



Roj: **SAP Z 1107/2019 - ECLI: ES:APZ:2019:1107**

Id Cendoj: **50297370052019100449**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Zaragoza**

Sección: **5**

Fecha: **31/05/2019**

Nº de Recurso: **763/2018**

Nº de Resolución: **450/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JUAN CARLOS FERNANDEZ LLORENTE**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

### **SENTENCIA núm 000450/2019**

Presidente

D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER

Magistrados

D. JUAN CARLOS FERNANDEZ LLORENTE (Ponente)

D. ALFONSO M<sup>a</sup> MARTÍNEZ ARESO

En Zaragoza, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

En nombre de S.M. el Rey,

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de Procedimiento Ordinario 0000087/2017 - 00, procedentes del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo **RECURSO DE APELACION (LECN)0000763/2018**, en los que aparece como parte *apelante*, PIHER SENSORS & CONTROLS, S.A., representada por la Procuradora de los tribunales, MARIA IVANA DEHESA IBARRA; y asistido por la Letrado MARGARITA DE LAS HERAS HURTADO; y como parte *apelada*, ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS S.A. representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA BELEN GABIAN USIETO y asistido por el Letrado Dº JESÚS ESTEBAN LEARTE ÁLVAREZ siendo el Magistrado-Ponente el Ilmo. SR JUAN CARLOS FERNANDEZ LLORENTE

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Se aceptan los de la **sentencia** apelada de fecha 13 de abril de 2018, cuyo FALLO es del tenor literal: "Que desestimando la demanda interpuesta por la mercantil PIHER SENSORS & CONTROLS, SA (PIHER), representada por la procuradora de los tribunales Sra. Dehesa Ibarra contra ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, SA (ACP), representada por la procuradora de los tribunales Sra. Gabián Usieto, absuelvo a esta de los pedimentos de contrario, con expresa condena en costas a la parte actora.

**SEGUNDO.-** Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de PIHER SENSORS & CONTROLS, S.A.; se interpuso contra la misma recurso de apelación.

Y dándose traslado a la parte contraria se *opuso* al recurso; remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

**TERCERO.-** Recibidos los Autos; y una vez personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado.

No considerando necesaria la celebración de vista, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 25 de marzo de 2019.

**CUARTO.-** En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.



## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### PRIMERO. Antecedentes del caso.

La demandada, ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS S.A. (en lo sucesivo ACP) es titular de la patente española ES 25455304 B2 que se refiere a un mando de control de pausas externas destinado preferentemente a circuitos electrónicos y su objeto fundamental es *"desarrollar un mando que permita realizar el control de pausas externas, al potenciómetro, logrando un alto par, sin generar deterioros en el potenciómetro."*

En el resumen de la patente se describe:

Mando de control de pausas externas, comprendiendo

- una carcasa (1), de alojamiento de un marcador de pausas (2) y potenciómetro (3)
- un marcador de pausas (2), independiente del contacto eléctrico, acoplado por una parte con un potenciómetro (3) y por otra parte con la carcasa (1)
- un potenciómetro (3) y
- un eje de mando (4) insertado indistintamente en la parte superior, correspondiente al marcador de pausas (2), o en la parte inferior, correspondiente al potenciómetro (3) y/o marcador de pausas, accionando dicho mando de control de pausas desarrollando un alto par de rotación de hasta 360º con o sin topes.

Dicha patente fue solicitada el 27 de Febrero de 2015 y concedida el 4 de marzo de 2016 tras un procedimiento que incluyó la realización de un examen previo por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La patente consta de 7 reivindicaciones, siendo la primera independiente y las restantes dependientes o subordinadas.

La demandante, PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. (en adelante PIHER) desarrolló un producto denominado "DCM-PT 15".

Consiste en la combinación de un potenciómetro de control PT15 con un mecanismo de pausas (DCM - Detented Control Mechanism-). Dicha combinación proporciona al diseñador del aparato la posibilidad de soldar el potenciómetro a la placa PCB y después, en una segunda operación, montar encima el DCM, lo cual elimina la necesidad de crear pausas en el panel de usuario frontal del aparato, simplificando y reduciendo significativamente el coste total de la solución.

El producto DCM-PT15 consiste principalmente en tres piezas, esto es, el potenciómetro, la carcasa y el eje.

PIHER interpuso demanda contra ACP solicitando, además de otros pronunciamientos complementarios, la nulidad de dicha patente por entender que la misma fue anticipada por el producto "DCM-PT 15." Sostiene que las reivindicaciones 1 (independiente) y 3, 4 y 7 (dependientes) carecen de novedad mientras que las reivindicaciones dependientes 2, 5 y 6 carecen de actividad inventiva.

La demandada ACP se opuso a la nulidad solicitada destacando que la patente se había tramitado por el procedimiento de "examen previo" sin que por la demandante se hubieran formulado observaciones ni oposiciones. Defendió la novedad y actividad inventiva de la patente concluyendo que la reivindicación independiente 1 no está anticipada técnicamente por, ni tampoco es evidente a partir de los documentos aportados, por lo que tiene novedad y actividad inventiva, y las reivindicaciones dependientes 2 a 7 tampoco están anticipadas técnicamente por, ni son evidentes a partir de los referidos documentos por lo que tiene novedad y actividad inventiva.

La sentencia de instancia desestimó la demanda y absolvió a la demandada, ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS S.A.

PIHER interpuso recurso de apelación, al que ACP se opuso.

### SEGUNDO Normativa aplicable.

En primer lugar, aunque no resulta cuestionado parece conveniente indicar cuál es la normativa aplicable al presente asunto.

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en lo sucesivo, LP) que deroga la anterior Ley 11/1986, de 20 de marzo, en su Disposición Final novena dispone que la Ley entrara en vigor el 1 de abril de 2017, y en su régimen transitorio la Disposición Transitoria sexta prevé que: *"Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado."*



Consecuentemente, es claro que habiéndose incoado este procedimiento en fecha 27 de marzo de 2017, esto es, con anterioridad al 1 de abril de 2017, es de aplicación la normativa contemplada en la Ley 11/1986.

### **TERCERO. Falta de motivación de la prueba. Error en la valoración de la prueba.**

Alega la recurrente falta de motivación de la prueba. Entiende que la sentencia de instancia no ha valorado los documentos aportados que acreditan la falta de novedad de la patente española ES 25455304 B2, o en su caso, la falta de actividad inventiva.

Vistos los términos del recurso de apelación, procede en primer lugar examinar el defecto procesal de falta de motivación de la sentencia impugnada por falta de valoración de las pruebas admitidas y practicadas invocado.

Como expresa la STS de 18 de junio de 2014, con cita de la STS de 29 de noviembre de 2013: *"La motivación de las sentencias - STS 22 de abril 2013 - tiene como finalidad exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir así su eventual control jurisdiccional - SSTS de 1 de junio de 1999 y de 22 de junio de 2000 -, así como la crítica de la decisión y su asimilación por quienes integran el sistema jurídico interno y externo, garantizando el cumplimiento del principio de proscripción de la arbitrariedad que se proyecta sobre todos los poderes públicos y también sobre el poder judicial ( SSTS 4 de diciembre de 2007, RC núm. 4051/2000, 13 de noviembre de 2008, RC núm. 680/2003, 30 de julio de 2008, RC núm. 1771/2001 ). Concorre motivación suficiente para satisfacer estas finalidades siempre que la argumentación de la sentencia sea racional y no arbitraria y no incurra en un error patente (pues entonces no cabe decir que se halla fundada en Derecho - STC de 20 de diciembre de 2005 -, aun cuando la fundamentación jurídica pueda calificarse de discutible - SSTS de 20 de diciembre de 2000 y de 12 de febrero de 2001 -. La exigencia de motivación no impone el deber de realizar una argumentación extensa ni de dar una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que basta que la respuesta judicial esté argumentada en Derecho y ofrezca un enlace lógico con los extremos sometidos a debate ( SSTS 4 de diciembre de 2007, RC núm. 4051/2000, STS 13 de noviembre de 2008, RC núm. 680/2003, STS 30 de julio de 2008, RC núm. 1771/2001 )."*

Es de estimar que la motivación de la sentencia es suficiente, pues se ha ofrecido a las partes las razones fácticas y jurídicas en que se sustenta la decisión, con independencia de lo acertado o no de los razonamientos que se explicitan en la misma, sin que quepa conceptualizar como falta de motivación en su caso la incorrecta o inadecuada valoración de las pruebas practicadas, que es lo que la parte apelante denuncia en definitiva.

En efecto, la recurrente entiende que la sentencia de instancia no ha valorado los documentos aportados que acreditan la falta de novedad de la patente impugnada pues la reivindicación independiente 1 y las reivindicaciones dependientes 3, 4 y 7 carecen de novedad y las reivindicaciones dependientes 2, 5 y 6 carecen de actividad inventiva al ser obvias para un experto en la materia.

### **CUARTO. Novedad y actividad inventiva.**

La actora fundó su pretensión en el artículo 112-1 a) de la Ley 11/1986, esto es, nulidad por falta de alguno de los presupuestos de patentabilidad, y concretamente la novedad y actividad inventiva.

La concesión del derecho de patente, y a su vez la nulidad de éste, parte de la concurrencia o no de dos presupuestos muy concretos: novedad y actividad inventiva. Así lo dice el art. 4.1:

*"Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial".*

#### **A) Novedad.**

Acerca de la novedad, el artículo 6 de la Ley de Patentes dispone que:

*" 1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

*2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.*

*3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior."*

Así pues, 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.



El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público, en España o en el extranjero, por medio de una descripción escrita (documento), descripción oral (conferencias, discursos, emisiones de radio o televisión...), utilización (la fabricación, la puesta en el comercio, la demostración) o por cualquier otro medio (cualesquiera otros medios conocidos o que se inventen el futuro no comprendidos en los anteriores). Si bien el medio es irrelevante, es necesario que permita un conocimiento su ciente de la invención, de forma que pueda ejecutarla un experto en la materia, lo que el artículo 25.1 de la LP liga a la su ciencia de la descripción. En particular, no todo documento sirve a los efectos de acreditar la falta de novedad. Ha de tratarse de documentos que divulguen de forma clara y directa todos y cada uno de los elementos de la invención cuestionada.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha concretado que " *La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior (...), o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que "la palabra inevitable signi ca indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad" ( T 396/89 , T 793/93 )*". (...) cabe a rmar que la falta de novedad puede ser explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior, o implícita, en el sentido de que, reproduciendo las enseñanzas del documento anterior, el experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. Al respecto, conviene matizar que, al juzgar sobre la novedad, la a rmación de que una descripción implícita puede ser también su ciente si conduce inevitablemente al experto a la invención posterior, debe entenderse referida al proceso lógico por el cual se extrae de la lectura de lo explícito la presencia de lo implícito en la descripción, esto es, la inevitabilidad se predica de la deducción. Por el contrario, cuando lo que se a rma es que del estado de la técnica se deduce, se deriva, resulta de él o conduce inevitablemente a una invención posterior, nos adentramos en el terreno de lo evidente o muy evidente para el experto, es decir, a la actividad inventiva necesaria para ejecutar la invención." ( STS 325/2015 de 18 de junio de 2015 y STS 274/2011 de 27 de abril de 2011 ).

No se exige que el estado de la técnica haya sido efectivamente conocido antes de la solicitud de la patente, basta con que exista la posibilidad de conocerlo por cualquiera de los medios antes indicados.

Por otro lado, según las decisiones T450/89 y T1075/01 de la Cámara de Recurso de la EPO, en caso de duda razonable sobre si una regla técnica de una divulgación anterior ha hecho accesible al público la invención, la duda debe favorecer al titular de la patente.

#### B) Actividad inventiva .

El Art. 8 de la Ley de Patentes dispone que:

*"1. 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.*

*2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6, apartado 3, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva."*

Lo anterior quiere decir que una invención carecerá de actividad inventiva cuando, a pesar de ser nueva, la misma sea fácilmente deducible a partir de aquello que ya está inventado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde el punto de vista de la patente europea, que parte del mismo concepto de actividad inventiva que la ley española, ha venido señalando como hacer el juicio de "actividad inventiva" en los siguientes términos:

*"El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. Como a rma la Cámara de recursos de la O cina Europea de Patentes: "al objeto de asesorar sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia" ( T 39/93 , OJ 1997, 134). Al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información su*



ciente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor." ( STS 182/2015 de 14 de abril ).

#### **QUINTO. Las reivindicaciones**

Ya hemos dicho que la patente consta de 7 reivindicaciones, siendo la primera independiente y las restantes dependientes o subordinadas.

Por lo general, si una reivindicación reúne los elementos de novedad y actividad inventiva, las reivindicaciones que dependen de ella -que precisan características adicionales o modos particulares o de realización que pretenden proteger- también tendrán novedad y actividad inventiva. Pero no a la inversa: que una reivindicación resulte nula no implica necesariamente la nulidad de las reivindicaciones que de ella dependen ( Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2005 ).

Sobre esta cuestión, la STS 434/2013 de 12 de junio de 2013 señala:

*"Según la normativa aplicable, las reivindicaciones de una patente de invención han de incluir una reivindicación principal (o varias si se está en el caso del art. 8 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes española y la regla 29.3 del Reglamento de 5 de octubre de 1973, de Ejecución del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, como en el caso de autos en que existe también una reivindicación principal de un procedimiento de fabricación), independiente en tanto que no precisa de remisión a anteriores reivindicaciones, y pueden contener también varias reivindicaciones dependientes o subordinadas, previstas para proteger desarrollos adicionales, "modos particulares o de realización del objeto de la invención" (art. 7.2 del Reglamento español), "modos especiales de llevar a cabo dicha invención" (regla. 29.3 del Reglamento europeo). La reivindicación principal tiene un objeto necesariamente más amplio que el de las reivindicaciones dependientes de ella, al ser estas modos especiales de llevar a cabo la invención que delimitan un objeto más restringido que la reivindicación principal pues añaden alguna característica técnica adicional. Consecuencia de lo anterior es que la reivindicación principal de ne un ámbito de protección más amplio para la patente, pero corre un mayor riesgo de que se declare su nulidad por falta de los requisitos de patentabilidad, en concreto los de novedad y actividad inventiva. Con las reivindicaciones dependientes pasa lo contrario, más acentuadamente mientras más características técnicas adicionales se añaden. No se rompe la unidad de concepto inventivo porque se declaren nulas por falta de actividad inventiva la reivindicación principal y algunas de las dependientes y no se consideren nulas otras de las reivindicaciones dependientes porque se considere que la actividad inventiva está justamente en la característica técnica adicional que las caracteriza. El art. 138.2 del Convenio prevé la posibilidad de nulidad parcial de la patente europea. No existe previsión legal ni doctrina jurisprudencial que limite a uno solo los problemas técnicos que pueden ser solucionados por la invención reivindicada. Cuando las normas reguladoras de la patente se refieren a la explicación de la invención que debe hacerse en la descripción de la patente para que pueda comprenderse el problema técnico que soluciona la invención no hablan de "problema técnico" en singular con un designio limitador del número de problemas técnicos a solucionar, lo cual por otra parte sería absurdo, sino simplemente por economía de lenguaje, para evitar inútiles repeticiones de singulares y plurales ("el problema o problemas técnicos"). De hecho, como pone de mani esto la recurrida, las directrices de examen de la Oficina Europea, cuando abordan con más detalle el examen de la descripción, especifican que esta debe exponer la invención reivindicada de forma que sea posible comprender "el problema o problemas técnicos" de que se trate y la solución propuesta (directrices F-II, 4-5 de la EPO). Lo mismo hacen las directrices publicadas la Oficina Española (directriz 5-5 de la OEPM)."*

#### **SEXTO. Método para valorar la novedad.**

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 una patente distingue tres etapas:

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

La segunda hace preciso determinar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica.

Por fin, la tercera consiste en 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.

Es importante destacar que, para establecer que una invención se encuentra comprendida en el estado de la técnica es preciso que las enseñanzas que recoge la misma se encuentren anticipadas en un único documento, no pudiendo acudir a la combinación de varias patentes para negar dicha novedad.

Sobre el particular señala la jurisprudencia:



" Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes. Un documento anterior destruye la novedad del objeto reivindicado que derive directamente y sin ambigüedad del documento, incluyendo cualquier elemento que para un experto en la materia esté implícito en lo explícitamente mencionado en el documento. ( STS 325/2015 de 18 de junio de 2015 y STS 274/2011 de 27 de abril de 2011 ).

#### **SÉPTIMO. Elementos de la invención reivindicada.**

Como señalábamos, la patente comprende siete reivindicaciones. La reivindicación 1ª describe la patente de procedimiento, siendo las reivindicaciones 2ª a 7ª dependientes o subordinadas que incorporan diversas variantes de la invención.

Presentan las siguientes características técnicas:

1) *Reivindicación 1* : Mando de control de pausas externas, caracterizado por comprender

- un marcador de pausas (2) independiente del contacto eléctrico,
- un potenciómetro (3),
- una carcasa (1) de alojamiento del marcador de pausas (2) y potenciómetro,
- un eje de mando (4) insertado indistintamente en la parte superior, correspondiente al marcador de pausas (2), o en la parte inferior, correspondiente al potenciómetro (3) y/o marcador de pausas (2).

2) *Reivindicación 2* : Mando de control de pausas, según reivindicación 1, caracterizado porque:

- la carcasa (1) se configura exteriormente por una base con una cavidad (12) de alojamiento de un potenciómetro (3)
- y medios de anclaje, como pestañas de anclaje (6) y/o tetones (10), de sujeción de dicho potenciómetro (3),
- comunicando dicha cavidad (12) con una prolongación (13) destinada al posicionamiento del marcador de pausas (2),
- presentado el fondo de dicha cavidad (12) una superficie dotada con una pluralidad de edentaciones (14) destinadas a la operación del control de pausas externas.

3) *Reivindicación 3* : Mando de control de pausas, según reivindicación 2, caracterizado porque:

- en la base, de la carcasa (1) se incorporan opcionalmente unas prolongaciones (7).

4.) *Reivindicación 4*: Mando de control de pausas, según reivindicación 3, caracterizado porque:

- de las prolongaciones (7) emergen protuberancias de registro (8), de apoyo, de anclaje y estabilidad del mando de control de pausas, sobre un circuito electrónico.

5). *Reivindicación 5* : Mando de control de pausas, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque:

- la sujeción del potenciómetro (3) se realiza a través de las pestañas de anclaje (6)
- o a través de los tetones (10),
- quedando opcionalmente cubierta dicha sujeción del potenciómetro (3) por una tapa.

6). *Reivindicación 6*: Mando de control de pausas, según reivindicación 1 caracterizado porque:

- el marcador de pausas (2) comprende en su parte superior un cursor anular (5),
- con una o más secciones elevadas,- incorporando al menos en una de dichas secciones elevadas, un saliente (9) como elemento de contacto, con las edentaciones (14) destinadas a la operación de control de pausas externas,
- presentando dicho marcador de pausas (2), en su extremo superior e inferior de su tramo vertical, un encaje (11) para el acoplamiento de un eje de mando (4).

7). *Reivindicación 7* : Mando de control de pausas, según reivindicación 6, caracterizado por que

- los encajes (11) posicionados en ambos extremos del eje vertical, del marcador de pausas (2), se comunican entre sí a través de un agujero pasante.

**OCTAVO. Examen previo: informe sobre el estado de la técnica.**

La demandada ACP se opuso a la nulidad solicitada destacando que la patente se había tramitado por el procedimiento de "examen previo" sin que por la demandante se hubieren formulado observaciones ni oposiciones. Puso de manifiesto que el informe sobre el estado de la técnica emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tuvo en cuenta como antecedentes más relevantes los documentos D01, D02 y D03, siendo el primero, el Modelo de utilidad ES 1126905 U de la actora, el que forma el estado de la técnica más cercano a la solicitud que analiza, y concluyó manifestando la patentabilidad de la invención.

En efecto, en el informe del estado de la técnica se señala que las 7 reivindicaciones presentan novedad y actividad inventiva. Para llegar a tal conclusión la OEPM citó como documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración los siguientes:

D01 ES 1126905 U (PIHER SENSORS & CONTROLS SA) 08.10.2014

D02 US 3832671 A (KOHIMA T) 27.08.1974

D03 GB 1338377 A (SMITHS INDUSTRIES LTD) 21.11.1973

En su declaración motivada dice.

*"De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que el documento D01 forma el estado de la técnica más cercano a la solicitud que se analiza. Este documento describe un potenciómetro con posiciones de pausa que incluye una carcasa con una pista resistiva y una placa colectora fijadas a dicha carcasa, un portacursor rotativo, guiado giratoriamente en la carcasa y un cursor fijado al portacursor rotativo que gira con el mismo. El citado cursor comprende en un primer lado un primer elemento de contacto, elástico, en apoyo deslizante con dicha pista resistiva y un segundo elemento de contacto que establece contacto deslizante con la placa colectora a lo largo de una región anular que posee una serie de indentaciones, determinando una retención del cursor al penetrar dicho segundo elemento de contacto en dichas indentaciones que están dimensionadas oportunamente. Con relación a la reivindicación 1, el documento D01 divulga un potenciómetro compacto, con un marcador de pausas integrado en la misma carcasa que el contacto eléctrico. La diferencia entre el documento D01 y la reivindicación 1 es que en el documento D01 la misma carcasa contiene a la vez el cursor, el portacursor y el marcador de pausas. El efecto de esta diferencia es que el eje de mando del potenciómetro solo puede ir encajado en una posición, mientras que la reivindicación 1 describe un potenciómetro más versátil, en el que el eje de mando puede encajarse en dos posiciones diferentes. Por todo lo anterior se concluye que el documento D01 no afecta al requisito de actividad inventiva ni de novedad de las reivindicaciones 1-7, ya que no posee todas las características descritas en dichas reivindicaciones, en el sentido que establecen los artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. En conclusión, la solicitud satisface los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes."*

Ciertamente que el procedimiento de concesión de una patente con la realización de un examen previo por parte de la OEPM supone el seguir un cauce más riguroso y, por lo tanto, ofrece mayores garantías de rigor que cuando el título se hubiera concedido sin la preexistencia de ese trámite. Pero esto no excluye que, pese a ello, la patente se hubiera podido conceder con defectos, lo que puede ser objeto de análisis en el expediente judicial en el que se debata sobre su validez. No hay obstáculo, por lo tanto, para que este tribunal alcance su propia convicción con respecto a la novedad y actividad inventiva de la invención patentada, pese a que los técnicos de la OEPM pudieran no haberlo advertido en la fase administrativa de registro del título.

Al respecto, el artículo 40 LP dice:

*"1. La concesión de la patente que hubiere sido tramitada por el procedimiento con examen previo se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae."*

En particular, será relevante determinar si cabe tomar en consideración algunas anticipaciones diferentes a las tenidas en cuenta por la OEPM.

**NOVENO. Anticipaciones invocadas por la demandante.**

Sostiene la actora recurrente que la falta de novedad, y en su caso, de actividad inventiva, se desprende de la profusa documental que acompaña al escrito de demanda, que no ha sido tenida en cuenta por la juez de instancia. En concreto, cita los documentos 15, 16, 17 y 18 recogidos en el acta notarial Doc. 19, que son cuatro páginas webs de PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. Son los documentos que el perito Sr. Felicísimo denomina O1.

El perito de la recurrente, citó además, como documentos que anticipan la invención, los planos de PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. relativos al producto "DCM-PT 15" (Docs. 20 a 23, identificado por el perito



como O2), los planos de un producto de PIHER MEGGIT con referencia 10772-06 (Doc. 24, señalado como O3 por el perito) y el Modelo de Utilidad español ES1126905U (doc. 46, O4 según el perito). Se aportó, además, una muestra física del producto que se supone es el "DCM-PT 15" y que se identifica como Doc. 5.

De todos estos documentos, el perito Sr. Gerardo solo considera como divulgación previa del estado de la técnica el Modelo de Utilidad español ES1126905U por cuanto es el único que tiene fecha fehaciente de publicación anterior a la fecha de presentación de la patente impugnada. En cuanto al resto, no los considera por entender que:

- a) Carecen de fecha fehaciente anterior a la presentación de la patente ACP. (Se refiere a Doc. 01).
- b) Se trata de documentos confidenciales internos de la empresa MEGGIT y/o PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. en cuyos cajetines se prohíbe su reproducción, que no constan puestos a disposición del público. (Se refiere a Docs. 01 y 03).
- b) Se utiliza una muestra física sin que exista prueba de que se trate del mismo producto que comercializaba con anterioridad a la solicitud de la patente ni que se corresponda exactamente con los planos aportados, que tampoco tiene fecha de publicación fehaciente.

La sala entiende que la aportación al juicio de páginas web de Internet puede ser aceptada como prueba válida en juicio al amparo del artículo 299.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC):

*"También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso ."*

Conforme establece el apartado 3, esta prueba se valorará según las reglas de la sana crítica, y para ello se deberán tener en cuenta las especiales dificultades que presenta esta prueba debido a la volatilidad de la misma, que hace muy difícil saber lo que una determinada página publicaba en una concreta fecha.

Un medio para acreditar la existencia de contenidos en Internet es acudir a terceros fiables que copian contenidos de otros sitios web, como Google, Yahoo y otros buscadores, que guardan cachés de los sitios que indexan y que permiten acceder a los contenidos de páginas que han cambiado o que ya no están en el sitio original. El problema es que estos cachés tienen una duración muy limitada. Una solución mejor es consultar la *WayBack Machine* (Máquina del Tiempo), creada por la organización sin fines de lucro *"The Internet Archive"* domiciliada en San Francisco, Estados Unidos.

*WayBack Machine* utiliza un software que guarda copias de la mayoría de los sitios web de cierta importancia existentes en Internet. No se trata de un caché como el de los buscadores pues su objetivo no es facilitar el acceso a información actual sino modificada o borrada. Un símil fácil de entender es el de una biblioteca en la que se pueden leer periódicos antiguos.

Este sitio puede ser considerado un tercero imparcial por cuanto carece de vínculo con las partes, es gratuito, lo que excluye cualquier tipo de interés, y funciona de manera automática, lo que evita posibles manipulaciones.

La Cámara de Recursos ha admitido la validez de documentos obtenidos a través de esta herramienta.

La resolución T286/10, de la Cámara de Recursos, mantuvo:

*"4.1 La chambre en partie pour les raisons ci-dessus exposées, ne partage pas la conclusion de la décision T 1134/06 que, par principe, les archives Internet ne sont pas fiables. En particulier, la chambre considère que normalement le fait qu'un document a été archivé par l'archive Internet www.archive.org à une certaine date, sauf bien entendu circonstance particulière jetant une suspicion, constitue en soi une présomption suffisante que le document a été accessible au public au jour de téléchargement et, rendu accessible au public via l'archive Internet elle-même peu après.*

*4.2 L'archive Internet, une initiative d'archivage privé et non-lucratif (voir aussi T 1134/06, motifs 3.2), met à la disposition du grand public d'instantanés antérieurs de l'Internet. Depuis sa création en 1996, elle est devenue très populaire et a développé une bonne réputation. Même si le volume de données traitées est énorme, l'archive n'est, naturellement, qu'une collection incomplète des pages Internet antérieures. Cependant, des bibliothèques classiques sont incomplètes elles aussi sans affecter la crédibilité de l'information disponible. Bien que la chambre ne nie pas que des doutes sur les entrées individuelles dans l'archive Internet puissent surgir, elle estime que l'archive elle-même présente des garanties suffisantes pour bénéficier d'une présomption de source d'information fiable et de confiance, à charge pour la partie adverse de produire, en fonction de l'espèce, les éléments de nature à jeter un doute sur cette fiabilité présumée et par là même détruire cette présomption.*



4.3 Pour cette raison, il ne saurait suffire à l'intimée de se borner à invoquer en général un manque de fiabilité de l'archive Internet pour mettre en doute la date d'accessibilité publique d'un document archivé sur [www.archive.org](http://www.archive.org).

Que en Español, en traducción libre, quiere decir:

*"4.1. Por las razones antes expuestas la cámara no comparte la conclusión de la decisión T 1134/06 según la cual, por principio, los archivos Internet no son fiables. En particular, la cámara considera que normalmente el hecho de que un documento haya estado archivado por Internet [www.archive.org](http://www.archive.org) en una determinada fecha, salvo circunstancias particulares que pudieran ser sospechosas, constituye por sí mismo una presunción suficiente de que el documento fue accesible al público en el día en que se guardó, haciéndose accesible al público por vía del archive Internet poco después.*

*4.2 El archivo Internet, una iniciativa de archivo privado y no lucrativo (ver T 1134/06, motivos 3.2), pone a disposición del gran público momentos anteriores de Internet. Desde su creación en 1996, se ha hecho muy popular y ha desarrollado una buena reputación. Bien que el volumen de datos tratados es enorme, el archivo no es más, naturalmente, que una colección incompleta de páginas de Internet anteriores. No obstante, las bibliotecas clásicas son incompletas también sin que ello afecte a la credibilidad de la información disponible. Aunque la cámara no niega que puedan surgir dudas acerca de las entradas individuales en el archivo Internet, considera que el archivo presenta garantías suficientes para hacerse beneficiario de una presunción de ser una fuente de información fiable y de confianza, estando a cargo de la parte contraria aportar, en función del caso, los elementos que permitan arrojar dudas acerca de esta presunción de fiabilidad y por ello destruir esta presunción.*

4.3 Por este motivo, no le basta al demandado con limitarse a invocar en general una falta de fiabilidad del archivo Internet para poner en duda la fecha de acceso público de un documento archivado en [www.archive.org](http://www.archive.org)."

En el caso que nos ocupa, se ha aportado, además de una declaración jurada de D. Daniel , administrador de "The Internet Archive" que certifica la autenticidad de las correspondientes páginas webs aportadas a los autos, un acta notarial que da fe de que las referidas páginas han sido consultadas por el notario a través de *WayBack Machine*.

En consecuencia, la Sala considera que las referidas páginas se corresponden con las publicadas en Internet en las fechas que se indican.

Por contra, el tribunal no puede aceptar como prueba clara del estado de la técnica los Docs. 02 y 03 (planos de PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. relativos al producto "DCM-PT 15" y los planos de un producto de PIHER MEGGIT con referencia 10772-06) por cuanto existen dudas más que razonables de que esos planos hayan sido accesibles al público en general en las fechas que se suponen publicados. Tal como señala el perito Sr. Gerardo , más bien parecen documentos confidenciales internos de la empresa.

Por fin, se aporta una muestra física identificada como Doc. 01 que se dice que se corresponde con el producto "DCM-PT 15" que aparece en el catálogo de PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. publicado en Internet en el año 2007.

El perito Sr. Felicísimo dijo en el juicio que dicha muestra se corresponde con los planos aportados como Docs. 2 y 3. Aunque hemos dicho que no nos consta que dichos planos fueran accesibles al público, dicho perito aclaró que también tuvo en cuenta el Doc 01. Y es cierto que en el catálogo aportado a los autos y descargado de Internet se señalan las especificaciones eléctricas y técnicas de dicho producto, no existiendo prueba alguna que demuestre que la muestra no las cumple.

Consecuentemente, con independencia de la fecha de fabricación de la referida muestra Doc. 05, la Sala considera que la misma se corresponde con el producto que PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. comercializaba antes de la fecha de solicitud de la patente bajo la denominación "DCM-PT 15", el cual, por tanto, era accesible al público.

Por último, sólo queda por aclarar un extremo relativo al denominado Doc. 01, que podría hacer dudar acerca de si el perito de la parte actora, Sr. Felicísimo , ha combinado varios documentos a la hora de realizar el juicio de novedad, como le reprocha el perito de la parte demandada, Sr. Gerardo . Pero entendemos que no es el caso pues en realidad la página web de PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. responde a una unidad con contenidos varios que permite a quien la consulta informarse de cuestiones varias a través de las diversas páginas. Utilizando un símil, es como consultar una revista que publica artículos varios.

**DÉCIMO. Sobre la falta de novedad de la patente.**



Según el informe pericial emitido por D. Felicísimo , tanto la reivindicación independiente 1 como las reivindicaciones dependientes 3, 4 y 7 carecen de novedad.

El perito D. Gerardo mantiene que todas las reivindicaciones presentan novedad y actividad inventiva.

Como ambos peritos utilizan nomenclaturas distintas, letras el Sr. Felicísimo y números el Sr. Gerardo , emplearemos las dos separadas por una barra. Veamos:

*1) Reivindicación 1ª.*

A1/1.01 - Mando de control de pausas externas, caracterizado por comprender:

B1/1.02 - un marcador de pausas (2) independiente del contacto eléctrico.

C1/1.03 - un potenciómetro (3).

D1/1.04 - una carcasa (1) de alojamiento del marcador de pausas (2) y potenciómetro.

E1/1.05 - un eje de mando (4) insertado indistintamente en la parte superior, correspondiente al marcador de pausas (2), o en la parte inferior, correspondiente al potenciómetro (3) y/o marcador de pausas (2).

El perito Sr. Felicísimo mantiene que todas estas características están presentes en Doc. 01 y en la muestra física que ha examinado.

El perito Sr. Gerardo acepta que A1/1.01, B1/1.02 y C1/1.03 están anticipadas en Doc. 01, pero mantiene que el resto no lo está.

Respecto a D1/1.04 señala que el Doc. 01 no describe ninguna. El DCM-PT 15 incorpora por su parte inferior unas pestañas con uñas de agarre que, se entiende, debieran servir para su acoplamiento con el potenciómetro PT15 o para su fijación a una placa base. Estas pestañas indican claramente que el mando de control de pausa y el potenciómetro son dos piezas o conjuntos separados y autocontenidos que se ensamblan sin necesidad de una carcasa que aloje a ambos.

El perito Sr. Felicísimo , en cambio, mantiene que en Doc. 01 y en la muestra física existe una carcasa en la que se alojan el marcador de pausas y potenciómetro.

Es de estimar que las conclusiones del perito Sr. Felicísimo son correctas, pues en el DCM-PT 15 el control pausa y el potenciómetro se encajan en una carcasa edentada, como en la patente impugnada, como se puede apreciar en la muestra física que, como hemos dicho, se corresponde con el producto DCM-PT 15. El hecho de que según las instrucciones de montaje el potenciómetro se fije a la placa base primero y después se cubra con la carcasa no resta valor a dicha conclusión.

En cuanto a E1/1.05, el Sr. Gerardo señala que en Doc. 01 se observa lo que parece ser el eje de mando del mecanismo de control de pausas de DCM-PT15. Dicho eje emerge por la parte superior de dicho mecanismo marcador de pausas. En ninguna otra parte del documento se menciona o se puede observar un tal eje de mando, y mucho menos que este se pueda insertar indistintamente en la parte superior del marcador de pausas o en la parte inferior (correspondiente al potenciómetro) del conjunto marcador potenciómetro cuando ambos están ensamblados.

El perito Sr. Felicísimo señala que la muestra física Doc. 05 incluye un eje de mando que puede ser insertado indistintamente en la parte superior, es decir en un rotor del marcador de pausas, o en la parte inferior, es decir en un rotor del potenciómetro y o en el rotor del marcador de pausas adyacente, lo que reproduce la característica E1/1.05 de la reivindicación 1ª de la patente ES304.

En Doc. 01 se aprecia con claridad la existencia de un eje, que también está presente en el Doc. 05. Pero en ninguno de estos documentos se advierte que el eje se pueda incorporar de manera indistinta en ambas posiciones, estando diseñado para colocarse en la parte superior.

En la patente no se describe con claridad cual es la funcionalidad de esta opción y no se advierte cual es la aplicación industrial de la misma. Ni siquiera es evidente que el potenciómetro pueda en realidad montarse al revés con garantías, pues en tal caso las uniones sufrirían como explicó el perito Sr. Felicísimo . Decir como dice el perito Sr. Gerardo que tal cosa no tenía sentido hasta que a alguien se le ha ocurrido no disipa nuestras reservas.

No obstante, aún con estas objeciones entendemos que la reivindicación 1ª de la patente española ES 25455304 B2 incorpora una novedad, sin perjuicio de lo que se dirá al hablar de la actividad inventiva.

*2) Reivindicación 3ª.*

A3/3.01 - Mando de control de pausas, según reivindicación 2ª, caracterizado porque:

B3/3.02 - en la base, de la carcasa (1) se incorporan opcionalmente unas prolongaciones (7).

El perito Sr. Gerardo mantiene que dado que el Doc. 01 no presenta todas las características de la reivindicación 2ª tampoco se corresponde con lo indicado en el preámbulo de la tercera reivindicación (A3/3.01).

En cuanto a B3/3.02, parte de la inexistencia de una carcasa a la que poder incorporar unas prolongaciones.

Sin embargo, el perito Sr. Felicísimo señala que tanto en Doc. 01 como 02 y 03 y en la muestra física Doc. 05 se aprecian unas prolongaciones que emergen de la base.

Aunque no se pueden tener en cuenta Docs. 02 y 03, es cierto que en el Doc. 01 se aprecia que la carcasa de DCM-PT15 tiene dos patillas que no pueden tener otra función que acoplar el aparato a una base. En la muestra física esta característica es más que evidente.

Por tanto, la reivindicación 3ª de la patente cuestionada no reviste novedad.

### 3) Reivindicación 4ª.

A4 - Mando de control de pausas, según reivindicación 3, caracterizado porque

B4 - de las prolongaciones (7) emergen protuberancias de registro (8), de apoyo, de anclaje y estabilidad del mando de control de pausas, sobre un circuito electrónico.

El perito Sr. Gerardo dice que, dado que el Doc. 01 no presenta todas las características de la reivindicación 3ª tampoco se corresponde con lo indicado en el preámbulo de la cuarta reivindicación (A4 que denomina 4.01).

En cuanto a B4/4.02 parte de la inexistencia de una carcasa a la que poder incorporar unas prolongaciones. Admite, no obstante, que *"la carcasa del marcador de pausas en el documento 01 si presenta unas tales prolongaciones con protuberancias para las funciones reivindicadas en la patente a ACP, por lo que podríamos considerar la enseñanza de proveer unas tales prolongaciones para fijación de un hipotético conjunto potenciómetro.marcador de pausas como una enseñanza implícita en este documento.- esta característica (4.02) estaría, por tanto, presente en el documento 01"*.

Obviamente el perito Sr. Felicísimo comparte esta última opinión.

Por tanto, tampoco la reivindicación 4ª de la patente española ES 25455304 B2 reviste novedad.

### 4). Reivindicación 7ª.

A7/7.01 - Mando de control de pausas, según reivindicación 6, caracterizado porque:

B7/7.02 - los encajes (11) posicionados en ambos extremos del eje vertical, del marcador de pausas (2), se comunican entre sí a través de un agujero pasante.

El perito Sr. Gerardo entiende que, dado que el Doc. 01 no presenta todas las características de la reivindicación 6ª tampoco se corresponde con lo indicado en el preámbulo de la 7ª reivindicación (A7/7.01).

En cuanto a B7/7.02, señala que dado que el Doc. 01 no muestra sendos encajes en ambos extremos del marcador de pausas, es imposible que estos encajes inexistentes se comunican entre sí a través de un agujero pasante, por lo que esta característica no está presente en dicho documento.

El perito Sr. Felicísimo mantiene todo lo contrario, pues señala que en el dispositivo DCM-PT15 se puede apreciar como los encajes posicionados en ambos extremos del eje vertical del marcador de pausas se comunican entre sí a través de un agujero pasante, lo que reproduce las características de la reivindicación 7ª de la patente.

En el Doc. 01 no se aprecia la existencia de ningún agujero pasante que, sin embargo, si está presente en la muestra física Doc. 05.

Por tanto, dicho producto DCM-PT15 anticipa las características B7/7.02 de la reivindicación 7ª de la patente cuestionada, que por tanto adolece de falta de novedad.

### **UNDÉCIMO. El método problema-solución.**

Mantiene la recurrente que las reivindicaciones 2, 5 y 6 carecen de actividad inventiva.

La STS 182/2015 de 14 de abril señala que, para resolver la cuestión no existe un único método pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores decisivos.

Como recuerda la sentencia antes citada corroborando la de 434/2013, de 12 de junio, uno de los mas frecuentes es el llamado método problema-solución o *de los tres pasos*, utilizado con carácter general por



la Oficina Europea y aceptado en España y otros tribunales de otros Estados parte en el Convenio por ser considerado un método útil para evaluar la actividad inventiva en la generalidad de los casos.

La aplicación de dicho método implica seguir tres pasos: 1) La determinación del estado de la técnica más próximo. 2) La definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento. 3) Valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia.

La determinación del estado de la técnica más próximo está representado por un documento prioritario que reúne una serie de características, tales como que se trate de un estado de la técnica dirigido al mismo propósito que la invención cuestionada, relacionado con el mismo o similar problema técnico y ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida más prometedor para llegar a la invención cuestionada. ( T 650/01 , T 263/99 y T 644/97 Cámaras de Apelación de la EPO).

Para valorar la actividad inventiva, la fecha relevante es no la de divulgación de la anterioridad sino la de prioridad de la patente cuestionada. ( T 772/94 y T 971/95 Cámaras de Apelación de la EPO).

A propósito del problema técnico que se pretende solucionar, la Directriz de Examen C-VII, 5.2 dice lo siguiente:

*"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."*

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 un experto en la materia.

Ese experto debe ser un profesional medio que tiene los conocimientos comunes a ese tipo de profesionales. A este respecto, la sentencia de 2 de octubre de 2017 (Roj: 3472/2017 ) señala:

*"Como se apunta en el escrito de oposición al recurso, en la actualidad existe una jurisprudencia de esta sala sobre lo que ha de entenderse por experto en la materia, en el enjuiciamiento de la actividad inventiva, y el papel de los peritos que intervienen al respecto. En efecto, en la sentencia 334/2016, de 20 de mayo , declaramos lo siguiente: "(E)l juicio sobre la actividad inventiva (si la solución que enseña la invención, a la vista del estado de la técnica y de los problemas detectados, era obvia), ha de hacerse desde el parámetro o punto de referencia del "experto medio". Este "experto medio" es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia. Tiene acceso al estado de la técnica en su totalidad, en la fecha relevante, y en particular a los documentos del "informe de búsqueda". Es más un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución. No es creativo, carece de especial ingenio (no es un inventor) y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica. "Pero este experto en la materia no debe confundirse con el perito que informa en un pleito en el que se juzga sobre la actividad inventiva de una patente. El perito lo que debe hacer es aportar este punto de vista del "experto en la materia". De tal forma que, como ya habíamos afirmado en la sentencia 325/2015, de 18 de junio : "el perito no necesariamente ha de ser un experto medio en la materia, para poder informar sobre lo que dicho experto hubiera considerado a la vista de la enseñanza de la patente y del estado de la técnica existente a su fecha de prioridad. Lo relevante no es que el perito sea un experto medio, sino que informe sobre lo que un experto medio en aquellas condiciones hubiera considerado. Lo que importa es que el perito esté capacitado para realizar esta valoración, a la vista del contenido de la invención".*

Sobre el juicio de evidencia o de obviedad, la referida sentencia aclara que:

*"La Audiencia reconoce que la valoración jurídica que encierra el juicio de obviedad le corresponde al juez y no a los peritos, pero entiende que no puede hacerse al margen de las explicaciones técnicas ofrecidas por estos. Frente a lo anterior, el parecer de esta sala es que, en principio, el juez podría extraer su conclusión directamente de la lectura de los documentos que conforman el estado de la técnica, pero al juzgar así corre el riesgo de que su juicio adolezca de falta de consistencia, en cuanto que no resulte su cientemente justificado el punto de referencia del experto medio y sea por ello más vulnerable a impugnaciones por vía del recurso pertinente. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. La Audiencia considera inconsistente el juicio de obviedad realizado en la sentencia de primera instancia, porque no se apoya en razones suministradas por algún perito."*

Conviene destacar que, al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información su ciente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor.

## DUODÉCIMO. Sobre la falta de actividad inventiva de la patente.

Existe consenso entre los peritos en que el estado de la técnica más próximo, esto es, cuál de los antecedentes describe un mayor número de las características reivindicadas en la patente ES 2545304 B2, está representado por el Doc. O1 (con independencia de que el perito Sr. Gerardo niegue el valor de este documento) que muestra el producto DCM-PT 15. Descartados los Docs. O2 y O3 por los motivos antes expuestos, le sigue el Doc. O4, esto es, el modelo de utilidad español ES1126905U "Potenciómetro con posiciones de pausa", publicado el 8 de Octubre de 2014 y que a su vez aparece citado como estado de la técnica más próximo en el texto de la patente ES 2545304 B2.

Desde estas premisas, solo resta determinar cual es el problema que pretende resolver cada una de las reivindicaciones cuestionadas y si la solución adoptada era evidente para un experto en la materia, entendido ello en los términos antes expuestos.

### 1) Reivindicación 2ª.

A2/2.01 - Mando de control de pausas, según reivindicación 1, caracterizado porque:

B2/2.02 - la carcasa (1) se configura exteriormente por una base con una cavidad (12) de alojamiento de un potenciómetro (3)

C2/2.02 - y medios de anclaje, como pestañas de anclaje (6) y/o tetones (10), de sujeción de dicho potenciómetro (3),

D2/2.03 - comunicando dicha cavidad (12) con una prolongación (13) destinada al posicionamiento del marcador de pausas (2),

E2/2.03 - presentado el fondo de dicha cavidad (12) una superficie dotada con una pluralidad de edentaciones (14) destinadas a la operación del control de pausas externas.

Compartimos la opinión del Sr. Felicísimo de que *"el problema técnico objetivo a resolver derivado de las características diferenciales de la reivindicación 2, citadas, puede definirse en cómo modificar el dispositivo "DCM-PT15" descrito en los documentos citados O1-O3 para que, el control de pausas externas tenga las edentaciones formadas en una zona distinta, en concreto en una superficie del fondo de la cavidad de la carcasa y el cursor tenga unos elementos salientes en una dirección axial para interactuar con las citadas edentaciones, siendo al igual que en dicho DCM-PT15 el control de pausas independiente del contacto eléctrico del potenciómetro."*

El documento que aporta la solución es el Doc. O4, es decir, el modelo de utilidad ES1126905U "Potenciómetro con posiciones de pausa".

Allí se describe un potenciómetro con unas posiciones de pausa que incluye una carcasa (1) que tiene fijadas una pista resistiva (2) y una placa colector (3) en posiciones mutuamente enfrentadas y distanciadas, un cursor (5) rotativo guiado giratoriamente en la carcasa (1), en donde la placa colector (3) tiene una primera región anular en la que están formadas una serie de edentaciones (8) y segunda región anular lisa, y en donde el cursor (5) comprende en un primer lado un primer elemento saliente (6) elástico que apoya en la pista resistiva (2) y en un segundo lado un segundo elemento saliente (7) elástico que hace contacto deslizante con la primera región anular de la placa colector (3), portadora de las edentaciones, y se inserta parcialmente en las edentaciones (8) para establecer unas posiciones de pausa en el giro del cursor (5) y un elemento de contacto.

Por tanto, la cuestión es si dicha solución era evidente para un experto en la materia. El perito Sr. Gerardo opina que no y el Sr. Felicísimo lo contrario.

Opinamos que el paso de colocar las edentaciones en el fondo de la carcasa en lugar del lateral, que es el problema principal a resolver, resulta obvio para un experto en la materia.

### 2) Reivindicación 5ª.

A5/5.01 - Mando de control de pausas, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque:

B5/5.02 - la sujeción del potenciómetro (3) se realiza a través de las pestañas de anclaje (6)

C5/5.02 - o a través de los tetones (10),

D5/5.02 - quedando opcionalmente cubierta dicha sujeción del potenciómetro (3) por una tapa.

Entendemos que el problema que se pretendía solucionar era como sujetar el potenciómetro a la carcasa teniendo en cuenta que entre ambas se sitúa el control de pausas, el cual a su vez, contacta con unas edentaciones que están en el fondo de la carcasa. En el caso de DCM-PT 15 este problema no existe pues el



potenciómetro se encaja directamente en la carcasa a presión y se sujeta con el eje, y como las edentaciones están en el lateral de la misma, no ejercen ninguna fuerza sobre el control de pausas.

Coincidimos con el Sr. Felicísimo en que la utilización de pestañas y tetones como elementos de retención es uno de los medios más comunes conocidos en este sector de la técnica y que la colocación opcional de una tapa resulta intrascendente de cara a entender que existe actividad inventiva.

### 3). Reivindicación 6ª.

A6 Mando de control de pausas, según reivindicación 1 caracterizado porque:

B6 - el marcador de pausas (2) comprende en su parte superior un cursor anular (5),

C6 - con una o más secciones elevadas,

D6 - incorporando al menos en una de dichas secciones elevadas, un saliente (9) como elemento de contacto, con las edentaciones (14) destinadas a la operación de control de pausas externas,

E6- presentando dicho marcador de pausas (2), en su extremo superior e inferior de su tramo vertical, un encaje (11) para el acoplamiento de un eje de mando (4).

En el producto DCM-PT15 el sistema de muelle y bola, en funciones de cursor anular del marcador de pausas, comprende un saliente, semiesférico que sobresale de un borde perimétrico del rotor de tal manera que el contacto con las edentaciones de la carcasa sigue un plano horizontal. El problema que se pretendía resolver era como lograr ese contacto teniendo en cuenta que las edentaciones se encuentran en el fondo de la cavidad de la carcasa. La solución consistió en dotar al cursor anular del marcador de pausas de una o más secciones elevadas en que al menos una de ellas incorpora un saliente como elemento de contacto con las edentaciones destinadas a la operación de control de pausas externa y situado en un plano vertical.

Según señala el perito Sr. Felicísimo, esta solución ya estaba presente en el Doc. 04, que describe un potenciómetro con unas posiciones de pausa ubicadas en una placa de fondo contra la que opera un saliente elástico de un cursor.

Así pues, la solución que presenta la patente cuestionada ha de considerarse evidente para un técnico del sector a la búsqueda de una construcción alternativa del componente marcador de pausas, por lo que la reivindicación 6 también carece de actividad inventiva.

### **DECIMOTERCERO. Actividad inventiva de la reivindicación 1ª.**

Ya dijimos que la reivindicación 1ª reviste novedad al permitir que el eje pueda insertarse en dos posiciones, si bien manifestamos ciertas reservas.

Con independencia de lo anterior, no tenemos dudas de que el hecho poder colocar el eje en dos posiciones carece de actividad inventiva por cuanto se trata de una deducción evidente para un experto en la materia.

Ciertamente que al desconocer en realidad cual es el problema que se quiere resolver, resulta imposible aplicar el método problema-solución. Pero ya dijimos que no es el único mecanismo válido para juzgar acerca de la actividad inventiva, pudiendo servir cualquiera que garantice que se tienen en cuenta los factores decisivos.

Por tanto, deducir que en caso necesario puede invertirse la colocación del eje es tan evidente como que incluso en el DCM-PT15 puede hacerse, sin perjuicio de la manera en que debe entonces fijarse al aparato a la placa, cuestión que, como dijimos tampoco está definitivamente resuelta en la patente.

Concluimos, por tanto, que la reivindicación 1ª de la patente impugnada carece de actividad inventiva.

### **DECIMOCUARTO. Costas.**

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 394 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas de la primera instancia a ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS S.A., sin costas del recurso.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de pertinente aplicación,

### **FALLAMOS**

Estimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por PIHER SENSORS & CONTROLS S.A. y revocando la sentencia apelada y estimamos íntegramente la demanda interpuesta y en consecuencia:

1. Declaramos la nulidad total de la patente española ES 2545304 B2 titularidad de ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS S.A. de conformidad con el art. 112.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.



2. Condenamos a ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS S.A. a estar y pasar por la anterior declaración.
3. Decretamos la nulidad de la patente española ES 2545304 B2.
4. Acordamos librar oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para cancelar los asientos, libros y bases de datos la inscripción del registro de la patente española ES 2545304 B2.
5. Condenamos a la demandada al pago de las costas de la primera instancia.

Sin costas del recurso.

Dese al depósito el destino legal.

Contra la presente resolución cabe, en su caso, recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal, ante esta sala en plazo de veinte días, del que conocerá el tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta sección (nº 4887) en banco de santander, debiendo indicar en el recuadro concepto en que se realiza: 04 civil-extraordinario por infracción procesal y 06 civil-casación, y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENJUR