (96, 106, 116), con el fin de formar una carcasa de dispensador (97, 107, 117), y en la que la sección trasera de dispensador (96, 106, 116) está dispuesta para su montaje sobre una superficie vertical, en donde la primera parte componente es una parte de plástico de MABS y la segunda parte componente es una parte de plástico de ABS, en donde cada primera y segunda partes componentes (17, 18; 31, 32; 41a, 42a) comprende una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales cada una con un borde lateral libre orientado en sentido opuesto a la superficie delantera, y en donde la costura se extiende a lo largo de al menos una parte de una superficie delantera de la pieza dispensadora desde el borde lateral libre orientado en sentido opuesto (22) asociado a la primera superficie lateral hasta el borde lateral libre orientado en sentido opuesto (23) asociado a la segunda superficie lateral, y en donde en la zona de la costura, un borde delantero de la segunda parte componente está situado para superponerse a la primera parte componente con el fin de ocultar la costura.”

4.4.- De este modo, las nuevas características introducidas en la reivindicación 1 de EP'179 según la Petición Principal de limitación, y su correspondiente base en la Solicitud WO'453, se siguen de la siguiente forma:

C1.10.- en donde la primera parte componente es una parte de plástico de MABS y la segunda parte componente es una parte de plástico de ABS,

Como indica el Sr. Moledo, esta nueva característica se basa en lo dispuesto en la descripción de la Solicitud WO'453 en la página 32, líneas 23-26, pasaje que, en la traducción unida al informe del perito, se encuentra en la página 24, líneas 1-3.

A su tenor:

“De acuerdo con un ejemplo, se hizo una pieza dispensadora comprendiendo PolyLux® C2 MABS (A.Schulman GmbH) para la primera parte transparente y Polyman® M/MI A40 ABS (A.Schulman GmbH) para la segunda parte opaca de la pieza dispensadora”4

Otros pasajes de que soportan también esta característica, como señala el perito, son los que se incluyen en la página 10, líneas 13-245, o en la página 11, línea 27 a la página 12, línea 66 de la Solicitud WO'453.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





C1.11.- en donde cada primera y segunda partes componentes (17, 18; 31, 32; 41a, 42a) comprende una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales cada una con un borde lateral libre orientado en sentido opuesto a la superficie delantera,

Esta característica se basa en la reivindicación dependiente 23 de la patente EP'179, que se suprime así del juego de reivindicaciones conforme a la Petición Principal de limitación:

"(...) partes componentes (17, 18; 31, 32; 41a, 42a) comprende una superficie delantera, una primera y una segunda superficies laterales cada una con un borde orientado en sentido opuesto a la superficie delantera, caracterizada por que la costura está dispuesta para extenderse desde el borde (22) asociado a la primera superficie lateral hasta el borde (23) asociado a la segunda superficie lateral."

4.5.- Como cuestión previa, conviene admitir la existencia de infracción de las reivindicaciones dependientes de la versión limitada de la patente de autos, al no ser cuestionadas por la demandada principal.

4.6.- En cuanto a la reivindicación principal de la versión limitada de la patente, resulta controvertido el alcance interpretativo del elemento "borde lateral libre" está efectivamente descrito en la Solicitud WO'453.

4.7.- Tal y como explica el Sr. Moledo, el término "borde lateral" empleado en la Solicitud WO'453 se refiere a un borde de una superficie lateral, al describirse como un "borde asociado a la primera superficie lateral" o un "borde asociado a la segunda superficie lateral".

4.8.- Por otra parte, en la Solicitud WO'453 se divulga un "borde lateral libre" en la página 28, línea 1 (p. 20, l. 25-26 de la traducción), con referencia a la Figura 10:

"La parte componente 71 también comprende una sección C de borde lateral libre"

4.9.- Creemos que cuando la Solicitud WO'453 habla de un "borde (lateral) libre", se refiere a que el borde lateral no está conectado, es decir, no se ha unido a otra parte componente durante el moldeo por inyección.

4.10.- Además, a la vista de la descripción de la Solicitud WO'953, los bordes libres son bordes que comprenden los extremos de la costura,



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





ya que ésta se extiende desde el primer borde libre hasta el segundo borde libre. Los bordes libres, en cambio, no son bordes a lo largo de los cuales se extiende la costura, a los que la Solicitud WO'453 se refiere simplemente como "bordes" o como "bordes escalonados" (pues en ellos se forma el escalón de la costura).

4.11.- Los bordes "no libres", por otro lado, son los bordes que forman parte de la costura que se forma al unir estos bordes "no libres", que en la Solicitud WO'453 se referencian, por ejemplo, como "bordes de contacto" o "borde solidificado".

4.12.- Por tanto, como indica el Sr. Moledo, son bordes libres los bordes laterales 81 y 82 que se describen en la Figura 11 y en la página 28, líneas 8-10, de la Solicitud WO'453 (p. 20, l. 35-37 de la traducción):

"En la Figura 11 se puede observar cómo el borde escalonado 80 se extiende continuamente desde un borde lateral 81 de la parte componente 41a hasta un segundo borde lateral 82."

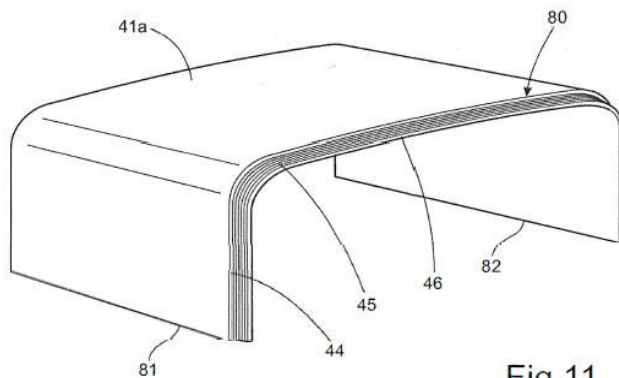


Fig.11

4.13.- El borde 80, en cambio, es un borde a lo largo del cual se extiende la costura, y por lo tanto no es libre.

4.14.- En consecuencia, el elemento "borde lateral libre" se encuentra efectivamente divulgado en la Solicitud WO'453.

4.15. En cuanto a la característica C1.12 "(...) y en donde la costura se extiende a lo largo de al menos una parte de una superficie delantera de la pieza dispensadora desde el borde lateral libre orientado en sentido opuesto (22) asociado a la primera superficie lateral hasta el borde lateral libre orientado en sentido opuesto (23) asociado a la segunda superficie lateral, y (...)", dicha característica se basa también en la suprimida reivindicación dependiente 23 de la patente EP'179.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





4.16.- Por otra parte, la especificación de que la costura se extiende de un borde lateral libre al otro, a través de al menos una parte de la superficie delantera, se basa en lo descrito en la página 10, líneas 9-12 de la Solicitud WO'453 (p. 7, l. 39-43 de la traducción):

“La primera superficie de acoplamiento y dicha segunda superficie de acoplamiento son generalmente no planas, en tanto a que la costura se extiende desde un primer borde lateral situado en una primera pared lateral de la pieza dispensadora, a través de al menos parte de la superficie delantera, y hasta un segundo borde lateral situado en una segunda pared lateral de la pieza dispensadora”

4.17.- Respecto a la característica C1.13., “(...) en donde en la zona de la costura, un borde delantero de la segunda parte componente está situado para superponerse a la primera parte componente con el fin de ocultar la costura”, se basa en lo dispuesto en la página 21, líneas 12-14 de la Solicitud WO'453, (p. 15, l. 42-44 de la traducción):

“En la zona de la costura, el borde delantero de la segunda parte componente 42a está situado para superponerse a la primera parte componente 41a, con el fin de ocultar la costura 43a.”

4.18.- Estamos conformes con la explicación del Sr. Moledo, si se observa la Figura 4A en la versión coloreada a continuación, se ve que la segunda parte componente opaca 42a (rojo) se superpone a la primera parte componente transparente 41a (amarillo) en la zona de la costura 43a (azul) (la flecha verde indica la dirección de la visión hacia la superficie frontal).

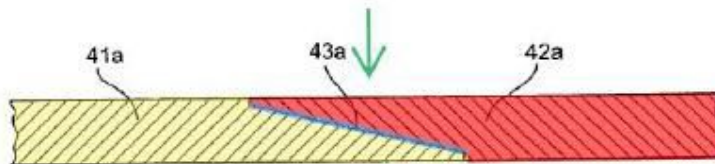


Fig.4a

4.19.- Esto muestra que la segunda parte componente, que es opaca, al contemplarse desde la línea de visión, está dispuesta en la zona de la costura, delante de la primera parte componente transparente, para poder ocultar la costura. Por tanto, la segunda parte componente opaca debe estar presente en la zona de la costura en la superficie exterior del dispensador, mientras que la primera parte componente transparente está detrás de la segunda parte componente en la zona de la costura.

4.20.- En el procedimiento alemán, LUCART alegó que esta modificación entrañaría adición de materia, sugiriendo que, en su virtud, la costura tendría que estar cubierta totalmente y en particular



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNHM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





cubierta completamente desde todos los lados. Sin embargo, nada de ello se divulga en la Solicitud WO'453 ni se exige tampoco de acuerdo con la reivindicación 1. Así, como indica el Sr. Moledo, el borde delantero de la segunda parte componente simplemente tiene que estar dispuesto de forma que contribuya al objetivo de ocultar (parcialmente) la costura, y para ello no necesariamente toda la costura necesita estar cubierta.

4.21.- En consecuencia, la limitación de la patente EP'179 de acuerdo con la Petición Principal ha quedado perfectamente sustentada.

4.22.- La conclusión es que siendo válida la versión limitada de EP'179, existe infracción, debiendo ser estimada la demanda.

QUINTO.- De las consecuencias de la estimación de la demanda.

5.1.- La estimación de la acción de infracción, al ser declaradas válidas las patentes EP243 y la versión limitada de EP'179 conlleva los siguientes efectos:

5.2.- Se condena a las demandadas a la cesación de todos los actos que violan los derechos de propiedad industrial de ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB como titular de las patentes EP'179 y EP'243 y, en concreto la oferta, suministro, importación, exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310, así como cualquier otro que infrinja las mencionadas patentes.

5.3.- Se condena a las demandadas a pagar la cantidad de 489,34 euros, correspondientes a la cantidad total de las compras de los dispensadores LUCART en concepto de gastos de investigación en los que se ha incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de las patentes EP'179 y EP'243, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 de la Ley 24/2015 de Patentes, siendo dicho concepto plenamente indemnizable.

5.4.- Se condena a las demandadas a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados por la infracción de las patentes EP'179 y EP'243 en la cantidad que resulte en su día tras el procedimiento de liquidación que se efectúe en ejecución de sentencia, conforme las siguientes bases de cuantificación:

a. Los beneficios brutos que LUCART S.P.A., LUCART SAS y LUCART IBERICA, S.L hayan obtenido por la oferta, suministro, importación,



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310 durante la vigencia de las patentes EP'179 y EP'243.

b. Una cantidad equivalente a, como mínimo, la cantidad que LUCART S.P.A., LUCART SAS y LUCART IBERICA, S.L hubieran debido pagar a la actora por la concesión de una licencia que les hubiera permitido llevar 76 a cabo la explotación lícitamente de las patentes EP'179 y EP'243, para cuyo cálculo deberán tomarse en consideración los siguientes conceptos:

- i. Una suma fija, a modo de canon de entrada, que estimamos prudencialmente en 1.000.000 (un millón) de Euros; más
- ii. Un canon anual mínimo que estimamos prudencialmente en la cifra de 500.000 Euros.
- iii. Un 5%, en concepto de royalty, de los ingresos brutos obtenidos por la oferta, suministro, importación, exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310 durante la vigencia de las patentes EP'179 y EP'243. 225. Deberá estarse a la cifra que resulte mayor de los dos conceptos anteriores tras la práctica de la pertinente prueba pericial contable.

5.5.- Se condena a las demandadas a indemnizar a la entidad actora por los beneficios brutos obtenidos por la comercialización de los siguientes papel y jabones compatibles con los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310:

- Papel certificado ecológico LUCART Professional EcoNatural 900 ID Cod. 812179 y Eco 900 ID Cod. 812178, así como con el producto Strong 900 ID Cod. 812177.

- Papel certificado ecológico LUCART Professional EcoNatural 155 ID Cod. 861059E y Eco 150 ID Cod. 861061E, y los productos Strong 155 ID Cod. 861055E, Strong Blue 155 ID Cod. 861058E y Strong 155 NoClog Cod. 861068B.

- Toallas plegadas Strong Z No Clog Cod. 864018, EcoNatural Z Cod. 864036P, Eco Z Cod. 864014, Strong Z4 Cod. 864016P, Strong Z Cod. 864013, Easy Z White Cod. 864049, Strong V 2 Cod. 863045, Eco V2



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





Cod. 863046, EcoNatural V2 Cod. 863044, Easy V2 White Cod. 863048, Easy V1 White Cod. 863020.

- Jabón en espuma con referencia número 892298R.

5.6.- Se adoptan las siguientes medidas para evitar que persista la infracción de la patente:

a. La comunicación de la sentencia a los siguientes distribuidores de LUCART identificados en su página web con requerimiento para que cesen en la distribución de los dispensadores infractores y la destrucción de los que posean en stock:

- Comercial Cermeron SL C/ Gerald Brenan n.º 13 Pol. Ind. Guadalhorce 29004 Malaga • Garbilabel SL Ctra Vitoria n.º 21 01400 Llodio Álava
- ARLIM S.L. Polg. Tecnològico, C/Zamara N 111 Nave B 18151 Ogíjares Granada • SpainHigiesmur SL Calle Castillo 16 30590 Gea y Truyols Murcia
- Nova Higiene Activa Calle del Miño, 118-122 (Nave B-C) 08223 Terrassa, Barcelona
- Sernatec Polígono Industrial Noain -Esquíroz C/ R naves 20-22, 31191 Esquíroz de Galar Navarra
- Ambisist C/Tarragona, 68-70 78 17181 Aiguaviva

Se considera dicha medida imprescindible para reparar los daños inherentes a la infracción, poniendo en conocimiento del sector de mercado relevante el presente pronunciamiento judicial.

5.7.- Se ordena la publicación de la sentencia condenatoria a costa de las demandadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.f) de la Ley de Patentes en:

- La página web de las propias demandadas:
<https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/home/>
- Las publicaciones:
 - Revista y página web “Limpiezas” de Borrmart Editorial
 - Revista y página web “Hostelería” de Editorial Versys.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





Dicha publicación constituye, asimismo, una medida razonada y ponderada a los efectos de resarcir el daño al titular de la patente, siendo la publicidad esencial a la reparación del daño causado.

SEXTO.- De las costas procesales.

6.1.- En cuanto a las costas procesales, siendo estima la acción de infracción, se condena a la actora al pago de las costas procesales causadas a las demandadas, por aplicación del criterio objetivo del vencimiento (artículo 394.1 LEC).

6.2.- En cuanto a la acción de nulidad, siendo desestimada, procede condenar a la actora reconvenzional al pago de las costas procesales, por aplicación del criterio objetivo del vencimiento (art. 394.1 LEC).

En atención a lo anteriormente expuesto,

FALLO

Se estima íntegramente la demanda presentada por ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB, contra las mercantiles LUCART SAS, LUCART TISSUE & SOAP SOCIEDAD LIMITADA (empresa absorbente de la demandada original LUCART IBERICA S.L. a la que sucede procesalmente) y LUCART S.P.A, con los siguientes pronunciamientos:

1. Se declara:

Que la entidad ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB es titular de las patentes EP 2.310.179, debidamente validada en España por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número de publicación ES 2.588.226, y EP 2.313.243 validada en España por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número de publicación ES 2.613.488.

Que las demandadas vienen realizando actos de infracción directa de las patentes EP 2.310.179 y EP 2.313.243 vulnerando los derechos de la actora e infringiendo los preceptos citados en el cuerpo de esta demanda de la Ley de Patentes 24/2015.

2. Se condena a las demandadas:

2.1.- A la cesación de todos los actos que violan los derechos de propiedad industrial de ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB como titular de las patentes EP'179 y EP'243 y, en concreto la oferta, suministro, importación, exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	





n.º 892310, así como cualquier otro que infrinja las mencionadas patentes.

2.2.- A pagar la cantidad de 489,34 €, correspondientes a la cantidad total de las compras de los dispensadores LUCART en concepto de gastos de investigación en los que se ha incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de las patentes EP'179 y EP'243, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 de la Ley 24/2015 de Patentes.

2.3.- A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados por la infracción de las patentes EP'179 y EP'243 en la cantidad que resulte en su día tras el procedimiento de liquidación que se efectúe en ejecución de sentencia, conforme las siguientes bases de cuantificación:

a. Los beneficios brutos que LUCART S.P.A., LUCART SAS y LUCART IBERICA, S.L hayan obtenido por la oferta, suministro, importación, exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310 durante la vigencia de las patentes EP'179 y EP'243.

b. Una cantidad equivalente a, como mínimo, la cantidad que LUCART S.P.A., LUCART SAS y LUCART IBERICA, S.L hubieran debido pagar a la actora por la concesión de una licencia que les hubiera permitido llevar 76 a cabo la explotación lícitamente de las patentes EP'179 y EP'243, para cuyo cálculo deberán tomarse en consideración los siguientes conceptos:

- iv. Una suma fija, a modo de canon de entrada, que estimamos prudencialmente en 1.000.000 (un millón) de Euros; más
- v. Un canon anual mínimo que estimamos prudencialmente en la cifra de 500.000 Euros.
- vi. Un 5%, en concepto de royalty, de los ingresos brutos obtenidos por la oferta, suministro, importación, exportación, distribución y comercialización de los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310 durante la vigencia de las patentes EP'179 y EP'243. 225. Deberá estarse a la cifra que resulte mayor de los dos conceptos anteriores tras la práctica de la pertinente prueba pericial contable.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





2.4.- A indemnizar a la entidad actora por los beneficios brutos obtenidos por la comercialización de los siguientes papel y jabones compatibles con los dispensadores IDENTITY con números de referencia 892302, n.º 892308, n.º 892300, n.º 892306, n.º 892314, n.º 892316, n.º 892298 y n.º 892310:

- Papel certificado ecológico LUCART Professional EcoNatural 900 ID Cod. 812179 y Eco 900 ID Cod. 812178, así como con el producto Strong 900 ID Cod. 812177.
- Papel certificado ecológico LUCART Professional EcoNatural 155 ID Cod. 861059E y Eco 150 ID Cod. 861061E, y los productos Strong 155 ID Cod. 861055E, Strong Blue 155 ID Cod. 861058E y Strong 155 NoClog Cod. 861068B.
- Toallas plegadas Strong Z No Clog Cod. 864018, EcoNatural Z Cod. 864036P, Eco Z Cod. 864014, Strong Z4 Cod. 864016P, Strong Z Cod. 864013, Easy Z White Cod. 864049, Strong V 2 Cod. 863045, Eco V2 Cod. 863046, EcoNatural V2 Cod. 863044, Easy V2 White Cod. 863048, Easy V1 White Cod. 863020.
- Jabón en espuma con referencia número 892298R.

2.5.- A la adopción de las siguientes medidas para evitar que persista la infracción de la patente:

a. La comunicación de la sentencia a los siguientes distribuidores de LUCART identificados en su página web con requerimiento para que cesen en la distribución de los dispensadores infractores y la destrucción de los que posean en stock:

- Comercial Cermeron SL C/ Gerald Brenan n.º 13 Pol. Ind. Guadalhorce 29004 Malaga • Garbilabel SL Ctra Vitoria n.º 21 01400 Llodio Álava
- ARLIM S.L. Polg. Tecnològic, C/Zamara N 111 Nave B 18151 Ogíjares Granada • SpainHigiesmur SL Calle Castillo 16 30590 Gea y Truyols Murcia
- Nova Higiene Activa Calle del Miño, 118-122 (Nave B-C) 08223 Terrassa, Barcelona
- Sernatec Polígono Industrial Noain -Esquíroz C/ R naves 20-22, 31191 Esquíroz de Galar Navarra • Ambisist C/Tarragona, 68-70 78 17181 Aiguaviva

2.6.- A la publicación de la sentencia condenatoria a su costa conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.f) de la Ley de Patentes en:

- La página web de las propias demandadas:
<https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/home/>



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;		





- *Las publicaciones:* - Revista y página web "Limpiezas" de Borrmart Editorial - Revista y página web "Hostelería" de Editorial Versys.

Se condena a la demandada al pago de las costas procesales causadas.

Se desestima la acción reconvenzional de nulidad de las patentes EP'243 y EP'179, condenando a la actora reconvenzional al pago de las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, poniendo en su conocimiento que la misma no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días del que conocerá la Ilma. Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, Yolanda Ríos López, Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de sejudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQN HIM5Q6F	
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Ríos López, Yolanda;		





Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: B4MN92FRBG4RY7FX4HYPXCQNHIM5Q6F
Data i hora 13/03/2024 08:50	Signat per Rios López, Yolanda;	

