

ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE,  
NULIDAD E INFRACCIÓN DE PATENTE POR  
IMITACIÓN: LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO  
MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, SECCIÓN  
DE PATENTES, DE 19 DE ENERO DE 2021

PATENT PROTECTION FIELD, NULLITY AND  
INFRIDGEMENT OF THE PATENT THROUGH  
IMITATION: THE JUDGEMENT OF THE N. 5  
BARCELONA COMMERCIAL COURT, PATENT  
SECTION, 19TH JANUARY 2021

EVA M.<sup>a</sup> DOMÍNGUEZ PÉREZ\*

**RESUMEN**

Este trabajo analiza las principales cuestiones que se plantean en relación a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5, de 19 de enero de 2021: la temática principal es la existencia o no de una infracción de una patente española, validación de una patente europea, sobre una máquina de cocina. Pero de forma previa a analizar esa cuestión, al haber planteado el demandado una reconvención, el Tribunal se pronunció sobre la nulidad de la patente.

**Palabras clave:** patente, patente europea, nulidad, estado de la técnica, experto, adición de la patente, novedad, actividad inventiva, infracción directa de patente.

**ABSTRACT**

The current article deals with the main issues that come out of the judgement Commercial Court n. 5, 19<sup>th</sup> January 2021: the main subject treated is the existence or not of an infringement of a Spanish patent, which is the validation of a European patent, covering a cooking machine. However, before dealing with that issue, the Court deals with the validity of the patent itself.

**Keywords:** patent, European patent, nullity, state of the art, expert, patent addition, novelty, inventive step, direct patent infringement.

---

\* Profesora Titular de Derecho Mercantil, UNED. Dirección de correo electrónico: *emdominguez@der.uned.es*.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.—II. LOS HECHOS EN LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, SECCIÓN DE PATENTES, DE 19 DE ENERO DE 2021.—III. COMENTARIO.—1. Sobre el ámbito de protección de la patente europea.—1.1. Ámbito de la patente y problemática derivada de las reivindicaciones.—1.2. Breve referencia a la extensión del ámbito de protección de la patente en el supuesto de imitación: la posible aplicación de la doctrina de los equivalentes y de la esencialidad en el asunto *Thermomix*.—1.2.1. La doctrina de los equivalentes y su aplicación en supuestos de infracción de patente (imitación).—1.2.2. Sobre la doctrina de los elementos esenciales y su aplicación en supuestos de infracción de patente.—1.2.3. La delimitación del ámbito de protección de la patente en el asunto *Thermomix*: la interpretación de las reivindicaciones.—2. La nulidad de la patente por adición de la materia, por falta de novedad y de actividad inventiva en el asunto *Thermomix*.—2.1. Nulidad de la patente por adición de la materia en el asunto *Thermomix*: la supuesta adición de la materia en R1.4 y en R1.5.—2.2. Nulidad de la patente por falta de novedad en el asunto *Thermomix* (R1.1).—2.3. Nulidad de la patente por falta de actividad inventiva en el asunto *Thermomix*: la errónea determinación del estado de la técnica y de la valoración de la «obviedad».—2.3.1. La actividad inventiva conforme al método «*problem-solution approach*».—2.3.2. La actividad inventiva y la determinación del estado de la técnica en el asunto *Thermomix*.—A) La actividad inventiva y el problema técnico objetivo que se pretende solucionar en el asunto *Thermomix*.—B) La actividad inventiva y la valoración de la obviedad en el asunto *Thermomix*.—3. La infracción de la patente en el asunto *Thermomix* por actos de explotación directa (art. 59 LP).—4. Valoración de la sentencia.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.—II. THE FACTS IN THE COMMERCIAL COURT JUDGEMENT N. 5, PATENT SECTION, 19TH JANUARY 2021.—III. COMMENTS.—1. Considerations about the protection sphere of the European patent.—1.1. Patent's protection scope and problematic derived from the patent claims.—1.2. Some ideas about the patent's scope of protection in the imitation issue: the possible application of the equivalents doctrine and the essentiality doctrine in the *Thermomix* case.—1.2.1. The equivalent doctrine and its application to infringement patent issues (imitation).—1.2.2. Considerations about the essentiality doctrine and its applicability to infringement patent issues.—1.2.3. Delimitation of the patent's scope of protection in the *Thermomix* case: the interpretation of patent's claims.—2. The invalidity of the patent due to addition of the material, due to lack of novelty and inventive activity in the *Thermomix* case.—2.1. The invalidity of the patent due to addition of the material in the *Thermomix* case in R1.4 and R1.5.—2.2. The invalidity of the patent due to the lack of novelty in the *Thermomix* case (R1.1).—2.3. The invalidity of the patent due to the lack of inventive activity in the *Thermomix* case: the erroneous determination of the state of the art and the assessment of «obviousness».—2.3.1. The inventive activity according to the «*problem-solution approach*».—2.3.2. The inventive activity and the determination of the state of the art in the *Thermomix* case.—A) The inventive activity and the objective technical problem to be solved in the *Thermomix* case.—B) The inventive activity and the assessment of the «obviousness» in the *Thermomix* case.—3. The patent infringement in the *Thermomix* case due to direct exploitation acts (art. 59 LP).—4. Judgment assessment.—IV. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUCCIÓN

La sentencia que analizamos en estas líneas aborda un tema clásico en el marco de la propiedad industrial, como es la infracción de un derecho de exclusiva (derecho de exclusiva de patente). Como se expone seguidamente, se trataba de un supuesto de infracción de patente por imitación del objeto de la patente, en concreto, las funciones de una máquina de cocina (robot de cocina), protegidas a través de patente. No se trata del primer asunto judicial por infracción de patente que presenta la demandante, pero lo cierto es que en esta ocasión es cuando el tribunal ha admitido todas sus pretensiones<sup>1</sup>.

La reconvencción que planteó la demandada, solicitando que el tribunal declarara la falta de infracción de la patente debido a la nulidad de esta (por adición de la materia, falta de novedad y de actividad inventiva), provocó que el tribunal se manifestara sobre tales cuestiones de forma previa al análisis de la posible

<sup>1</sup> Ya en 2007 Vorwerk presentó demanda por infracción de patente contra el fabricante español de electrodomésticos Taurus, en relación al robot de cocina MyCook, demanda que fue solo parcialmente estimada por un Juzgado de lo mercantil de Barcelona, planteándose recurso ante el TS, que permitió a la empresa española seguir comercializando su robot de cocina. [https://es.ara.cat/economia/thermomix-vs-lidl-tribunales-patentes-plagio-vorwerk-monsieur-cuisine\\_1\\_2553372.html](https://es.ara.cat/economia/thermomix-vs-lidl-tribunales-patentes-plagio-vorwerk-monsieur-cuisine_1_2553372.html).

existencia de una infracción de la patente, analizando las reivindicaciones de la patente, que son las que determinan básicamente el objeto de la patente, y cuya imitación supondría infracción de la patente, como finalmente el Tribunal estimó. Se trata de una resolución que aborda cuestiones clásicas del Derecho de patentes (ámbito de protección de la patente, novedad y actividad inventiva), pero que suscita a la vez discusiones interesantes; así, en el trabajo abordaremos la posible aplicación por el Tribunal de la doctrina de los equivalentes y de la esencialidad, como criterios para conformar el ámbito de protección de la patente.

## II. LOS HECHOS EN LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, SECCIÓN DE PATENTES, DE 19 DE ENERO DE 2021

Con fecha 14 de junio de 2019, se presentó demanda en nombre y representación del actor («Vorwerk & Amp, Co Interholding GmbH», en adelante «Vorwerk»), ejercitando una acción de infracción de las patentes de invención EP 1 269 898-ES 2 301 589 (ES '589), que protegen la tecnología consistente en una máquina de cocina, contra «Lidl Supermercados, S.A.», en adelante, «Lidl».

La empresa alemana es titular de la patente española de invención ES 2 301 589 (ES '589, en adelante), que es la validación en España de la patente europea EP 1 269 898, solicitada el 27 de junio de 2002, y reivindicando una prioridad de 29 de junio de 2001, para robot de cocina («Thermomix»). Tras el examen efectuado por la Oficina Europea de Patentes (EPO) de la concurrencia de los requisitos de novedad y actividad inventiva, se publicó la concesión en el *Boletín de la EPO* el 16 de abril de 2008. La solicitud de efectividad en España se presentó el 9 de mayo de 2008 y la publicación de la traducción tuvo lugar el día 1 de julio de 2008. La patente ES '589 caducará el 27 de junio de 2022 (Fundamento de Derecho Primero.1).

La patente ES '589 reivindica la invención de una máquina de cocina incluyendo ocho reivindicaciones de producto, de forma que solamente la primera (R1) es una reivindicación independiente, mientras que las 7 restantes son reivindicaciones dependientes, que incorporan diversas variantes, accesorios u opciones constructivas.

Por su parte, la demandada es la empresa alemana «Lidl», cadena de supermercados que ofrece en el mercado un robot de cocina denominado «Monsieur Cuisine Connect» (MCC) bajo la marca blanca «Silvercrest», que posee unas especificaciones muy parecidas a las ofrecidas por el robot de cocina de la demandante (Fundamento de Derecho Primero.1.6).

Presentada demanda (14 de junio de 2019), el demandado presentó escrito de contestación (30 de septiembre de 2019), oponiéndose a las pretensiones de la demandante, y formulando, vía demanda reconvenzional, la nulidad de la patente controvertida. Dado traslado de la demanda reconvenzional a la demandante, la demandante contestó (13 de enero de 2020), oponiéndose a la misma, teniendo lugar la audiencia previa en julio de 2020 (Antecedentes de Hechos Cuarto). Celebrado el juicio (10 y 11 de noviembre de 2020), practicadas las pruebas, las partes formularon conclusiones, dictándose sentencia (19 de enero

de 2021) (Antecedentes de Hecho Segundo y Tercero)<sup>2</sup>. A la vista de los hechos descritos y comprobaciones realizadas (periciales), el Tribunal dictó sentencia declarando la validez de la patente de invención española ES '589, validación en España de la patente europea EP 1 269 898, y estimando las pretensiones de la demandante: se había producido una infracción de la patente de invención EP 1269 898 - ES 2 301 589 (ES'589) que protege la tecnología consistente en «una máquina de cocina». Al hilo de los hechos descritos, seguidamente se abordan las cuestiones centrales suscitadas en la sentencia (ámbito objetivo de protección de la patente, validez de la patente e infracción de la patente).

### III. COMENTARIO

#### 1. Sobre el ámbito de protección de la patente europea

##### 1.1. *Ámbito de la patente y problemática derivada de las reivindicaciones*

Expresamente establece el artículo 69.1 del Convenio de Patente Europea (CPE) —seguido por el art. 68.1 LP—, 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». Como es sabido, este precepto fue un artículo de difícil redacción (en la época en la que se inició la redacción del CPE, no todos los Estados participantes tenían reivindicaciones en sentido propio y entre los Estados que las contemplaban existían importantes diferencias)<sup>3</sup>. Finalmente, se concluyó que las reivindicaciones son las que determinan el ámbito de protección de la patente, pero para su interpretación deben tomarse en consideración la descripción y los dibujos<sup>4</sup>.

Junto a ello, el Protocolo Interpretativo del artículo 69 del CPE, que es derecho aplicable en el ordenamiento jurídico español al ser parte integrante del Convenio (art. 164 CPE), explica cómo debe interpretarse el artículo 69 CPE: no debe interpretarse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones, de forma que «la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones», a la vez que las reivindicaciones no son una simple línea directriz y la protección pudiera extenderse a lo que, en opinión de un experto que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente hubiera deseado proteger. Por ello, el artículo 69 debe interpretarse «en el sentido de que define, entre esos extremos una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros». A la vista del Protocolo, puede concluirse que el legislador buscó una solución de compromiso, un equilibrio entre los intereses del titular de la patente y la seguridad jurídica de terceros.

Ahora bien, la cuestión problemática reside establecer dónde se encuentra el punto medio, y cómo los tribunales de cada Estado llegan a él. Como es sabido, han existido diversos planteamientos, algunos de ellos más tuitivos para el titular

<sup>2</sup> ECLI: JMB: 2021:1

<sup>3</sup> SALVADOR JOVANÍ (2002), págs. 83 y 84. Así, se enfrentaban dos planteamientos distintos: así, países como Alemania, Países Bajos y Austria, que mantenían que las reivindicaciones designaban el objeto de la patente de invención, sin que la protección conferida por la patente se limitara a estas; y países (Reino Unido, Suiza) que consideraban que las reivindicaciones delimitaban la extensión del objeto de la patente.

<sup>4</sup> SALVADOR JOVANÍ (2002), pág. 86.

de la patente (doctrina de los equivalentes). Y es que, realmente el problema que se plantea es que, como una vez concedida la patente europea esta se diversifica en un haz de patentes nacionales, son los tribunales nacionales<sup>5</sup> los que realmente realizan la determinación del ámbito de protección de la patente, aplicando el artículo 69 y el Protocolo Interpretativo del mismo. De esta manera, puede suceder que una misma patente europea tenga un ámbito de protección diverso al de otros países en los que se ha protegido, siendo muy diferentes los supuestos de infracción de una patente europea en cada Estado. Esta situación, idónea para generar una gran inseguridad jurídica, fue ya hace tiempo puesta de relieve por la doctrina<sup>6</sup>, y ha sido una de las circunstancias que está en la base de la creación de la Patente Unitaria (PPU) y del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)<sup>7</sup>.

Por otra parte, es necesario traer a colación también la doble funcionalidad de las reivindicaciones de la patente, cuestión problemática en la redacción del CPE, al plantearse con toda nitidez dos posturas antagónicas entre: *de una parte*, quienes consideraban que las reivindicaciones determinaban el objeto de la protección (Alemania), y, *de otra parte*, quienes consideraban que las reivindicaciones delimitaban el alcance de la protección (Reino Unido).

En realidad, ambas funciones son desempeñadas por las reivindicaciones, si bien en momentos diferentes: así, durante el proceso de concesión de la patente, predomina la función de definición del objeto, con vistas a determinar si la invención reúne o no los requisitos de patentabilidad. Una vez concedida la patente, la función principal de las reivindicaciones pasa a ser la delimitación de la extensión del ámbito en el que el titular de la patente está protegido frente a posibles imitaciones en el mercado<sup>8</sup>. Pese a ello, tal separación no es absoluta, puesto que el objeto de la patente, que es examinado inicialmente al solicitarse la patente, puede volver a ser posteriormente examinado en el marco de un proceso judicial de nulidad de patente, especialmente en supuestos de reconvencción —como sucede en la sentencia que comentamos en estas líneas—, o incluso por un tercero que pretende explotar la patente sin infringir la misma<sup>9</sup>. *En definitiva*, las reivindicaciones desempeñan un papel esencial, tanto en un primer momento por parte de la OEPM (procedimiento de concesión de la patente), como también en un momento posterior (infracción de patente), cuando son ya los tribunales quienes tienen que analizar las reivindicaciones a efectos de comparar estas con el supuesto producto infractor de la patente.

## 1.2. Breve referencia a la extensión del ámbito de protección de la patente en el supuesto de imitación: la posible aplicación de la doctrina de los equivalentes y de la esencialidad en el asunto Thermomix

### 1.2.1. La doctrina de los equivalentes y su aplicación en supuestos de infracción de patente (imitación)

Es sabido que para que pueda producirse infracción de patente, la conducta debe poder incluirse en alguno de los supuestos ex artículo 59 (Prohibición de

<sup>5</sup> En el caso español, los tribunales ordinarios (art. 123 LP).

<sup>6</sup> SALVADOR JOVANÍ (2002), págs. 94 y 95.

<sup>7</sup> GARCÍA VIDAL (2014), pág.

<sup>8</sup> SALVADOR JOVANÍ (2002), págs. 114 y 115.

<sup>9</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2015), pág. 296.

explotación directa de la invención) o ex artículo 60 LP (Prohibición de explotación indirecta de la invención), y que en el ámbito de los derechos sobre bienes inmateriales, puede distinguirse entre el objeto del derecho y el ámbito de protección, yendo este más allá que aquel.

Así, en el marco del derecho de exclusiva sobre un signo distintivo (así, Derecho de marca), el legislador ha establecido un ámbito de protección más amplio que el mero signo distintivo, al abarcar tanto signos idénticos como semejantes al registrado, para distinguir productos/servicios idénticos o similares a los que el signo registrado identifica (evitándose así el denominado «riesgo de asociación»).

Este planteamiento no había sido sin embargo seguido en el Derecho de Patentes: los artículos 69.1 CPE y 60 LP (antes de la reforma de la LP de 2015) establecían el papel determinante de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, de forma que la protección otorgada por la patente se limitaba al ámbito obtenido mediante la interpretación de las reivindicaciones. Un planteamiento como el anteriormente expuesto (concepción restrictiva) puede ocasionar que realmente el derecho de patente quede vacío de contenido: no se tutela suficientemente al titular de la patente frente a imitaciones de terceros en el mercado, quienes modificarán el objeto protegido por la patente introduciendo alguna modificación al objeto reivindicado, por lo que se hace imprescindible que la tutela que concede la patente vaya más allá del alcance derivado de la interpretación estricta de las reivindicaciones<sup>10</sup>.

Pues bien, son frecuentemente los tribunales quienes, al valorar los hechos de que conocen en asuntos de infracción de patentes, realizan de hecho la determinación de ese ámbito de tutela más extenso derivado del derecho de patente<sup>11</sup>, surgiendo entonces la cuestión de clarificar conforme a *qué criterios* lo harán<sup>12</sup>. En este sentido, los tribunales y la doctrina consideran que los tribunales deben también realizar *una interpretación que tenga en consideración todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones* (doctrina de los equivalentes, de origen alemán)<sup>13</sup>. Así, cuando en el objeto que se compara con la reivindicación se ha sustituido alguno de los elementos que comprende la reivindicación, se realiza una interpretación por equivalencia: el alcance de la protección de las reivindicaciones alcanza, no solamente al objeto reivindicado tal cual, sino también a otros objetos en los que alguno o algunos de los elementos del objeto reivindicado se ha sustituido por otro que es equivalente al que sustituye<sup>14</sup>. En definitiva, la doctrina de los equivalentes da menos valor a las características estructurales de la invención y centra su atención en *la función* que desempeñan, extendiéndose la protección a aquellos casos en los que un elemento de la invención es sustituido por otro elemento que, aunque es distinto en cuanto a la estructura, realiza la misma función dentro de la invención<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> *Ibid.*, pág. 298. *Vid.* VAN WEEZEL (2013), pág. 176.

<sup>11</sup> *Vid.* MASSAGUER FUENTES (2016), pág. 24.

<sup>12</sup> *Vid.* GARCÍA VIDAL (2009).

<sup>13</sup> Fue J. Kohler el impulsor de esta doctrina en Alemania («Handbuch des deutschen Patentrechts»), que fue posteriormente aplicada en otros países, como Bélgica, Holanda y Francia.

<sup>14</sup> LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2015), pág. 298.

<sup>15</sup> SALVADOR JOVANI (2002), pág. 261

Así expuesta la doctrina, se trata de analizar si en la sentencia que comentamos, el Tribunal ha recurrido a su aplicación para estimar la existencia de una infracción de patente por actos de imitación. Como es sabido, aunque inicialmente no fue acogida en la LP de 1986 ni aplicada por los tribunales españoles y escasamente analizada por la doctrina española<sup>16</sup>, tuvo cierta recepción posterior<sup>17</sup>, especialmente después de que en el año 2000 el Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE fuese revisado, incluyéndose ya una mención expresa a esta doctrina, a la vez que ha recibido finalmente carta de naturaleza en la LP 2015 (art. 68.3)<sup>18</sup>.

### 1.2.2. Sobre la doctrina de los elementos esenciales y su aplicación en supuestos de infracción de patente (imitación)

Un segundo planteamiento se refiere a la violación de una patente en la que se han reproducido los elementos esenciales de la invención reivindicada modificándose tan solo la forma, dimensiones, materia, etc.: existirá infracción de patente si se reproducen los elementos esenciales, tanto si se suprimen los elementos accesorios o secundarios, como si se añaden elementos, pero sin que modifiquen los elementos esenciales de la invención en su forma y en su función<sup>19</sup>. La doctrina de la esencia («*pith and marrow*») ha tenido una gran acogida entre los tribunales y la doctrina del Reino Unido<sup>20</sup>. En el ordenamiento jurídico español, tuvo su reflejo normativo en el marco del EPI<sup>21</sup>, que se refería a los requisitos de patentabilidad, pero la jurisprudencia española la aplicó también a aquellos otros supuestos en los que se juzgaba la infracción de una patente<sup>22</sup>, jurisprudencia seguida por los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la LP de 1986<sup>23</sup>. Recientemente encontramos alguna sentencia que también se refiere a ella<sup>24</sup>, por lo que se trataría de analizar si ha sido aplicada en la sentencia que comentamos en este trabajo.

<sup>16</sup> GÓMEZ SEGADÉ (1993), págs. 75-93.

<sup>17</sup> Así, la sentencia española pionera a la hora de reconocer y aplicar la doctrina de los equivalentes en un caso por infracción de patente es la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Barcelona, de 10 de septiembre del 2002 en el asunto *Simvastatina*.

<sup>18</sup> Para la aplicación de la doctrina de los equivalentes, la jurisprudencia ha establecido tres pautas (*test de la triple equivalencia*): Sentencia de la AP Barcelona de 7 de junio del 2005, «triple identidad sustancial» (función-modo-resultado): comparación elemento por elemento; para considerar un elemento como equivalente de otro reivindicado, ambos deben realizar sustancialmente la misma función y producir el mismo resultado; no será considerado como equivalente un elemento que fue objeto de renuncia o limitación aceptada por el solicitante (*prosecution history estoppel*). Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2015), pág. 299. Sobre el «sistema/test de tres preguntas» (Preguntas Catnic/Improver), vid. sentencia de la AP de Barcelona de 30 de enero de 2009.

<sup>19</sup> SALVADOR JOVANI (2002), pág. 311.

<sup>20</sup> Se ha señalado (SALVADOR JOVANI, 2002, pág. 313) que la primera vez que se utilizó la expresión *pith and marrow* fue en el asunto *Clark v. Addie*, (1877), 2 Appág. Cas (pags. 315 y sigs.).

<sup>21</sup> Artículo 46: «Puede ser materia de patente todo perfeccionamiento que tenga por objeto modificar las condiciones esenciales de un procedimiento»; artículo 48.3 «no podrá ser objeto de patente el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto patentado, a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquel o con su utilización se obtuviere un resultado industrial nuevo».

<sup>22</sup> Así, sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1974 (RJ 1974/2082).

<sup>23</sup> Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1993 o la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1999 (RJ 1999/9149), que al analizar la nulidad de la patente de la actora, así como su infracción, se refiere en repetidas ocasiones a «las características esenciales» de la patente y a «la esencial del procedimiento reivindicado».

<sup>24</sup> Así, sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 18 de septiembre del 2000 (EDJ 2000/66098), y la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) de 14 de noviembre de 2007 (EDJ 2007/314004).

### 1.2.3. La delimitación del ámbito de protección de la patente en el asunto *Thermomix*: la interpretación de las reivindicaciones

El Tribunal expresamente señala que la primera cuestión a resolver es la delimitación del ámbito material de la patente, puesto que solo resuelta esta cuestión podrá manifestarse sobre la novedad, la actividad inventiva y la supuesta infracción de la patente<sup>25</sup>, siguiendo así el proceder de la sección de Patentes del Tribunal y de la sección 15.<sup>a</sup> de la AP de Barcelona<sup>26</sup>. Y es que, difícilmente se puede realizar un juicio sobre la novedad de la patente si existieran discrepancias sobre el alcance de alguna característica de las reivindicaciones, o si las características de las reivindicaciones aparecieran con límites difusos o discutidos. Y por las mismas razones, no sería posible analizar la infracción de la patente sin la previa determinación del ámbito objetivo de esta y de sus reivindicaciones.

En definitiva, los límites del derecho de patentes deben ser los mismos en cualquier supuesto que se analice, ya sea de validez de la patente o bien de infracción de patente, desterrando así los riegos que conllevaría otra opción, como de forma muy expresiva se puso de manifiesto en el asunto *European Central Bank v. DSS*, con la gráfica y célebre metáfora del «gato de angora» ideada por M. Frazosi<sup>27</sup>, que expresamente destaca la sentencia que analizamos en estos momentos<sup>28</sup>.

Señala el Tribunal que la patente ES'589 tiene 8 *reivindicaciones de producto*, de las que tan solo la primera (R1) es una reivindicación independiente, y es en la que se centra la controversia de las partes, que presenta las siguientes características desglosadas: R1.1. Máquina de cocina con un vaso de agitación o batido, y una carcasa, en la que el vaso de agitación y la tapa pueden ser enclavados de forma que no sea posible una intervención del vaso de agitación durante el funcionamiento; R1.2. El vaso de agitación y/o la tapa se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación; R1.3 Debido al giro del vaso de agitación y/o de la tapa, se acciona un interruptor eléctrico que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control; R1.4. La tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada; R1.5. El circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor; R1.6. El circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.

De entre todas las anteriores características técnicas, las R1.1, R1.2, y R1.3 ya eran conocidas en el estado de la técnica, como reconoció el perito de la demandada. Sin embargo, se planteó una discrepancia interpretativa *en relación a la R1.1* —y que, como veremos más adelante, es una cuestión clave para valorar si se produjo o no infracción de la patente—, que se refería a que, según la demandada, para poder intervenir en el interior del vaso de agitación, es decir,

<sup>25</sup> Fundamento de Derecho segundo, 16.

<sup>26</sup> Entre otras, sentencia de la AP de Barcelona de 24 de noviembre de 2016, sección 15.<sup>a</sup>, Roj, SAP B 9303/2016.

<sup>27</sup> 2008, EWCA Civ 192.

<sup>28</sup> Fundamento de Derecho segundo, 15.

*con anterioridad a la retirada de la tapa, se debía proceder a paralizar el mecanismo de agitación, para a continuación poder liberar o desenclavar la tapa, e intervenir en el interior del vaso de agitación*<sup>29</sup>.

El Tribunal no compartió tal planteamiento, realizando una interpretación literal de la reivindicación R1.1, indicando, en primer lugar, que no es posible considerar como sinónimos los términos «liberar» y «desenclavar», al ser diferentes y referirse solo el segundo de ellos a la reivindicación. En segundo lugar, por cuanto que ni en la descripción de la patente ni en sus reivindicaciones aparece una secuenciación tal y como la expone la demandada, y, finalmente, porque se trata de una interpretación parcial y sesgada, al centrarse tan solo en la interpretación de la R1.1 aisladamente, obviando el resto de las características de la R1 (es el giro de la tapa lo que maniobra un interruptor eléctrico que conecta o desconecta la totalidad de la alimentación eléctrica, de forma que solo cuando se desenclava la tapa es posible una intervención dentro del vaso agitador, y no durante su funcionamiento)<sup>30</sup>.

También se produjeron discrepancias interpretativas *en relación a la función de pesada de la máquina de cocina (R1.4)*: la demandada consideraba que la función de pesada quedaba también inutilizada al desconectarse la máquina de la electricidad a través del interruptor. Pero el Tribunal no admitió este planteamiento: de la descripción de la patente se desprendía que la tarjeta de control tenía un circuito eléctrico que controlaba la función de agitación y también otro circuito que controlaba la función de pesada (R1.6), de forma que tales funciones eran independientes<sup>31</sup>.

A la vista de todo ello, el Tribunal *concluyó* que la interpretación conjunta de R1.4 y R1.5 junto con R1.6, centraba *la esencia de la invención*, y constituía la verdadera contribución de la invención: la función de agitación era independiente de la función de pesada de la máquina de cocina<sup>32</sup>. Ello permitía que incluso puesta en marcha la máquina de cocina, y estando en funcionamiento el vaso agitador, pudieran pesarse alimentos con la tapa puesta, con independencia de que el vaso estuviera asegurado o no, o de que la tapa estuviera abierta o cerrada, siempre que estuviera la máquina enchufada a la corriente y encendida.

Entendemos que además el Tribunal realizó una interpretación no literal de las reivindicaciones, cuando, con ocasión de la determinación de la función que cumple el «orificio de llenado» situado sobre la tapa, indicó que «es necesario preguntarnos qué entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el lenguaje utilizado», indicando que, aunque el demandado planteaba otra interpretación de la función del orificio (acceso intencional al vaso de agitación con la máquina en marcha), realmente la imposibilidad de acceso al vaso agitador en funcionamiento no se refería a accesos intencionales, sino accidentales, que es precisamente lo que se pretendía evitar. En estas consideraciones puede apreciarse que el Tribunal va más allá de una interpreta-

<sup>29</sup> Fundamento de Derecho segundo, 27.

<sup>30</sup> Fundamento de Derecho segundo, 31.

<sup>31</sup> Fundamento de Derecho segundo, 34.

<sup>32</sup> Fundamento de Derecho segundo, 38: «En vista del estado de la técnica, a la invención se planea el problema de indicar una máquina de cocina que, de manera conocida, sea segura en su funcionamiento, pero que, no obstante, esté configurada de forma ventajosa».

ción estricta o literal de la reivindicación, y acude a una interpretación finalista, como es la seguridad para el usuario de la máquina de cocina<sup>33</sup>.

A la vista de ello, puede *concluirse* que el Tribunal delimitó el objeto de la patente cumpliendo el artículo 69 CPE (art. 68 LP) relativo a la interpretación del contenido de las reivindicaciones, realizando una interpretación literal de las reivindicaciones, pero puntualmente también conjunta e integradora de las características técnicas de la máquina de cocina.

## 2. La nulidad de la patente por adición de la materia, por falta de novedad y de actividad inventiva en el asunto *Thermomix*

Una vez delimitado el ámbito de protección de la patente, el tribunal analizó la nulidad de la patente, alegada vía reconvenicional por la demandada, quien alegó tres causas de nulidad: nulidad por adición de la patente, por falta de novedad, y por falta de actividad inventiva. Y es solo una vez analizada la validez de la patente, cuando el Tribunal analizó finalmente la supuesta infracción de la patente por la demandada<sup>34</sup>.

Es importante recordar que la nulidad de la patente puede alegarse, bien a través de una excepción, bien a través de una reconvenición (art. 120.1 LP), si bien los efectos procesales serán distintos en uno u otro caso<sup>35</sup>, así como la legitimación pasiva<sup>36</sup>.

### 2.1. *Nulidad de la patente por adición de la materia en el asunto Thermomix: la supuesta adición de la materia en R1.4 y en R1.5*

La nulidad de la patente por adición constituyó una novedad en la LP de 2015 [art. 102.1.c)]. La razón de su inclusión en la LP hay que buscarla en la necesidad de coordinar las causas de nulidad establecidas para las patentes europeas [art. 138.1.c) CPE] y las establecidas para las patentes nacionales, entre las que no se contemplaba esta causa de nulidad. Teniendo en consideración que un porcentaje muy elevado de patentes españolas son la validación de patentes europeas (más del 90 por 100 de las solicitudes de patentes con efectos en España se realiza a través de la OEP)<sup>37</sup>, y que el CPE ya contemplaba la adición de la materia como causa de nulidad, era aconsejable coordinar la normativa española (LP) con el CPE.

La demandada, mediante reconvenición, alegó la nulidad de la patente por adición de la patente, en concreto en relación a R.4 y R.5. Como es sabido, el artículo 102.1.c) LP consagra la nulidad de la patente cuando «su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada», en los mismo términos que los artículos 123.2 y 138.1.c) CPE. Por ello, alegar adición de

<sup>33</sup> Fundamento de Derecho sexto, 141-144.

<sup>34</sup> Fundamento de Derecho segundo, 8.

<sup>35</sup> Así, sentencia de la AP de Barcelona, Sección 15.<sup>a</sup>, de 23 de octubre de 2000, en la que se señala que «la diferencia de efectos entre una u otra forma de actuar es clara. Si la nulidad se opuso por vía de excepción, la eficacia del fallo queda ceñida al ámbito del propio litigio. Si se ejercitó por vía de acción, proyectará sus efectos fuera del proceso, con los efectos detallados en el artículo 114 LP». En el mismo sentido, *vid.* sentencia de la AP de Zaragoza (sección 5.<sup>a</sup>) de 22 de febrero de 2007, AC 2007, 814.

<sup>36</sup> GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (2002), págs. 5891 y sigs.; *vid.* MARCO ALCALÁ (2015), págs. 481-484.

<sup>37</sup> Exposición de Motivos de la LP 2015.

la patente supone que el tribunal «deba determinar si las características técnicas controvertidas suponen un añadido material al contenido de la solicitud originaria»<sup>38</sup>.

Para ello, ya la citada sentencia de la AP de 3 de mayo de 2013 estableció unos *criterios generales* para determinar si una concreta modificación debía considerarse materia añadida en el sentido del artículo 123.2 CPE.

Así, *el primer criterio* se refiere a que se trata de una cuestión de hecho, que deberá valorarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso; *el segundo*, a que es necesario atender al contenido de la solicitud original tal como fue presentada, solicitud que comprende la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, utilizando el conocimiento general común; y *el tercero* a que una modificación es admisible si el objeto resultante de tal modificación se deriva de manera directa y no ambigua de la solicitud original, lo que sucede cuando no hay la mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito, de forma implícita o explícita, en la información divulgada en la solicitud como fue presentada.

Y, en este sentido, la OEP ha establecido unas *directrices* que sirven para interpretar el alcance de las modificaciones del artículo 123 CEP, que básicamente se resumen en la idea de que «las modificaciones no pueden servir para que el solicitante mejore su posición añadiendo materia no desvelada en la solicitud presentada», puesto que ello «le concedería una ventaja no justificada y podría ser perjudicial para la seguridad jurídica de terceros que se basen en el contenido de la solicitud original». En el año 2014 la OEP añadió dos nuevos párrafos en las Directrices que interpretan el artículo 123 CUP, indicando que:

«no es admisible añadir a una solicitud de patente europea material objeto que un experto en la materia no pueda derivar directamente y sin ambigüedad, usando el conocimiento general común, de la divulgación de la invención tal y como se ha presentado, también teniendo en cuenta cualquier característica implícita para el experto en la materia en lo que se menciona expresamente en el documento». Y, con especial atención las modificaciones que afectan a las reivindicaciones, se añadió que: «Una reivindicación puede acotarse mediante la acción de características adicionales, siempre que la combinación resultante se haya dado a conocer de manera directa e inequívoca en la solicitud presentada originalmente, ya sea de forma explícita o implícita».

Por ello, si la combinación resultante constituye una novedad respecto del contenido de la solicitud originaria, se entenderá que la reivindicación no cumple con los requisitos previstos en el artículo 123. El hecho de que la combinación resultante pueda considerarse «no contradictoria» con la descripción, o bien «razonablemente plausible», o bien «obvio» a la vista de la solicitud, no es suficiente para que una modificación pueda ser conforme con el artículo 123 CPE.

Consideraba la demandante reconventional que *la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada, lo que no estaría presente, no tendría soporte directo, en la descripción original de la R1.4 EP 898*.

<sup>38</sup> Sentencia de la AP de Madrid de 3 de mayo de 2013, AC 2013, 1456.

Y alegaba que en la descripción de la EP 898 solo se habla de funciones de un posible mecanismo de peso preferiblemente independiente de la posición del interruptor, y que aunque se incluyó en la descripción original una mención expresa al circuito del dispositivo de calentamiento, si el titular hubiera deseado contemplar un circuito para el dispositivo de pesada, lo habría también contemplado en el texto de la solicitud original, como sí hizo con el referido dispositivo de calentamiento<sup>39</sup>.

El argumento del Tribunal para rechazar la pretensión de la demandante reconvenional se basó en el dato de que un experto en la materia que leyera la totalidad de la descripción, consideraría que de forma directa e inequívoca, puede admitirse que cuando en la descripción se está haciendo referencia a «funciones de un mecanismo de pesada», tales funciones presumen la existencia de un circuito de mando ligado a una tarjeta de control, lo que sí aparece de forma explícita en relación a las funciones de agitación y calentamiento. A la vez, si el inventor hubiera deseado incluir una función de pesada no asociada a un circuito de mando de la tarjeta de control, lo hubiera dicho (lo que no parece muy probable en una máquina de cocina del siglo XXI, dado que ello supondría una función de pesada sin circuitos eléctricos, más propia del siglo XIX)<sup>40</sup>. Todo ello llevó acertadamente al Tribunal a considerar que la solicitud original de la patente contemplaba de manera implícita no literal la existencia y combinación de varios circuitos de mando: pesada, agitación y calentamiento (R1.4 de la ES 589), por lo que no se produjo adición de materia.

*Consideraba la demandante reconvenional que se había producido adición de la materia en relación con la R1.5, puesto que comparada la descripción original de la ES'898 y la R1.5 de la ES 589 se detectaba «una ampliación de la materia en su variante de generalización intermedia»<sup>41</sup>.*

La descripción original de la EP 898 indica que se activa un interruptor eléctrico que «libera la alimentación de corriente, *al menos para ciertas funciones* de la tarjeta de control». Sin embargo, la ES 589 establece que «el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la manobra del interruptor» (R1.5).

Como el perito de la parte demandante señaló, las funciones de agitación y calentamiento no están intrínsecamente unidas, puesto que incluso puede suceder que no exista la función de calentamiento. Por ello, señalaba el perito que del hecho de que la R1.5 solo se refiera a que el interruptor activa la función de agitación, no cabe considerar que se trata de una «generalización intermedia», puesto que esta opción está contemplada en la descripción si se da la situación en la que no existe circuito de calentamiento.

En realidad, y como el Tribunal consideró, realmente no es que la ES 589 haya realizado una ampliación o generalización, sino que realmente se ha producido lo contrario: una restricción en la R1.5 respecto de lo contemplado en la descripción originaria: la descripción originaria describe como la activación del interruptor libera corriente eléctrica para activar al menos ciertas funciones, como la agitación o el calentamiento, siendo esta eventual. Ante esta circuns-

<sup>39</sup> Pág. 63 del Informe del perito de la parte demandante reconvenional, Sr. Donato.

<sup>40</sup> Fundamento de Derecho tercero, 49.

<sup>41</sup> Fundamento de Derecho tercero, 51.

tancia, es acertado que cuando la R1.5 contempla que solo el interruptor activa la función de agitación, ello está dentro de las posibilidades que contemplaba la descripción original, por lo que no se produce adición de la materia<sup>42</sup>.

Finalmente señalar que junto a la contundencia de los argumentos alegados por la parte demandante y los expuestos por el perito de esta, también el dato de que la parte demandante no hiciera uso de la posibilidad que le permite el artículo 102. 2. LP, siguiendo al artículo 138. 3 CPE, de modificar el contenido de las reivindicaciones una vez incoado el procedimiento de nulidad, entendemos que refuerza el planteamiento mantenido por la demandante<sup>43</sup>.

Y es que la modificación del contenido de las reivindicaciones constituye realmente un medio de defensa del titular de la patente frente a la impugnación de su derecho de patente, con independencia de que la propuesta de limitación de la patente fuera acogida por el juez o no (el juez considere que la patente modificada no logra sortear el motivo de nulidad alegado por la parte contraria, y debe consecuentemente ser declarada nula)<sup>44</sup>.

## 2.2. Nulidad de la patente por falta de novedad en el asunto Thermomix (R1.1)

Conforme al artículo 54.1 CPE, «se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica», estado de la técnica que «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» (art. 54. 2 CPE). Por su parte, el artículo 6 LP exige de la misma manera el requisito de la novedad y el estado de la técnica a tener en cuenta en el examen de patentabilidad.

Sin embargo, es también sabido que, al no detallarse la forma en que ha de realizarse el juicio de novedad, los solicitantes de la patente acuden a los criterios desarrollados por la OEPM, EPO y la jurisprudencia emanada de los tribunales nacionales. En este sentido, las Guías o Directrices de Examen de la EPO (*Guidelines for examination*) y las Directrices de la OEPM son seguidas por nuestros tribunales de forma sistemática<sup>45</sup>, como también las ha seguido el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en la sentencia que comentamos en estas líneas.

Así, para analizar la novedad de una patente se distinguen *tres etapas: la primera*, determinar los elementos de la invención reivindicada para compararlos con el o los documentos del estado de la técnica; *la segunda*, clarificar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica, y *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<sup>46</sup>.

<sup>42</sup> Fundamento de Derecho tercero, 55 y 56.

<sup>43</sup> Conforme al artículo 48. 1. LP, se contempla la posibilidad de modificar las reivindicaciones, con el límite de que tal modificación no suponga que su objeto exceda del contenido de la solicitud inicial (art. 48.1.5. LP), ni que amplíe la protección que confiere (art. 48.1.6.LP). Sobre este aspecto, *vid.* BOTANA AGRÁ (2013), pág. 272

<sup>44</sup> Auto del Juzgado de lo Mercantil de Granada de 6 de julio de 2011, JUR 2015, 173529.

<sup>45</sup> Así, entre otras, sentencia de la AP de Madrid de 27 de septiembre de 2013, AC 2013, 1847.

<sup>46</sup> Fundamento de Derecho cuarto, 59. En los mismos términos, *vid.* CUETO (2015), pág. 88,

Y, en el caso de la accesibilidad o divulgación implícita, debe resultar de forma clara y sin ambigüedades de las características explícitas del documento de referencia, sin que pueda existir divulgación si se pretende sustentar en probabilidades o posibilidades, siendo necesaria la divulgación «de manera clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable»<sup>47</sup>.

El demandante reconvenional alegó la nulidad de la patente ES '589 por falta de novedad, si bien al inicio de la vista, renunció a este motivo sobre la base del documento D1\_Braun-patente US 5 329 069, admitiendo que en D1 no estaría anticipada la característica R1.1 (vaso de agitación y tapa que pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento). Por tanto, admitido procesalmente por la demandante reconvenional que falta tal característica en la anterioridad alegada D1, decaería por sí mismo el ataque de nulidad por falta de novedad<sup>48</sup>. Y es que, para que exista falta de novedad, «es preciso que las anterioridades, opuestas de manera individual, anticipen todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada porque, de lo contrario, existiría novedad»<sup>49</sup>.

No obstante lo anterior, el Tribunal realizó algunas consideraciones indicando que en D1 Braun faltaba también la característica R1.6, que es la que recoge la contribución esencial de la máquina de cocina: el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor<sup>50</sup>. Sin embargo, el perito de la demandante reconvenional consideró que tal característica estaría ya anticipada y presente en D1 Braun, al señalar que en la máquina Braun «nada más enchufar el electrodoméstico de cocina a la corriente eléctrica ya puede realizar pesajes».

El Tribunal de nuevo reiteró que lo ventajoso de la característica de R1.6 no era que tuviera un circuito eléctrico de pesada, y que esta pueda realizarse cuando se conecta a una fuente de potencia eléctrica (D1 Braun), sino que lo ventajoso «es que el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor»<sup>51</sup>, esto es, que es posible incluso una operación de pesada en el vaso de agitación incluso sin el enclavamiento del mismo o sin que esté sobrepuesta la tapa, o incluso una vez funcionando el mecanismo agitador podrían pesarse alimentos con la tapa puesta<sup>52</sup>, lo que no puede realizarse en el caso de D1 Braun, que no permite pesar alimentos funcionando el mecanismo agitador<sup>53</sup>. A la vista de los datos expuestos, el Tribunal consideró que en la patente ES'589 concurría el requisito de novedad.

---

<sup>47</sup> Sentencias de TS de 18 de junio de 2015, JUR 2015, 188423; de 27 de abril de 2011 (RJ 2011, 3720).

<sup>48</sup> Fundamento de Derecho tercero, 61.

<sup>49</sup> *Vid.* CUETO (2015), pág. 88.

<sup>50</sup> Fundamento de Derecho tercero, 62.

<sup>51</sup> Fundamento de Derecho tercero, 64.

<sup>52</sup> Fundamento de Derecho tercero, 64.

<sup>53</sup> Fundamento de Derecho tercero, 65.

### 2.3. Nulidad de la patente por falta de actividad inventiva en el asunto *Thermomix*: la errónea determinación del estado de la técnica y de la valoración de la «obiedad»

#### 2.3.1. La actividad inventiva conforme al método «*problem-solution approach*»

Finalmente se pronunció muy minuciosamente el Tribunal sobre la última causa de nulidad alegada por la demandante reconvenicional. Inició sus consideraciones indicando que, de conformidad con el artículo 8 de la LP, apreciar la actividad inventiva supone enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo que 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<sup>54</sup>. En definitiva, la exigencia de actividad inventiva como requisito de patentabilidad implica la exigencia de que la innovación haya sido fruto de la conducta investigadora llevada a cabo por el inventor<sup>55</sup>.

Sin embargo, ni la LP, ni tampoco el CPE (art. 56), ofrece la manera en que haya de procederse para realizar el juicio valorativo, de forma que son los tribunales y órganos administrativos quienes han conformado la forma de proceder para la evaluación del requisito de la actividad inventiva<sup>56</sup>. Así, se sigue con carácter general el denominado método de problema-solución (*problem and solution approach*) o de los tres pasos, empleado por la EPO para evaluar la actividad inventiva de una solicitud de patente y acogido íntegramente por la OEPM<sup>57</sup>. Conforme a este método, que es aplicado en el asunto *Thermomix*<sup>58</sup>, se trata de evaluar la existencia de actividad inventiva evitando una aproximación *ex post*, esto es, el estado de la técnica se debe evaluar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada (sin la información que procede de la divulgación del solicitante)<sup>59</sup>, lo que ha sido confirmado también por nuestros tribunales<sup>60</sup>.

#### 2.3.2. La actividad inventiva y la determinación del *estado de la técnica* en el asunto *Thermomix*

La determinación del estado de la técnica viene representado por un documento anterior que reúna ciertas características: estado de la técnica dirigido al mismo propósito o efecto que la invención patentada; el documento se refiere al mismo o similar problema técnico que la invención cuestionada; y que suponga para el experto en la materia el punto de partida más próximo (prometedor) para llegar a la invención cuestionada<sup>61</sup>. Se trata de evaluar el estado de la técnica

<sup>54</sup> Fundamento de Derecho quinto, 68.

<sup>55</sup> Sentencias del TS de 18 de enero de 2007, RJ 327, 2007; y de 5 de febrero de 2008, RJ 2008, 4029.

<sup>56</sup> Vid. CUETO (2015), pág. 96.

<sup>57</sup> El hecho de que la gran parte de las patentes con efectos en España sean europeas, pone de relieve la conveniencia de seguir el método propuesto por la EPO.

<sup>58</sup> Fundamento de Derecho quinto, 70-113.

<sup>59</sup> Directrices de examen de la OEPM, versión I, 2006, pág. 157.

<sup>60</sup> Así, entre otras, sentencia de la AP de Barcelona de 15 de septiembre de 2014, AC 2014, 1773.

<sup>61</sup> Fundamento de Derecho quinto, 74.

evitando el análisis *ex post*, por lo que el documento del estado de la técnica debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o prioridad válida reivindicada.

La demandante reconventional había planteado al Tribunal *dos posibles escenarios* por lo que se refiere al estado de la técnica: de una parte, nulidad por falta de actividad inventiva partiendo del documento D1-Braun, en combinación con D3 Philips (EP 0638273) y/o D6 Matsushita (US 4373677); de otra parte, nulidad por falta de actividad inventiva partiendo de D3, en combinación con D1 Braun o D9 Ronic (FR 2651982). Aunque el Tribunal expresamente señaló que no existía impedimento para partir de cualquiera de ellos, el requisito esencial era que «fueran puntos de partida válidos y prometedores»<sup>62</sup>. Por ello, el Tribunal rechazó el primero de los estados de la técnica propuesto, porque en el estado de la técnica del documento D1-Braun, las características R1.1 a R1.3 ya eran conocidas, lo que lleva a concluir al Tribunal que el demandante reconventional estaba partiendo de un estado de la técnica bastante lejano, cuando lo más razonable era partir de un estado de la técnica más cercano en el que ya se conocían las características R1.1 a R1.3<sup>63</sup>. Por todo ello, parte el Tribunal del estado de la técnica más próximo, representado por el documento D3 (Philips), en el que las diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica D3 Philips, se centran en que este no dispone de un circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada, por lo que tampoco este podría ser independiente de una maniobra del interruptor<sup>64</sup>.

A) La actividad inventiva y el *problema técnico objetivo que se pretende solucionar* en el asunto *Thermomix*

Conforme al método propuesto, se trata en este segundo paso, de identificar el problema técnico objetivo que se pretende solucionar con el nuevo invento<sup>65</sup>. Y en este sentido, el tribunal afirmó categóricamente que este se encuentra en la patente: cómo realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor<sup>66</sup>. De esta forma el tribunal no admitió la pretensión de la demandante reconventional que estimaba que el problema técnico era diferente según el estado de la técnica del que se parta, cuando realmente el problema técnico a resolver es siempre el mismo: «el problema que se revela en la patente y su descripción, aunque el punto de partida en este camino pueda ser diferente»<sup>67</sup>.

B) La actividad inventiva y *la valoración de la obviedad* en el asunto *Thermomix*

Finalmente, el tercer paso del método —probablemente la etapa más compleja del método—, consiste en determinar si, dado el estado de la técnica y el problema técnico-objetivo planteado, el experto en la materia habría alcanzado

<sup>62</sup> Fundamento de Derecho quinto, 86.

<sup>63</sup> Fundamento de Derecho quinto, 90.

<sup>64</sup> Fundamento de Derecho quinto, 92.

<sup>65</sup> Fundamento de Derecho quinto, 77 y 78.

<sup>66</sup> Fundamento de Derecho quinto, 100.

<sup>67</sup> Fundamento de Derecho quinto, 101.

(*could-would*) de forma obvia el mismo resultado que la invención cuestionada<sup>68</sup>. Si el experto podría haberlo alcanzado, necesariamente debe afirmarse que se trata de una actividad que es obvia, y que no permite hablar de actividad inventiva como requisito de patentabilidad.

En este sentido, el Tribunal analizó la invención reivindicada y los diferentes estados de la técnica.

Así, en el D3 Philips, este no dispone de un circuito de mando que afecte a un dispositivo de pesada (R1.4), por lo que al no disponer de circuito de mando de pesada tampoco este podría ser independiente de una maniobra de interruptor (R1.6). Por su parte, el documento D1 Braun, sí tiene un dispositivo de pesada con un circuito eléctrico y la pesada puede realizarse cuando se conecta a una fuente de potencia eléctrica. Sin embargo, la pesada no puede realizarse a la vez que está en funcionamiento el mecanismo agitador. Finalmente, D9 Ronic permite la pesada, si bien no se trata de una función que pueda activarse de forma independiente al funcionamiento del motor<sup>69</sup>.

A la vista de todo ello, concluyó el Tribunal que, si bien encontramos en el estado de la técnica de D3, en combinación con D1 y/o D9, máquinas de cocina con dispositivos de pesada con un dispositivo eléctrico conectado a una fuente de potencia eléctrica (D1), o que procesa los alimentos y permite su pesada con un circuito eléctrico de dos teclas, un experto en la materia no habría llegado a la invención reivindicada, puesto que en los documentos examinados se da por sentado que la pesada de alimentos se hace antes o después del procesamiento de los alimentos, o que si se están procesando alimentos no es posible conectar la función de pesada, porque se bloquearía la estructura<sup>70</sup>. Concluye el Tribunal destacando que, pese a que la función de pesada simultánea a la de cocinar los alimentos de la máquina de cocinar, era algo sencillo, no era sin embargo obvio, puesto que se trataba de algo que ni siquiera alguien se planteó como un problema a solucionar. Todo ello llevó al Tribunal a considerar que, probada la actividad inventiva de R1 (reivindicación independiente), las reivindicaciones dependientes debían automáticamente considerarse necesariamente inventivas<sup>71</sup>.

### **3. La infracción de la patente en el asunto *Thermomix* por actos de explotación directa (art. 59 LP)**

Finalmente, el Tribunal analiza lo que constituyó la pretensión principal de la demandante (infracción de patente) y que justificó la demanda por infracción de patente. Inicia el Tribunal sus consideraciones indicando que para analizar el riesgo de invasión del alcance de protección de una patente (infracción) debe realizarse una comparación entre la patente y el producto supuestamente invasor (MCC), para comparar característica por característica entre ambos productos (Thermomix y MCC): solo si el producto supuestamente infractor reúne todas las características de la invención reivindicada (tanto las del preámbulo como las de la parte caracterizadora de la reivindicación independiente), podrá

<sup>68</sup> Fundamento de Derecho quinto, 81.

<sup>69</sup> Fundamento de Derecho quinto, 104-107.

<sup>70</sup> Fundamento de Derecho quinto, 108.

<sup>71</sup> Fundamento de Derecho quinto, 113.

afirmarse que se ha producido una vulneración del alcance de protección de la patente (infracción literal)<sup>72</sup>.

La única característica controvertida —y de cuyo juicio va a depender la consideración de la existencia o no de infracción de patente—, al ser sobre la que discuten las partes en cuanto a si existe o no en la máquina de cocina MCC, es la *R1.1 de la reivindicación independiente R1*<sup>73</sup>; el resto de características de la R1, tal y como reconoce la demandada, están presentes en su máquina de cocina, incluidas las de las reivindicaciones R1.4 a R1.6, que son las que centran la esencia de la invención de la demandante: máquina de cocina que funciona de forma segura mediante el funcionamiento independiente del dispositivo de agitación y pesada, función de pesada que puede seguir funcionando pese a que se paralice la de agitación. Por lo que respecta a las características R1.1 a R1.3, ya eran conocidas en el estado de la técnica.

Pues bien, por lo que respecta a la R1.1, el Tribunal no compartió la interpretación secuencial que propuso el perito de la demandada, básicamente porque los términos enclavar/desenclavar no son sinónimos respecto de cerrar/abrir la tapa de la máquina, además de que la R1 solo se refiere al primero de ellos; y no existe en las reivindicaciones una interpretación secuencial como la propuesta por el demandado (presionado el interruptor de parada de la función de agitación, se paraliza la de agitación), sino que realmente es el desenclavado de la tapa lo que provoca la paralización de la función de agitación, por razones de seguridad (evitar que estando en marcha la máquina pueda introducirse la mano una vez retirada la tapa)<sup>74</sup>. En realidad, y tal y como muestran los videos presentados por la demandante, la secuencia de actos no responde al orden alegado por la demandada, sino al orden secuencial señalado por la demandante<sup>75</sup>. Además, el Tribunal destacó también que el propio Manual de Instrucciones de la máquina MCC confirma la presencia de la característica R1.1, sin que se pruebe un funcionamiento diverso en la máquina MCC respecto de la máquina de cocina del demandante.

No obstante, la demandada alegó finalmente que existe en la tapa de la máquina MCC *un orificio de llenado* que permite la intervención en el interior del vaso incluso cuando el proceso de agitación está en funcionamiento, lo que supondría que la característica R1.1 no se cumpliría. Sin embargo, este argumento, como señalamos anteriormente, también fue desestimado por el Tribunal, al considerar que la característica R1.1 debía interpretarse atendiendo a la descripción y los dibujos (art. 69 CPE) y conforme el Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE, que aconsejan referirlo a intervenciones accidentales/no intencionales, por motivos de seguridad, como por otra parte expresamente admite el perito de la demandada<sup>76</sup>.

A la vista de todo lo anterior, el Tribunal consideró que la demandada había realizado una infracción directa de la patente ex artículo 59 LP, al reproducir la

<sup>72</sup> Fundamento de Derecho sexto, 114.

<sup>73</sup> R1.1: máquina de cocina, con un vaso de agitación o batido, una tapa y una carcasa, el donde el vaso de agitación y la tapa pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento.

<sup>74</sup> Fundamento de Derecho sexto, 119-126.

<sup>75</sup> Fundamento de Derecho sexto, 127 y 128.

<sup>76</sup> Fundamento sexto, 139-144.

máquina MCC todas las características de la reivindicación R1, incluida la R1.1 de la patente española de invención ES 2 301 589<sup>77</sup>, condenando a la demandada a cesar en la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización de la máquina MCC, así como a retirar del mercado todos los ejemplares en su poder y en el de los distribuidores, y publicidad comercial, a la vez que indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados (en la cantidad que se establezca en ejecución de sentencia) y al pago de las costas procesales (sin que adopten otras medidas para impedir la continuación de la infracción)<sup>78</sup>.

#### 4. Valoración de la sentencia

La sentencia comentada se pronuncia sobre un tema complejo que requiere un estudio detallado de cuestiones técnicas, y que presenta el gran acierto, *de una parte*, de haberse constreñido, en su análisis, al ámbito del derecho de exclusiva (derecho de patente), sin haber analizado la infracción del derecho de exclusiva conforme al Derecho de la competencia desleal, lo que no sería un planteamiento correcto (por más que la imitación esté contemplada en el art. 11 LCD). Lo anterior no impide considerar que el análisis de la imitación de la máquina de cocina Thermomix desde la perspectiva del Derecho de la competencia desleal resulta también muy interesante, si bien habría que emplear otros factores/criterios de evaluación, lo que excede el ámbito de este trabajo.

Así, carácter sustitutivo o no de ambas máquinas de cocina (ambas cumplen las mismas funciones básicas, si bien el robot MCC tiene menos accesorios y también menor potencia); el precio de ambas (MCC, 359 euros; Thermomix, 1.250 euros)<sup>79</sup>; imitación de diseño de la máquina idóneo para generar riesgo de asociación; y, finalmente, los canales de distribución de ambas máquinas de cocina, que difieren sustancialmente («Thermomix» es distribuida a través de una red de distribución en España a petición del cliente, MCC es ofrecida en el marco de una estrategia estacional, al ofrecerse tan solo un par de veces al año, venta estacional que la empresa «Lidl» también aplica a otro tipo de electrodomésticos)<sup>80</sup>.

*Por otra parte*, se trata de una sentencia que, con carácter general, se ha ceñido a la interpretación literal, estricta, de las reivindicaciones, pero que en algunas ocasiones ha recurrido a planteamientos que van más allá de la interpretación literal y parecen adentrarse en una interpretación teleológica, o bien en una interpretación conjunta de elementos para llegar al verdadero y real objetivo de una función de la máquina de cocina. Al tratarse de una imitación generalizada de las características de Thermomix, el Tribunal ha empleado la doctrina de la esencialidad, que supuso que el demandado imitara las funciones esenciales de la máquina Thermomix sin perjuicio de añadir algunas características propias a MCC.

*Finalmente*, el asunto analizado deja varias cuestiones abiertas, relacionadas con los derechos de los consumidores y usuarios de la máquina MCC, como

<sup>77</sup> Fundamento sexto, 145 y FALLO.

<sup>78</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ (2015a), pág. 304.

<sup>79</sup> ¿Afecta la sentencia a los clientes que han comprado el robot de cocina Lidl?

<sup>80</sup> «El duelo entre la Thermomix y Lidl llega a los tribunales», [https://es.ara.cat/economia/thermomix-vs-lidl-tribunales-patentes-plagio-vorwerk-monsieur-cuisine\\_1\\_2553372.html](https://es.ara.cat/economia/thermomix-vs-lidl-tribunales-patentes-plagio-vorwerk-monsieur-cuisine_1_2553372.html).

es la incidencia que la sentencia pueda tener en la garantía (de la máquina de cocina) ofrecida a estos.

#### IV. BIBLIOGRAFÍA

- ARIAS SANZ, Juan (2015), «Solicitud y procedimiento de concesión. Presentación y requisitos de la solicitud de patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 173-193.
- BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl, (2015a), «Acciones por violación del derecho de patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 301-334.
- (2015b), «Patente Unitaria», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 727-749.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (1977), «La falta de novedad de la invención patentada como defensa frente a la acción por violación de patente», *ADI IV*, págs. 227-236.
- BOTANA AGRA, Manuel (1980), «La patente europea ya es una realidad», *ADI 6* (1979-1980), págs. 449-452.
- (2006), «La patente europea validada en España y su complementación mediante «adiciones a la patente». Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo-Sección 3.<sup>a</sup>) de 1 de octubre de 2004», *ADI 26* (2005-2006), pp. 601-614.
- (2013), «Capítulo X: Nulidad y caducidad de la patente», AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2.<sup>a</sup> ed., Marcial Pons, pág. 213.
- CUETO, Antonio (2015), «Novedad y actividad inventiva», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 83-101.
- DURÁN, Luis Alfonso (2015), «Patentes europeas y sus efectos en España», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 671-680.
- GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (2003), «La competencia de los tribunales de marcas comunitarias», en AAVV, *Estudios en Homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, 5891.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2014), *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio (1993), «La violación de la patente por un uso equivalente», *Cuadernos de Jurisprudencia, Un lustro de Propiedad Industrial*, CEFI, Barcelona, 1993, págs. 75-93.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2015), «Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 277-300.
- MARCO ALCALÁ, Luis Alberto (2015), «Legitimación pasiva, e infracción directa e indirecta del derecho de patente en la jurisprudencia española reciente», *ADI 35*, págs. 481-484.
- MASAGUER FUENTES, José (2005), «Algunas novedades en el panorama de los procedimientos pro infracción de patentes», *RDM*, págs. 45-82.
- PORTELLANO DÍEZ, Pedro (2003), *La defensa del derecho de patente*, Civitas, Madrid.
- SALVADOR JOVANÍ, Carmen (2002), *El ámbito de protección de la patente*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- SEGURA CÁMARA, Pascual (2000), «Interpretación de reivindicaciones e infracción de patentes, con especial referencia al Derecho español», en AAVV, *Estudios sobre*

- Propiedad Industrial: Homenaje a Currel Suñol*, Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, págs. 439-472.
- SOCORÓ, Jose María, y GRAU MORA, Jorge (1992), «Consideraciones sobre la infracción de patentes», AAVV, *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial, Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona, págs. 525-538.
- VAN WEEZEL, Alex (2013), «El delito de infracción de una patente por equivalencia o por imitación», *Polit. crim.*, vol. 8, núm. 15, págs. 170-209.
- VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel (2005), «La doctrina de los equivalentes y su aplicación en España», en AAVV, *Estudios sobre Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho de la Competencia: colección de trabajos en Homenaje a Alberto Berco-vitz Rodríguez-Cano*, págs. 947-968.