

Cuestiones: nulidad e infracción patente. Adición de materia. Generalización intermedia. Falta de actividad inventiva.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 880/2021.1.^a

Juicio Ordinario núm. 1231/2019

Juzgado Mercantil núm. 5 Barcelona

SENTENCIA núm.14/2022

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Barcelona, a trece de enero de dos mil veintidos.

Parte apelante: Lidl Supermercados, S.A.

Parte apelada: Vorwerk & Co. Interholding GmbH.

Objeto del proceso: nulidad e infracción patente.

Resolución recurrida: sentencia.

- Fecha: 19 de enero de 2021
- Parte demandante: Vorwerk & Co. Interholding GmbH.
- Parte demandada: Lidl Supermercados, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: *«Estimamos la demanda de infracción de Vorwerk & Co. Interholding GmbH. frente Lidl Supermercados S.A. y desestimamos la demanda de nulidad de Lidl Supermercados S.A. frente Vorwerk & Co. Interholding GmbH.»*

En consecuencia:

1º) declaramos que la importación, ofrecimiento para la venta y

comercialización por la demandada Lidl de la máquina Monsieur Cuisine Connect constituye una violación de los derechos de exclusiva que se derivan de la patente española de invención ES 2 301 589, validación en España de la patente europea EP 1 269 898, titularidad de Vorwerk.

2º) condenamos a la demandada Lidl:

a) a cesar en la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización de la máquina Monsieur Cuisine Connect objeto de la acción.

b) a retirar del mercado todos los ejemplares de la máquina objeto de la acción que se encuentren en su poder y en el de sus distribuidores, así como todos los documentos comerciales, material publicitario y promocional u otros documentos en los que se reproduzca ese producto, incluido internet, procediéndose a su destrucción a su costa.

c) a abstenerse en lo sucesivo de importar, almacenar, ofrecer y comercializar máquinas de cocina que respondan a las características reivindicadas en la patente ES 2 301 589 T3.

d) a indemnizar a la demandante Vorwerk por los daños y perjuicios causados, con el alcance que se determinará en la fase de ejecución de esta sentencia, una vez la misma adquiera firmeza.

e) al pago de las costas procesales».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Lidl Supermercados, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 10 de junio pasado.

Ponente: magistrado Juan F. Garnica Martín.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

1. Vorwerk & Co. Interholding GmbH (Vorwerk, en lo sucesivo) interpuso demanda contra Lidl Supermercados, S.A. (Lidl) imputándole la

infracción de la patente de la que la actora es titular EP 1 269 898 (EP'898), registrada en España como ES 2 301 589 (ES'589), que protege la tecnología consistente en una “máquina de cocina”.

2. Lidl se opuso a la demanda negando la infracción. A su vez ejercitó una acción reconvencional de nulidad del título en el que se fundaba la demanda. Como causas de nulidad invocaba la adición de materia, la falta de novedad y la falta de actividad inventiva. Vorwerk se opuso a la reconvención negando todas y cada una de las causas de nulidad invocadas.

3. La resolución recurrida desestima la reconvención y estima la demanda considerando acreditada la infracción y condena a Lidl a cesar en los actos de infracción y a resarcir a la demandada los daños causados como consecuencia de la infracción.

4. El recurso de Lidl insiste tanto en su alegación de nulidad del título como en la inexistencia de infracción. Más adelante expondremos con detalle su contenido.

SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexto al conflicto.

5. La resolución recurrida contiene el siguiente relato de hechos probados:

«1.1 La parte actora Vorwerk 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. Tras el correspondiente examen efectuado por la Oficina Europea de Patentes (EPO) de la concurrencia de los requisitos de novedad y actividad inventiva, se publicó la mención de la concesión en el boletín de dicha oficina de 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 1 de julio de 2008. La patente ES '589 caducará el 27 de junio de 2022.

1.2 La patente ES '589 reivindica la invención de una máquina de cocina incluyendo ocho reivindicaciones de producto. De ellas, solamente la primera (R1) es una reivindicación independiente; las siete

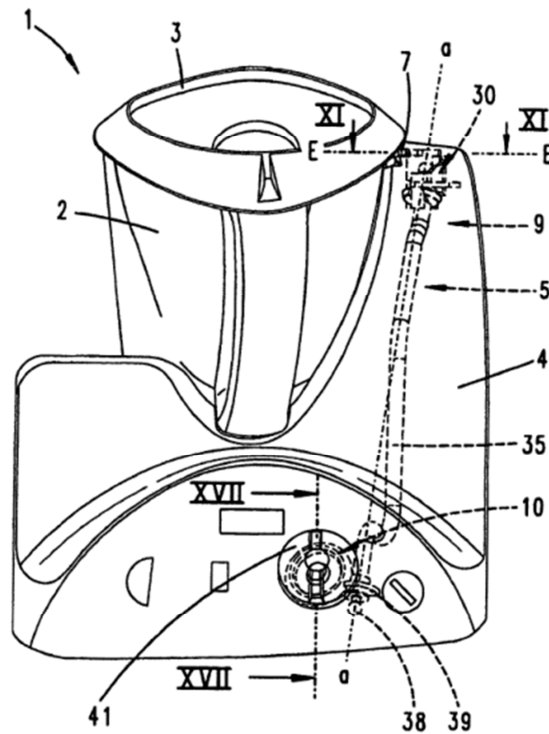
siguientes son reivindicaciones dependientes, que incorporan diversas variantes, accesorios u opciones constructivas.

El texto literal de las reivindicaciones es el siguiente:

<p>Reivindicación 1</p>	<p>Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento, en donde, además, el vaso de agitación (2) y/o la tapa (3) se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación, y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (3), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control (42), <u>caracterizada</u> porque 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, y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor, pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.</p>
<p>Reivindicación 2</p>	<p>Máquina de cocina según la reivindicación 1, caracterizada porque por giro alrededor del eje vertical se desplaza un elemento de liberación (9) que, una vez efectuado el desplazamiento, libera el camino para un elemento de enclavamiento (10).</p>
<p>Reivindicación 3</p>	<p>Máquina de cocina según la reivindicación 2, caracterizada porque el elemento de enclavamiento (10) es maniobrado por un imán.</p>
<p>Reivindicación 4</p>	<p>Máquina de cocina según la reivindicación 3, caracterizada porque el imán (19) puede ser activado por un ajustador del número de revoluciones del aparato.</p>

Reivindicación 5	<i>Máquina de cocina según la reivindicación 4, caracterizada porque el elemento de enclavamiento (10) accionado por el imán (19) actúa, en el curso de su movimiento hacia la posición de sollicitación de enclavamiento, sobre una unidad de calentamiento y/o un motor del mecanismo agitador.</i>
Reivindicación 6	<i>Máquina de cocina según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el elemento de enclavamiento (10) está acoplado con el ajustador (41) del número de revoluciones de un rodete.</i>
Reivindicación 7	<i>Máquina de cocina según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el ajustador (41) del número de revoluciones es el elemento de enclavamiento (10).</i>
Reivindicación 8	<i>Máquina de cocina según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el elemento de liberación (9) presenta un vástago de maniobra (35) que crea la unión entre un plano de enclavamiento (E) entre el vaso de agitación (2) y la tapa (3) y el ajustador (41) del número de revoluciones.</i>

1.3 A efectos meramente ilustrativos, se expone, a modo de ejemplo la figura o dibujo núm. 10 de la patente:



1.4 La actora Vorwerk fabrica y comercializa la máquina de cocina Thermomix®, que incorpora la invención reivindicada en la patente de la que es titular, la ES'589.

1.5 La demandada Lidl es una cadena de supermercados que ofrece y comercializa desde junio de 2018 en España un robot de cocina con la marca Silvercrest e identificado comercialmente como Monsieur Cuisine Connect, competidor de la máquina de cocina Thermomix® de Vorwerk.

1.6 A efectos meramente ilustrativos, se expone, una imagen promocional del robot de cocina Monsieur Cuisine Connect de la demandada:

ROBOT DE COCINA MONSIEUR CUISINE

SILVERCREST®



Si quieres preparar recetas como si fueras un auténtico chef, nuestro robot de cocina multifunción *Monsieur Cuisine* te va a interesar. Nuestro robot dispone de WIFI para descargar recetas de forma gratuita y de pantalla táctil. Además cuenta con báscula integrada y dispone de una capacidad máxima de llenado de 3 litros.

Pero, ¿qué hace nuestra *Monsieur Cuisine*? Nuestro robot cuece al vapor, bate y amasa, emulsiona, mezcla, pica, sofríe, pesa y tritura. ¡Hace de todo!



Vaporera con tapa y accesorio plano.

Accesorio cocedor

Recipiente mezclador de acero inoxidable.

Tapa con abertura de llenado y vaso medidor.

10 niveles de velocidad + función turbo.

TERCERO. La protección que otorga la patente.

6. Según expone la resolución recurrida, la patente ES'589 tiene ocho reivindicaciones de producto. De ellas, solamente la primera (R1) es una reivindicación independiente y es donde se centra exclusivamente la controversia que enfrenta a las partes. La R1 tiene el siguiente tenor literal:

1. Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento, en donde, además, el vaso de agitación (2) y/o la tapa (3) se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación, y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (3), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de

corriente a una tarjeta de control (42), **caracterizada** porque 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, y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor, pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.

7. La R1 contiene las siguientes características técnicas desglosadas (seguimos la numeración que efectúa la parte demandada, como ha hecho la resolución recurrida, para mayor claridad):

R1.1 *Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento,*

R1.2 *en donde, además, el vaso de agitación (2) y/o la tapa (3) se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación,*

R1.3 *y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (3), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control (42),*

R1.4 *caracterizada porque 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 *y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor,*

R1.6 *pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.*

8. La resolución recurrida comienza su exposición haciendo una interpretación del ámbito de protección de la patente, que podemos resumir en los siguientes puntos:

a) Ya eran conocidas las máquinas de cocina que incluyen un vaso de agitación o de batido, una tapa y una carcasa, en las que 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. El objetivo de imposibilitar la intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento consiste en evitar accidentes.

b) El funcionamiento de ese mecanismo de seguridad, consistente en que se detenga de forma automática el funcionamiento del mecanismo de batido que se encuentra en el interior del vaso de agitación es consecuencia directa del desenclavamiento de su tapa, lo que se produce por medio de un giro sobre su eje vertical.

c) Que esa detención automática se produzca, sin afectar a otras funciones de la máquina (particularmente a la de pesada) es consecuencia de que la tarjeta de control presenta dos circuitos distintos: uno que afecta al mecanismo agitador o batidor y otro que afecta a un dispositivo de pesada. Cada uno de esos circuitos es independiente en su funcionamiento y ello permite conseguir el propósito de una máquina de cocina que funcione de forma segura y a la vez eficiente, atendido que el dispositivo de pesada sigue activo cuando se ha desenclavado la tapa y ha quedado por ello inactivado el mecanismo de batido o agitación.

CUARTO. Resumen de la resolución recurrida.

9. A partir de esa interpretación del ámbito de protección del título, la resolución recurrida analiza cada uno de los ataques de nulidad de que ha sido objeto el título invocado por parte de Lidl, para concluir que ninguno de ellos tiene fundamento, y posteriormente analiza la infracción considerando que la realización de la demandada infringe la patente de la actora porque ha reproducido todas y cada una de las características del título.

A continuación nos referiremos, de forma sucinta, a los argumentos con los que se funda la referida desestimación, que se agrupan en torno a tres causas distintas de nulidad: i) por adición de materia; ii) por falta de novedad; y iii) por falta de actividad inventiva.

a) *Nulidad por adición de materia.*

10. Este ataque de nulidad se funda en dos causas distintas. La primera guarda relación con la característica R1.4: se estima por Lidl que en la descripción original hecha en la solicitud no se expresaba que el dispositivo de pesada hubiera de estar controlado por un “circuito de mando” ni que dicho circuito forme parte de la tarjeta de control, lo que en cambio sí que se deriva de la descripción que realiza el título.

Sobre ello, la resolución recurrida estima que el experto en la materia que leyera la totalidad de la descripción derivaría, de manera directa e inequívoca y sin ningún tipo de ambigüedad que, cuando en la descripción se está haciendo referencia al mecanismo de pesada, estas funciones refieren implícitamente -presuponen- la existencia de un circuito de mando ligado a la tarjeta de control.

11. El segundo ataque por adición de materia guarda relación con R1.5 y se funda en que el título concedido omitía una característica de la solicitud (“al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control”) provocando una ampliación de materia en forma de generalización intermedia.

También en este punto se excluye por el juez *a quo* que exista ampliación de materia argumentando que el experto en la materia no leería esa modificación entre la solicitud y el título como una ampliación de materia, excluyendo que pueda existir una “generalización intermedia”, tal y como Lidl había afirmado que existía. Para el juez mercantil, lo que existe no es una generalización sino más bien lo contrario, una restricción de la característica R1.5 respecto de la descripción originaria.

b) *Sobre la falta de novedad.*

12. Aunque la reconvención contiene un ataque por falta de novedad, del mismo desistió posteriormente Lidl.

c) *Sobre la falta de actividad inventiva.*

13. El cuestionamiento de la falta de actividad inventiva se funda en dos ataques distintos y alternativos entre sí: i) partiendo de D1 (doc. Braun, US’069) en combinación con D3 (Philips, EP’273) y /o D6 (Matsushita, US’677); y ii) partiendo de D3 en combinación con D1 o D9 (Ronic, FR’982).

14. El juzgado rechaza el ataque que se efectúa a partir de D1 como consecuencia de que ese documento no contiene la característica R1.1, lo que implica que está partiendo de un estado de la técnica bastante alejado, más allá del que la propia patente describe en el preámbulo.

También argumenta el juzgado que se había identificado incorrectamente el problema técnico objetivo que la patente pretendía resolver, en la medida en que se había señalado como tal “impedir el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando está en funcionamiento”, esto es, algo que ya estaba previamente en el estado de la técnica. En realidad, el problema técnico objetivo, expresa el juez *a quo*, consiste en “como realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor”, esto es, el mismo que expresa el título. Y concluye que incluso desde esa redefinición del problema técnico objetivo es preciso llegar a la conclusión de que existe actividad inventiva porque, aunque la solución que ofrece la patente sea sencilla, el experto en la materia no habría llegado a la invención porque no hubiera encontrado siquiera motivación para hacerlo.

15. En cuanto al segundo ataque de falta de actividad inventiva, realizado a partir del estado de la técnica que define el propio título, considera el juzgado mercantil que tampoco puede prosperar porque el experto en la materia no encontraría en los documentos D1 (Braun) y D9 (Raonic) incentivos que le condujeran a la invención.

d) Sobre la infracción.

16. Finalmente, en cuanto a la infracción, estima el juzgado que la única característica que se cuestiona si cumple la realización de Lidl es la R1.1 del preámbulo. Lidl reconoce que su realización reproduce las restantes características. Concretamente, lo sostenido por la demandada es que lo que define esa característica son dos operaciones secuenciadas: (i) la detención del mecanismo de agitación y (ii) desenclavar o liberar la tapa del vaso de agitación, mientras que su máquina podía ser desenclavada con el mecanismo agitador en movimiento.

El juzgado no comparte que la característica en cuestión pueda ser interpretada como hace la demandada y estima que no hay dos operaciones secuenciadas sino una sola y que la máquina de Lidl reproduce esa característica.

QUINTO. Términos del recurso.

17. El recurso de LIDL cuestiona las conclusiones a las que llega la resolución recurrida al interpretar el ámbito de protección del título en los siguientes términos:

17.1. La resolución recurrida parte de la idea de que el título invocado reivindica un robot de cocina que se pueda usar de forma segura, es decir, posibilitando la intervención dentro de vaso de agitación únicamente después de la detención del mecanismo agitador. Es decir, parte de una interpretación del ámbito de protección distinta a la que ha seguido la patente, que consideró que eso ya se encontraba en el estado de la técnica antes del registro de la invención y que lo que esta protege es una concreta forma de conseguir esa seguridad, que es acorde con la mejor funcionalidad o eficacia de la máquina.

17.2. Insiste el recurso en que la descripción del título establece una secuencia de dos pasos para permitir que el usuario pueda intervenir de forma segura en el interior del vaso e imputa a la resolución recurrida que le haya reprochado injustamente y erróneamente haber equiparado los términos “desenclavar” (la tapa) y “retirar” (la tapa) cuando solo ha utilizado el segundo de ellos para referirse a que la tapa no se puede retirar mientras el mecanismo agitador está conectado.

17.3. Discrepa la recurrente de que el objetivo inventivo (ventaja) consista en pesar (sobre la tapa) y cocinar al mismo tiempo los alimentos (mecanismo agitador en funcionamiento), lo que afirma que no se deriva de la descripción. La descripción únicamente contempla que se pueda pesar mientras se está con la tapa desenclavada o con la tapa puesta pero no que se pueda pesar con la tapa enclavada y el mecanismo agitador en funcionamiento. Y que el robot de cocina que comercializa Termomix pueda realizar la función descrita (igual que el de la demandada), no significa que lo contemple la patente invocada.

17.4. Considera asimismo la recurrente que no se ha probado (ni siquiera alegado por Vorwerk) que el robot de cocina de Lidl pese alimentos sobre la tapa puesta mientras el dispositivo agitador está en funcionamiento y, de hecho, no puede hacerlo, por lo que no existiría infracción por esa razón.

18. Cuestiona asimismo Lidl las conclusiones a las que ha llegado el juzgado mercantil sobre la adición de materia con la siguiente argumentación:

18.1. R1 incluye una característica (R.1.4, que el dispositivo de pesada esté controlado por un circuito de mando) que no estaba incluida en la descripción inicial de la solicitud. Es errónea la consideración de que esa característica se dedujera de forma implícita de la descripción inicial porque la misma discrimina entre los dispositivos de agitación y de calentamiento (controlados por sendos circuitos de mando mencionados expresamente) de la “operación de pesada” (no controlada por ningún circuito de mando porque no se menciona).

18.2. La descripción ni siquiera dice que la tarjeta de control principal incorpore un circuito de mando que controle el dispositivo de pesada.

18.3. La sentencia razona erróneamente cuando lo hace en sentido negativo, afirmando que lo que la patente no contempla es lo que el inventor tendría que haber dicho expresamente que no contempla, cuando es justo al revés, tendría que haber dicho en sentido positivo lo que quiere que contemple.

18.4. Subyace en la sentencia un argumento que es insostenible en un documento de patentes, esto es, la explicación ofrecida por el perito de la parte adversa acerca de por qué la descripción no menciona expresamente el circuito de mando del dispositivo de pesada para no repetir varias veces la expresión circuito de mando cuando ya se menciona para los dispositivos de agitación y calentamiento.

18.5. Por último, también discrepa de otra apreciación que hace la resolución recurrida acerca de que un robot del siglo XXI se supone que exige que la función de pesada esté gobernada por el circuito de mando. Se afirma que bastaría que esa función actúe con solo tenerlo conectado a la red eléctrica.

19. En cuanto a la generalización intermedia, se afirma que la misma implica la omisión o selección de la patente concedida de características de la solicitud inicial que están relacionadas funcional o estructuralmente con otras que sí aparecen en la patente concedida. Se justifica en el caso de la siguiente forma:

19.1. La patente concedida omite una limitación relevante descrita en la solicitud original: que el interruptor de corriente libera corriente sólo para ciertas funciones de la tarjeta de control. Esta omisión amplia de forma artificial el abanico de posibilidades que motivan la maniobra del interruptor.

19.2. El defecto de generalización intermedia afecta principalmente a la característica R1.5 (R1.9 para LIDL) pero también a otras características relacionadas como R1.3 (R1.6 para LIDL) y R1.6 (R1.10 para LIDL), motivando una más que evidente incoherencia entre las distintas características

de la reivindicación primera (que por un lado establece que el interruptor libera corriente a toda la tarjeta de control - lo que incluye los circuitos del mecanismo agitador y del dispositivo de pesada – mientras que por otro lado dispone que el circuito del dispositivo de pesada es independiente del interruptor).

19.3. Ni Vorwerk ni la Sentencia recurrida han dado respuesta al defecto de generalización intermedia planteado. Su postura está gravemente desenfocada pues gira única y exclusivamente sobre el carácter opcional del dispositivo de calentamiento. Que la patente concedida haya prescindido de esta funcionalidad no impide la concurrencia de generalización intermedia.

20. Respecto al ataque de novedad, afirma la recurrente que desistió del mismo a consecuencia de la posición de Vorwerk acerca de D1, esto es, porque el orificio de la tapa o boca de llenado en Braun posibilita una intervención en el interior del vaso de agitación durante el funcionamiento porque a través del mismo se pueden verter líquidos o alimento cuando las cuchillas del vaso de agitación están girando. Al igual que en Braun, el robot de cocina MCC de Lidl también presenta un orificio en la tapa o boca de llenado que posibilita intervenir dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento del mecanismo agitador, lo que es determinante de la inexistencia de infracción.

21. Respecto a la actividad inventiva, el análisis se ha hecho a partir de dos estados de la técnica diferentes, lo que determina dos análisis alternativos:

21.1. Escenario 1 (Braun + EP898/Philips/Matsushita). En cuanto al primero de ellos, los argumentos que expone el recurso son los siguientes:

a) La exclusión de Braun como estado de la técnica más próximo vulnera las directrices y doctrina de la EPO ya que se trata de un documento que está dirigido al mismo propósito; está relacionado con el mismo o similar problema que la invención y pertenece al mismo campo técnico; y presenta un número elevado de características en común con la invención reivindicada por lo que constituye un punto de partida prometedor para llegar a la invención que se impugna.

b) De hecho, Braun presenta todas las características de R1 a excepción de R1.1 (R1.4 para LIDL) sobre el mecanismo de seguridad. Incluso si a efectos meramente dialécticos adoptáramos la postura de Vorwerk, Braun únicamente carecería de R1.1 y R1.6 pues la Sentencia recurrida reconoce que el sistema de pesada de Braun presenta su propio circuito de mando (rechazando el argumento de Vorwerk de que Braun no divulga R1.4).

c) Que la diferencia técnica entre la patente EP898 y Braun (R1.1) ya fuera conocida en el estado de la técnica, no impide que Braun pueda ser reputado como estado de la técnica más próximo. Esta circunstancia no es más que la consecuencia del defectuoso análisis del estado de la técnica realizado con EP898 (Braun no fue identificado en el preámbulo de la patente ni en el informe de búsqueda realizado por la EPO).

d) Lo mismo cabe decir de la identificación de un problema técnico objetivo que pueda tener solución en el estado de la técnica anterior pues dicho problema trae causa del estado de la técnica anterior más próximo identificado en el supuesto en cuestión. Como quiera que Braun no fue señalado en EP'898 ni detectado en el informe de búsqueda de la EPO, en contra de lo que proclama la Sentencia recurrida, resulta perfectamente asumible que el problema técnico objetivo no coincida con el problema propuesto en la patente y que además aquél pueda gozar de respuesta en el estado de la técnica anterior.

e) La combinación de Braun con el conocimiento general común descrito en EP 898, con la patente Philips o D3 (también citada en la descripción de EP'898 como ejemplo de la realización de R1.1) o con Matsushita o D6 (que se refiere a un dispositivo de seguridad para utensilios de cocina) para rellenar R1.1 deriva de forma inexorable en la obviedad de la patente.

f) La afirmación de la Sentencia recurrida de que Braun no anticiparía R1.6 (el circuito de mando que influye sobre el dispositivo de pesado es independiente de la maniobra del interruptor) es profundamente errónea y tiene su origen en una indebida valoración de R1.6 y de la ventaja o contribución técnica de EP 898 (que no recoge la simultaneidad del mecanismo de agitación y la función de pesada sino la posibilidad de pesar fundamentalmente con la tapa abierta y de forma residual con la tapa cerrada pero en todo caso sin que estén en funcionamiento el mecanismo agitador). Puesto que Braun goza de un circuito de mando independiente para el dispositivo de pesada que le permite pesar en cuanto se conecta el aparato a la alimentación de corriente, dicho documento anticipa de forma clara R1.6.

21.2. El segundo escenario es Philips + Braun/Ronic. Los argumentos que expone el recurso respecto del análisis que la resolución recurrida realiza sobre el mismo son los siguientes:

a) Como reconoce la Sentencia recurrida, la única diferencia entre Philips o D3 y la reivindicación primera de EP'898 es que Philips no dispone de un dispositivo de pesada. Para colmar esta carencia Lidl propone la combinación

con Braun y con la patente francesa Ronic o D9 pues ambos documentos presentan un dispositivo de peso que es independiente del interruptor.

b) Braun goza de un circuito de mando independiente para el dispositivo de pesada que le permite pesar en cuanto se conecta el aparato a la alimentación de corriente. Por su parte Ronic define un dispositivo que se activa a través de un botón que es independiente del funcionamiento del motor eléctrico que se activa mediante otro botón.

c) La Sentencia recurrida reconoce que la invención en liza es muy sencilla. El mérito inventivo radicaría supuestamente en superar la barrera mental de que nadie se había planteado la posibilidad de pesar al mismo tiempo que se estaba cocinando. Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, afirma Lidl, EP898 no describe ni reivindica el empleo simultáneo de las funciones de cocinado o pesada.

d) En contra de lo que afirma el Juez a quo, el experto en la materia identificaría el problema técnico objetivo real (la realización de la pesada de alimentos en el vaso con independencia del estado del interruptor) y estaría motivado a resolverlo según las indicaciones de Braun y de Ronic.

e) Si a efectos meramente dialécticos adoptásemos el problema técnico objetivo y la ventaja técnica irreales que consagra la Sentencia, la reivindicación primera de EP898 también devendría obvia si aplicamos la combinación de documentos que propone Lidl. En este sentido, si Ronic propone el bloqueo del dispositivo de peso para evitar la fatiga del aparato, va de suyo que siquiera de forma teórica, el experto en la materia se habría planteado una situación inversa, ineficiente pero igualmente posible, en la que no se bloquee el sistema de peso de forma que pueda funcionar al mismo tiempo que el procesamiento de los alimentos (aunque a costa del desgaste y deterioro de la máquina).

SEXTO. Sobre la nulidad por adición de materia.

22. Creemos que nuestro examen debe comenzar por la adición de materia, antes de entrar en las cuestiones relativas a la interpretación del título, en la medida en que estas no son relevantes para este examen y están relacionadas con las demás causas de nulidad invocadas y, particularmente, con la infracción.

23. El ataque de nulidad por adición de materia hecho por Lidl se fundaba en que las características R1.4. y R1.5. no podían ser deducidas de la solicitud inicial por un experto en la materia. En cuanto a la primera, se afirma

que no estaría presente o no tendría soporte en la descripción original de la patente europea porque en la descripción original no aparece que el dispositivo de pesada esté controlado por un “circuito de mando”, como señala R1.4., ni tampoco que dicho circuito de mando forme parte de la tarjeta de control.

En cuanto a la segunda (R1.5.), se afirma que se ha producido una ampliación de materia por generalización intermedia cuando se afirma que el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera como consecuencia de la maniobra del interruptor.

24. La resolución recurrida rechaza el ataque de nulidad por adición de materia relacionado con R1.4. considerando que un experto en la materia que leyera la totalidad de la descripción derivaría, de manera directa e inequívoca, sin ningún tipo de ambigüedad, que cuando la descripción se está refiriendo a las funciones de un mecanismo de pesada, con ello implícitamente se presupone la existencia de un circuito de mando ligado a una tarjeta de control, tal y como explícitamente aparece en la descripción inicial acerca de otras funciones (agitación y calentamiento). Y añade que, en el contexto del siglo XXI, si el inventor hubiera querido incluir una función de pesada no asociada a un circuito de mando de la tarjeta de control, lo hubiera dicho.

Y, en cuanto a R1.5, considera que más que una ampliación de materia lo que se produce es más bien lo contrario: esta característica lo que hace es restringir el objeto de la protección.

a) Examen de la alegación en relación con R1.4.

25. El recurso de Lidl imputa a la resolución recurrida haber hecho un examen erróneo de sus alegaciones. Insiste en que la descripción original no menciona, ni de forma explícita ni implícita, que el dispositivo de pesada esté controlado por un circuito de mando. También alega que la sentencia recurrida razona en sentido negativo que lo que la patente no contempla es lo que el inventor tendría que haber dicho expresamente que no lo contempla, cuando es justo al revés (tendría que haber dicho en sentido positivo lo que quiere que contemple). Si el inventor consideraba que era necesaria una determinada funcionalidad o elemento para el funcionamiento del robot de cocina patentado, debería haberlo mencionado de forma explícita.

25.1. El recurso desarrolla esa idea afirmando que el perito Sr. Prieto destacó en su informe que, si bien en la descripción de la solicitud inicial se incluyó una referencia bien explícita a una funcionalidad menos importante que

la de pesada, como es la de calentamiento, de ello se deriva que no tenga sentido alguno que el inventor no se refiriera a la función de pesado de forma explícita si realmente pretendía contemplar un circuito para el dispositivo de pesada en la tarjeta de control. El silencio sobre ello solo tiene un sentido: el inventor no pretendía incluir un circuito de mando para la función de pesada.

25.2. Una divulgación implícita se refiere a algo que está incluido en una cosa sin que esta lo digo o lo especifique.

25.3. Un robot de cocina del siglo XXI puede disponer de una función de pesada sin estar gobernada por un circuito de mando, que funcione con solo tenerlo enchufado a la red eléctrica.

26. Vorwerk se opuso a esa alegación de la recurrente argumentando que, tal y como consideró su perito (Sr. Dávila), la referencia a la función de pesada podía considerarse implícita en la descripción original.

Valoración del tribunal

27. El art. 123 del Convenio para la Concesión de Patentes Europeas (CPE), hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, establece:

«1. Las condiciones en que una solicitud de patente europea o una patente europea podrán ser modificadas en el curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes estarán previstas en el Reglamento de ejecución. En todo caso, el solicitante podrá modificar una vez, al menos, y a iniciativa propia, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

2. Una solicitud de patente europea o una patente europea no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado.

3. Durante el procedimiento de oposición, las reivindicaciones de la patente europea no podrán modificarse de forma que extiendan la protección».

28. En nuestra Sentencia de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:2939), haciendo referencia a resoluciones anteriores, hemos considerado que:

«De las distintas decisiones adoptadas por las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, podemos extraer los siguientes criterios generales para determinar si una

determinada modificación debe considerarse materia añadida en el sentido del artículo 123.2 del CPE:

- *La adición de materia es una cuestión de hecho, que debe valorarse en atención a las circunstancias particulares de cada caso individual.*
- *Para valorar si una limitación cumple con el requisito de prohibición de materia añadida ha de atenderse 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.*
- *Una modificación es admisible, de acuerdo con el artículo 123.2 del CPE, si el objeto resultante de tal modificación se deriva de manera directa y no ambigua de la solicitud original. Ha de entenderse que la modificación introducida en la solicitud deriva directamente y sin ambigüedad de la misma cuando no hay la mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud tal como fue presentada» (énfasis añadido).*

29. También en nuestra Sentencia de 15 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:12688) nos ocupamos de esa materia y afirmábamos lo siguiente:

«Las directrices para el examen de la Oficina Europea de Patentes indican que para interpretar el alcance de las modificaciones del artículo 123 del Convenio:

“La idea subyacente del Art. 123(2) es que no se permite que un solicitante mejore su posición añadiendo materia objeto no desvelada en la solicitud presentada, lo que le concedería una ventaja injustificada y podría ser perjudicial para la seguridad jurídica de terceros que se basen en el contenido de la solicitud original (véase G 1/93).

Debería considerarse que una modificación introduce materia objeto que se extiende más allá del contenido de la solicitud presentada y, por tanto, injustificada, si todo el cambio en el contenido de la solicitud (ya sea mediante adición, alteración o escisión) se traduce en que se entregue información al experto que no pueda derivarse de forma directa e inequívoca de la entregada previamente mediante la solicitud, incluso cuando se tenga en cuenta materia que resulta implícita para un experto

en la materia (véase G 2/10). Al menos en los casos en que la modificación sea mediante adición, la prueba de su permisibilidad corresponde normalmente a la prueba de novedad presentada en G-VI, 2 (novelty test) (véase T 201/83)”.

Al revisar sus directrices en el año 2014, la OEP añadió dos nuevos párrafos en las directrices que interpretan el artículo 123:

“Según el Art. 123 (2), no es admisible añadir a una solicitud de patente europea materia 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. No obstante, el lenguaje del Art. 123(2) no requiere soporte literal (véase T 667/08).

La expresión ‘divulgación implícita’ no significa más que la consecuencia clara y sin ambigüedad de lo que se menciona explícitamente en la solicitud tal y como fue presentada. Así pues, debe tenerse en cuenta el conocimiento general común para decidir lo que está implícito claramente y sin ambigüedad en la divulgación explícita de un documento. Sin embargo, la cuestión de qué puede haberse vuelto obvio por esa divulgación en vista del conocimiento general común no es relevante para evaluar lo que se divulga implícitamente en ese documento (T 823/96).

Al evaluar la conformidad de las reivindicaciones modificadas con los requisitos del Art. 123(2), la atención debe centrarse en lo que realmente se divulga al experto en la materia en los documentos tal y como fueron presentados, como si estos estuvieran dirigidos a una audiencia técnica. En particular, el examinador debe evitar centrarse de manera desproporcionada en la estructura de las reivindicaciones tal y como fueron presentadas, en detrimento de la materia objeto que el experto en la materia derivaría directamente y sin ambigüedad de la solicitud en su conjunto”.

En lo que afecta específicamente a las modificaciones que afectan las reivindicaciones, las directrices de la OEP indican:

“Una reivindicación puede acotarse mediante la adición de características adicionales, siempre y cuando 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

(véase H-IV, 2.1), y no se refiera a una invención no buscada (véase H-II, 6, y H-II, 7.2). Si la combinación resultante constituye una novedad con respecto a la solicitud presentada originalmente (véase el test de novedad indicado en G-VI, 2), se entenderá que la reivindicación modificada no cumple los requisitos previstos en el artículo 123(2).

El hecho de que la combinación resultante pueda considerarse:

- “no contradictoria” con la descripción (T 495/06) o bien
- “razonablemente plausible” (T 824/06) o bien
- “obvio” a la vista de la solicitud (T 329/99) no es suficiente para que una modificación pueda considerarse admisible conforme al artículo 123(2), ya que se exige que su divulgación sea directa y sin ambigüedad”».

30. El perito de la parte demandada, Sr. Prieto, justifica la adición de materia haciendo una comparación entre la solicitud y el título concedido en los siguientes términos:

Descripción original de EP898	R1 de EP898 / ES589 concedida
(...) se activa <u>un interruptor eléctrico que libera la alimentación de corriente, al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control</u> . Por ejemplo, el circuito de la tarjeta de control que influye sobre el elemento agitador solo se alimenta cuando se activa el interruptor. Un circuito opcional para un calentador también puede ser activado por vía de un interruptor. Por otro lado, <u>las funciones de un posible mecanismo de peso son preferiblemente independientes de la posición del interruptor</u> . De esta forma, es también posible pesar en un vaso de agitación sin que se cierre o sin que haya una tapa adherida.	(...) [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, y

31. El Sr. Prieto parte del examen particularizado de la característica cuestionada (R1.4), que desglosa en dos, que denomina como R.1.7 y R.1.8:

R1.7 *la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y*

R1.8 *un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada*

Por tanto, la patente reivindica una tarjeta de control que cuenta al menos con dos circuitos diferenciados: uno para el mecanismo agitador o batidor y el otro para el dispositivo de pesada.

32. En cambio, la descripción original de EP898 contempla la independencia del dispositivo de pesada pero no indica que:

a) el dispositivo de pesada esté controlado por el circuito de mando (R1.8), y

b) que dicho circuito de mando forme parte de la tarjeta de control principal (que también incluye el mecanismo agitador).

33. Por tanto, en conclusión, el perito Sr. Prieto estima que esa combinación de características (R1.7 y R1.8) que integran R1.4, según la designación que estamos siguiendo, no se deriva de forma directa ni inequívoca de la solicitud original. Y añade que la referencia en la solicitud inicial a la función de calentamiento es bien indicativa de la importancia de la falta referencia a la función de pesada desde la perspectiva del solicitante porque si el mismo hubiera querido incluir la función de pesaje lo hubiera hecho de forma explícita.

34. El perito Sr. Dávila, en su informe sobre la validez del título, añade un elemento más de la descripción de la solicitud, que dice lo siguiente:

Página 8, líneas 42-50

“Tal como puede apreciarse en particular en las representaciones en la figura 13 y en la figura 16, se proporciona además un interruptor eléctrico 46 que, al encontrarse colocada correctamente la tapa 3, se acciona mediante la barra de accionamiento 35 y el disco de bloqueo 39 conformado en el mismo, de manera que está liberado el

suministro de corriente de la placa de control 42. Preferentemente, mediante el interruptor 46 se libera el suministro de corriente del agitador y eventualmente de un elemento calentador. Puesto que el llenado del recipiente para mezclar 2 en general tiene lugar al encontrarse retirada la tapa 3, ha resultado ventajoso que un dispositivo de pesaje, eventualmente proporcionado, funcione independientemente de la posición del dispositivo de bloqueo 5 y, con ello, independientemente de una apertura del interruptor 46”.

35. En opinión del Sr. Dávila (perito de la actora) de ese apartado de la descripción se deriva la existencia de una tarjeta de control con varias funciones, algunas de ellas señaladas de manera explícita (agitación y calentamiento) y otra de forma implícita (la de pesaje).

36. En nuestra opinión, la combinación de características incluidas en R1 y señaladas por el perito Sr. Prieto como R1.7 y R1.8 (R1.4 en la pericial de la actora) es ajena a la invención que describía la solicitud inicial. El experto en la materia no podría deducir de esa descripción de la solicitud inicial, de forma clara y sin ambigüedades, la característica de la reivindicación de la patente que examinamos. Los propios actos de la solicitante así creemos que lo indican: primero en la propia solicitud inicial, cuando hace referencia tanto a la función de agitación como de calentamiento al describir el contenido de la tarjeta de control; y más tarde cuando al modificar su solicitud inicial explicitó claramente la referencia a la función de pesaje en el contenido explícito de la reivindicación. Si actuó así creemos que fue por la propia importancia de esa explicitación, lo que es poco compatible con la idea de que pudiera considerarse una característica implícita, de forma clara y sin ambigüedad, en la solicitud inicial.

37. El tribunal opina que el hecho de que en la descripción inicial se mencionen de forma separada dos funciones de la tarjeta de control (agitación y calentamiento) y no se hiciera referencia al dispositivo de pesada impide considerar que esa solicitud divulgara la idea de un dispositivo de pesada

controlado por un circuito autónomo de la misma tarjeta de control que el dispositivo batidor y el de calentamiento.

38. Es claro que esa divulgación no se hace de forma expresa y tampoco creemos que se haga de forma implícita. En este segundo sentido creemos que es preciso distinguir dos ideas distintas: i) primera, que la existencia de un dispositivo de pesada exigiría la existencia de un circuito de una tarjeta de control; y ii) segunda, que ese circuito de control no se encontraría en una tarjeta de control cualquiera sino en la misma tarjeta de control que la que contiene los demás circuitos. Es dudoso si podría llegarse a admitir que existe una divulgación implícita de la primera idea porque no creemos que pueda descartarse completamente la idea de que el circuito de pesada pueda resultar alimentado directamente por el hecho de conectarse la máquina a la corriente eléctrica. Ahora bien, mucho menos probable es que pueda asimismo considerarse implícitamente divulgada la segunda idea, esto es, que una misma tarjeta de control deba alojar todos los circuitos correspondientes a las distintas funciones de la máquina. Esa idea creemos que no puede considerarse implícita sino que debería haberse explicitado en la solicitud, como luego hizo la parte.

39. En conclusión, la cuestión resulta, para el tribunal, cuando menos dudosa, en el mejor de los escenarios para el titular de la patente, lo que por sí mismo es suficiente para excluir que pueda considerarse una divulgación implícita de la solicitud inicial. Por consiguiente, estimamos que debe prosperar este primer ataque de nulidad por ampliación de materia, lo que determina la nulidad de R1 y con ella de todo el título.

**b) Examen de la adición de materia en relación con R1.5.
(generalización intermedia)**

40. El segundo motivo alegado por la demandada de nulidad por adición de materia guarda relación con la característica R1.5: *y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor.*

Según Lidl, comparada la descripción original de ES'898 y la parte caracterizadora de la R1 tal y como fue concedida, habría una ampliación de materia en su variante de "generalización intermedia" porque habría sido omitida de la reivindicación primera una característica que había sido descrita

en la solicitud original únicamente de forma combinada con otras características.

Descripción original de EP898	R1 de EP898 / ES589 concedida
<p>(...) <u>se activa un interruptor eléctrico que libera la alimentación de corriente, al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control.</u> Por ejemplo, el circuito de la tarjeta de control que influye sobre el elemento agitador solo se alimenta cuando se activa el interruptor. Un circuito opcional para un calentador también puede ser activado por de un interruptor. Por otro lado, las funciones de un posible mecanismo de peso son preferiblemente independientes de la posición del interruptor. De esta forma, es también posible pesar en un vaso de agitación sin que se cierre o sin que haya una tapa adherida.</p>	<p>(...) [R1.3] y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (03), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control (42), caracterizada porque [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, y [R1.5] <u>porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor,</u> [R1.6] pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.</p>

41. Según la demandada, la ES'589 concedida excluye u omite la característica “*al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control*” que sí aparecería en la descripción original, provocando una ampliación de materia en forma de generalización intermedia.

42. La resolución recurrida considera que al contemplarse en R1.5 que solo el interruptor activa la función de agitación se está dentro de las posibilidades que contemplaba la descripción inicial, ya que la misma describe

cómo el interruptor libera la corriente al menos para ciertas funciones, como el mecanismo agitador o el de calentamiento, en este último caso de forma opcional. Se afirma que lo que existiría, más que una ampliación/generalización, es una restricción en la característica R1.5 respecto de lo contemplado en la descripción originaria.

43. Lidl considera que la resolución recurrida ha tratado de forma errónea la imputación de generalización intermedia, hasta el extremo de que ni siquiera se ha dado respuesta a las alegaciones hechas por su parte. Se afirma por la recurrente que no se ha llegado a justificar en qué modo y manera la patente concedida recoge la limitación cuya ausencia se ha denunciado (que el interruptor libera la corriente **al menos** para ciertas funciones de la tarjeta). La cuestión, dice la recurrente, no es que la patente concedida haya prescindido del mecanismo de calentamiento sino que no ha consignado ni reconocido que el interruptor de corriente habilita el paso de energía solo para ciertas funciones, de forma que se abre de forma artificial el abanico de posibilidades que motivan la maniobra del interruptor, lo que provocaría una incoherencia entre las características de la reivindicación primera que por un lado establecería que el interruptor libera corriente a toda la tarjeta de control y por otro que el circuito de mando del dispositivo de pesada es independiente de la maniobra del interruptor.

44. Vorverk se opone al recurso en este punto argumentando que la recurrente incurre en el defecto de partir de una interpretación parcial y sesgada de la reivindicación y que es su propio perito Sr. Prieto quien interpreta correctamente la reivindicación.

Valoración del tribunal

45. Uno de los grupos de casos que pueden considerarse como adición de materia consiste en lo que se conoce como “generalización intermedia” o “restricción intermedia”. Según la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación (resumida en T 219/09 y T 1944/10), normalmente no se permite una reivindicación modificada sobre la base de la selección de una serie de características técnicas aisladas de un conjunto de características divulgadas

originariamente solo en combinación. De ordinario, se llama generalización o restricción intermedia a la modificación de la materia protegida que consiste en la generalización de una relación descrita en la solicitud original, aunque sea una forma más específica que la descrita originalmente.

46. Ahora bien, la generalización intermedia puede resultar admisible, de acuerdo con la prescripción del 123.2 CPE, si resulta de información no ambigua que el experto pueda extraer del ejemplo y del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. Extraer una característica aislada de una combinación divulgada originariamente y usarla para delimitar la materia reivindicada solo está permitido sobre la base del art. 123.3 CPE si esa característica no está vinculada de manera inseparable con las demás características adicionales de esa combinación (T 0714/00).

47. En nuestro caso, con toda la complejidad que comporta el examen de esta cuestión, creemos que no está bien justificada la existencia de ampliación de materia, por las siguientes razones:

a) Primera, que R1.5 se refiere al “circuito de mando que afecta al mecanismo agitador”, no a la tarjeta de control a la que, en cambio, se refiere el párrafo de la descripción que cita el perito Sr. Prieto.

b) Segunda, que la descripción de la solicitud continúa diciendo: *“Por ejemplo, el circuito de la tarjeta de control que incluye sobre el elemento agitador solo se alimenta cuando se activa el interruptor”*. Eso es precisamente lo que dice la característica R1.5: *“el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera (se alimenta o proporciona electricidad) a consecuencia de la maniobra del interruptor”*.

Por tanto, no apreciamos generalización alguna si comparamos la función del interruptor, tal y como se describe en ese apartado de la solicitud, y la característica de la reivindicación citada por el demandado, tal y como resultó modificada.

c) Conclusión sobre la adición de materia.

48. La conclusión a la que hemos llegado respecto a la adición de materia

en R1.4 determina la nulidad de título y que no tenga objeto entrar en las demás cuestiones que el recurso plantea. No obstante, y atendiendo a que nuestra resolución no es firme y, por tanto, no pone fin al conflicto que enfrenta a las partes, y que nuestras conclusiones no dejan de ser dudosas, como resulta del hecho de que nuestra postura haya diferido de la expresada por el juzgado mercantil en su muy fundada resolución, estimamos que hemos de dar asimismo respuesta al resto de las cuestiones planteadas, siquiera sea con el carácter de para mayor abundamiento.

SÉPTIMO. Sobre el ámbito de protección del título invocado.

49. Aunque no tenga sustantividad propia, creemos que el examen del resto de los motivos que fundan el recurso aconseja comenzar la exposición haciendo algunas consideraciones respecto del ámbito de protección del título invocado, como ha hecho la resolución recurrida, en la medida que ello nos permitirá contextualizar de la forma más adecuada el examen de tales cuestiones.

a) Sobre la interpretación de R1.1.

50. Se trae a esta instancia la discusión en torno a dos de las características del título, las que la sentencia considera como R1.1. y R1.6. Respecto de la primera de esas características, la posición de Lidl es que debe establecerse una concreta secuencia para intervenir dentro del vaso de agitación, dividida en dos pasos sucesivos:

a) Primero, la detención del mecanismo agitador.

b) Y segundo, la intervención dentro del vaso agitador retirando o abriendo la tapa previamente bloqueada.

51. La resolución recurrida considera que esa interpretación secuencial de R1.1. no es admisible por tres razones distintas: i) porque se equiparan los términos “desenclavar” la tapa con “retirar” la tapa, lo que genera confusión pues son dos términos diferentes y la reivindicación solo se refiere al primero de ellos; ii) ni en la descripción de la patente ni en sus reivindicaciones aparece una secuenciación; y iii) es una interpretación sesgada porque interpreta esa característica aisladamente, obviando el resto de las características de R1, así como la descripción.

52. El recurso de Lidl insiste en su posición y argumenta que la resolución recurrida ha errado en su interpretación de R1.1., por las siguientes razones:

a) La propia resolución recurrida, en sus apartados 21-23, justifica la interpretación que ha hecho el perito Sr. Prieto (de la propia recurrente) cuando afirma que el mecanismo de seguridad de la patente se consigue mediante el enclavamiento del vaso de agitación y la tapa, que es lo que hace que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento. La propia patente dice en su descripción que la tapa no se puede abrir mientras se encuentra bloqueada por medio de su enclavamiento y que primero debe detenerse el mecanismo agitador y solo entonces, en segundo lugar, puede hacerse una intervención dentro del vaso de agitación retirando o abriendo la tapa previamente bloqueada.

b) Segundo, en relación con la terminología empleada acerca de esa secuencia, los términos “desenclavar” y “retirar” la tapa, afirma que han sido correctamente utilizados por su perito (Sr. Prieto), al contrario de lo que afirma la sentencia. Y no es cierto que el perito no haya tenido en consideración las características R1.2 y R1.3 al interpretar R.1.1, esto es, que la tapa se enclava por giro alrededor del eje vertical del vaso (R1.2) y que el giro del vaso y/o la tapa accionan el interruptor que libera la corriente (R1.3). Y añade que la propia descripción de la patente utiliza el verbo “retirar” cuando afirma que mediante el enclavamiento de la tapa al vaso de agitación se asegura que la tapa no pueda ser retirada mientras está conectado el mecanismo agitador.

c) En cuanto a la supuesta ventaja técnica de EP’898, no es la que señala la sentencia, ya que la patente no afirma que se puedan pesar alimentos sobre la tapa al mismo tiempo que funciona el mecanismo agitador.

Afirma la recurrente que esas cuestiones son muy determinantes para el análisis de los puntos objetos del debate, particularmente para el examen de la infracción.

53. Vorwerk, al contestar al recurso, expresa que al hacer esa interpretación secuenciadora se dejan de lado dos elementos esenciales de la invención: el mecanismo de enclavamiento/desenclavamiento de la tapa y/o vaso de agitación por giro alrededor de su eje vertical y el accionamiento del interruptor de alimentación del mecanismo agitador por ese giro. Afirma que, para que las cuchillas ubicadas en el fondo del vaso agitador o recipiente en que se baten los alimentos puedan girar, son precisas dos acciones: (i) colocar el

vaso en la carcasa de la máquina y enclavarlo; y (ii) colocar la tapa sobre el vaso y enclavarla. R1.2. y R1.3 establecen en qué modo se produce el enclavamiento del vaso y la tapa y se activa el mecanismo de agitación. El giro alrededor del eje vertical enclava y desenclava el vaso y la tapa y ese mismo giro libera la corriente de la tarjeta electrónica que controla el mecanismo de agitación. Ciertamente que R1.3 está redactada exclusivamente de manera afirmativa (refiriéndose exclusivamente al enclavamiento del vaso) sin mencionar el efecto del desenclavamiento, si bien se desprende directamente de la misma patente y del estado de la técnica que el mismo proceso opera de forma idéntica en sentido inverso (el giro en sentido contrario del vaso y/o tapa los desenclava y provoca el desaccionamiento del interruptor, lo que interrumpe la liberación de corriente eléctrica a la tarjeta de control del mecanismo agitador).

Valoración del tribunal

54. Nuestra interpretación difiere en este punto de la que ha seguido la resolución recurrida. Creemos que tiene razón la recurrente cuando afirma que la R1.1, interpretada a la vista de la descripción hecha en el título, debe ser entendido en el sentido de que el sistema de enclavamiento previsto *“posibilita la intervención dentro del vaso de agitación únicamente después de la detención del mecanismo agitador”* (columna 7, líneas 41-45). Asimismo se describe en la columna 12, líneas 17-19: *“Por tanto, se asegura que la tapa 3 no pueda ser retirada mientras esté conectado el mecanismo agitador”*.

55. En suma, de la descripción se deriva, tal y como afirma la recurrente, una secuencia concreta y precisa para que se pueda intervenir en el vaso de agitación: primero debe detenerse el mecanismo agitador; y segundo, solo entonces puede hacerse una intervención en el vaso retirando o abriendo la tapa previamente bloqueada. Creemos que esa es la interpretación que resulta más acorde con lo sostenido por el perito de la actora Sr. Dávila durante la vista cuando admitió que para retirar o abrir la tapa antes tenía que haberse apagado la corriente eléctrica.

b) Sobre la interpretación de R1.6.

56. El contenido de esta característica es el siguiente:

«R1.6 pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor».

57. La resolución recurrida afirma que R1.6., considerada de forma conjunta con R1.4 y R1.5., centra la esencia de la invención y propone una máquina de cocina que funcione de forma segura mediante la disposición de unos circuitos que permiten el funcionamiento independiente de los dispositivos de agitación y pesada, de tal manera que accionado el interruptor se para el funcionamiento del vaso agitador pero no la función de pesada. Se afirma que ello constituye una ventaja, ya que permite, en el estadio inicial, llenar el vaso de agitación sin la tapa y también que, una vez puesta la tapa y con independencia de que el vaso esté asegurado o no (tapa abierta o cerrada), se puedan pesar los alimentos, siempre y cuando la máquina esté enchufada a la corriente y encendida, ya que el sistema de pesado es independiente del interruptor que se acciona al fijar el vaso y asegurar la tapa sobre dicho vaso. Por tanto, la maniobra del interruptor no afecta al circuito eléctrico que controla el dispositivo de pesada, que funciona tanto si la tapa está encajada sobre el vaso de agitación/batidor como si no.

58. Lidl afirma en su recurso que esa interpretación de la característica en examen es incorrecta porque “no dice nada la descripción de que esa independencia del circuito de mando del dispositivo de pesada sobre la maniobra del interruptor permita pesar los alimentos con la tapa puesta a la vez que está funcionando el mecanismo agitador”.

59. La recurrida se opone argumentando que la recurrente realiza una interpretación estrictamente literal de las reivindicaciones, infringiendo lo dispuesto en el art. 69 del Convenio de Patente Europea y su Protocolo Interpretativo, que excluye una interpretación según el sentido estricto y literal de las reivindicaciones y establece que debe garantizarse “una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros”. Y afirma que también R1.6. debe ser interpretada poniéndola en relación con el resto de las características de R1, con la descripción de la patente y con el estado de la técnica en el momento de la solicitud. De acuerdo con tales postulados, y a partir del dato de que el estado de la técnica mostraba la existencia de máquinas de cocina con funciones de batido o agitación de alimentos y de pesada que funcionaban de manera segura, introduce la novedad de una máquina en la que esas dos funciones operasen de manera independiente una de otra.

Con ello la ventaja que se deriva de la innovación es evidente: el usuario puede pesar los alimentos con el vaso y/o la tapa encajados o sin encajar y con el mecanismo de agitación funcionando o sin funcionar. Y afirma que el hecho de que ni la reivindicación ni la descripción mencionen expresamente que los mecanismos de pesada y agitación puedan funcionar simultáneamente es irrelevante porque esa es una consecuencia que deriva de forma directa de la invención.

Valoración del tribunal

60. El Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE, antes mencionado, tal y como hemos venido afirmando de forma reiterada, intenta proporcionar un poco más de precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descarta tanto una interpretación estrictamente literal como una interpretación voluntarista o subjetiva, optando por un término medio entre esos extremos. Así, establece que “no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre estos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros” (así lo decíamos en nuestra Sentencia de 30 de enero de 2013 - ECLI:ES:APB:2013:2722-).

61. Tiene razón la recurrida que ello nos debe llevar a huir de una interpretación excesivamente literal del texto de la característica en examen, que podría conducir al absurdo o a dejarla sin contenido efectivo y la hemos de interpretar contextualizándola con el resto de las características de la invención, así como con el estado de la técnica definido en la propia descripción del título y el resto del contenido de la descripción. Y esa interpretación integrativa también nosotros creemos que conduce en el mismo sentido que la resolución recurrida. No nos extendemos en mayores consideraciones porque creemos que ya están expuestas en los antecedentes y a ellas nos remitimos.

62. La patente no indica en qué concretos momentos debe estar disponible la función de pesada; se limita a afirmar la independencia entre dicha función y la de agitación y a condicionar esta segunda función a que esté actuando o no el interruptor, lo que no ocurre con la función de pesada. Que de ello puedan derivarse otras consecuencias prácticas, como afirma la resolución recurrida, no es razón suficiente para atribuir al título otro contenido que el que hemos dicho.

63. Para mayor abundamiento, también tiene razón la recurrida en que el recurso de apelación no permite plantear cuestiones nuevas, de manera que no acabamos de ver la relevancia que pueda tener en esta instancia la interpretación de una característica como R1.6. cuando no se cuestionó en la primera instancia que la máquina de la demandada la cumplía. Ello nos lleva a pronunciarnos en el sentido de que la prueba propuesta en la segunda instancia resulta irrelevante porque versa sobre una cuestión en la que este tribunal ni siquiera puede entrar.

OCTAVO. Sobre la falta de novedad.

64. Aunque tanto la resolución recurrida como las partes se extienden en consideraciones acerca de la falta de novedad, opuesta inicialmente por Lidl en su reconvención, lo cierto y no negado, es que de ese ataque desistió más tarde, durante la audiencia previa, una vez constatada la posición de Vorwerk acerca del documento del estado de la técnica D1 (doc. Braun). La referencia que hace el recurso se limita a recordar ese desistimiento y también que de esa posición de Vorwerk sobre la interpretación de D1 se deriva que no exista infracción.

Por tanto, dejaremos para cuando examinemos la infracción el examen de las cuestiones relacionadas con esta alegación.

NOVENO. Sobre la falta de actividad inventiva: antecedentes.

65. Lidl cuestionó la actividad inventiva a partir de dos escenarios distintos, alternativos entre sí: i) primero, partiendo de D1 (Braun), en particular en combinación con D3 (Philips, EP 0 638 273) y/o D6 (Matsushita, US 4 373 677); y ii) segundo, partiendo de D3, en particular en combinación con D1 o D9

(Ronic, FR 2 651 982).

a) Resolución recurrida

66. La resolución recurrida rechaza que pueda partirse como estado de la técnica más próximo de D1, que considera un estado de la técnica bastante alejado, más allá del que la propia patente describe en el preámbulo. También argumenta que no puede considerarse como problema técnico objetivo (impedir la actuación dentro del vaso de agitación cuando está en funcionamiento) lo que ya estaba solucionado en el estado de la técnica. Por cada una de esas razones, estima la resolución recurrida, debe rechazarse este ataque de nulidad.

67. Considera que el problema técnico objetivo es el que menciona la propia patente (cómo realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor) y la **diferencia entre el estado de la técnica y nuestra invención** consiste en que aquel no dispone de un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada (R1.4), por lo que tampoco éste podría ser independiente de una maniobra del interruptor (R1.6).

68. A partir de las anteriores consideraciones, aprecia la resolución recurrida, después de descartar la falta de actividad inventiva partiendo de D1, que también cabe descartarla a partir de D3 (Philips), en combinación con D1 y/o D9, por las siguientes razones:

a) En la combinación de D3 con D1, esta segunda tiene un dispositivo de pesada con un circuito eléctrico y la pesada puede realizarse cuando se conecta a una fuente de potencia eléctrica, pero no pueden pesarse alimentos funcionando el mecanismo agitador.

b) En cuanto a la combinación de D3 con D9 (Ronic), esta segunda refiere una máquina de cocina que además de procesar los alimentos permite su pesada. Describe un circuito eléctrico que se conecta a dos teclas, la de pesada y la de accionamiento del motor de la máquina de cocina.

c) El experto en la materia no habría llegado a la invención reivindicada a partir de la combinación de D3 con D1 y/o D9 porque en los documentos referidos se describen máquinas de cocina con dispositivos de pesada con un

circuito eléctrico conectados a una fuente de potencia eléctrica o bien máquinas que disponen de un circuito eléctrico con dos teclas y en ambos antecedentes se da por sentado y se asume como algo natural que la pesada se hace antes o después del procesamiento de los alimentos o que si se está en modo de procesamiento de alimentos no es posible activar la función de pesada, pues se bloquea la estructura (D9). En ninguno de esos antecedentes se sugiere siquiera que fuera un problema técnico aspirar a conseguir una máquina de cocina que además de procesar/agitar permitiese pesar alimentos mediante la activación de forma independiente de ambas funciones.

69. La resolución recurrida acepta que la invención es realmente muy sencilla, pero no obvia, de manera que cualquier experto podría haber llegado a ella, si bien la actividad inventiva se encuentra precisamente en la sencillez, pues el experto en la materia debe superar la barrera mental de que nadie haya hecho antes algo tan pretendidamente simple, de manera que le habría faltado motivación para hacerlo.

b) El recurso

70. Lidl discrepa de las consideraciones que hace la resolución recurrida para descartar D1 (Braun) como estado de la técnica más cercano y también discrepa de la consecuencia anudada a dicha valoración, esto es, la invalidez del estado de la técnica propuesto, que considera que entra en contradicción con la doctrina y directrices de la EPO que recoge la propia resolución recurrida, aunque no las aplica. La selección de Braun como estado de la técnica más próximo, afirma la recurrente, está en plena sintonía con todas las reglas y decisiones de la EPO, ya que Braun (i) está dirigida al mismo propósito o efecto que la invención cuestionada, (ii) está relacionada con el mismo o similar problema que la invención y pertenece al mismo campo técnico, por lo que (iii) constituye un punto de vista más prometedor para llegar a la invención.

71. A ello añade que, según la doctrina de las Cámaras de Recursos de la EPO, la objeción de falta de actividad inventiva no deviene inválida simplemente porque se parta de un documento del estado de la técnica que no se establezca como el más cercano.

72. Por otra parte, se afirma, la circunstancia de que la diferencia técnica entre EP'898 (R1.1) y el estado de la técnica más próximo identificado por Lidl (Braun) ya fuera conocida en el estado de la técnica, no supone ningún impedimento para que Braun pueda ser considerada como el estado de la técnica más próximo y un punto de partida prometedor para llegar a la invención impugnada. Esa circunstancia no es más que la consecuencia del defectuoso análisis del estado de la técnica efectuado respecto de EP'898, que ni siquiera citó este antecedente ni aparece en el informe de búsqueda realizado por la EPO, de suerte que pasó inadvertido, a pesar de tratarse de la invención que describe el mayor número de las características técnicas de la patente cuestionada.

73. Lidl sostiene en su recurso que el análisis de la obviedad debe llevarse a cabo a partir de D1, tal y como se propuso por su parte, en combinación con el conocimiento general común descrito en EP'898, con la patente Philips (también citada en la descripción de EP'898) o con Matsushita, para rellenar la única característica de la invención que no está en D1, R1.1. Aunque la sentencia también afirme que D1 (Braun) tampoco anticiparía R1.6 (*“pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor”*) ello se debe a un error que tiene su origen en una indebida valoración de R1.6 que ha motivado la determinación de una ventaja o contribución técnica de EP'898 que es manifiestamente equivocada. Como quiera que el robot de cocina de Braun goza de un circuito de mando independiente para el dispositivo de pesada que le permite pesar en cuanto se conecta el aparato a la alimentación de corriente, se ha de concluir que D1 anticipa R1.6 de EP'898.

74. En nada perjudica a lo anterior, afirma Lidl, el argumento de Vorwerk que acoge la sentencia de que la máquina que protege Braun deshabilita la función de pesada cuando se procesan los alimentos, ya que R1.6 no requiere un dispositivo de peso que funcione de forma simultánea al procesado de los alimentos sino de una función de pesada dotada de un circuito eléctrico que sea independiente de la maniobra del interruptor, lo que se produce en Braun, donde es posible pesar en cuanto la máquina se enchufa a la corriente eléctrica.

75. Por todo ello, concluye el recurso, R1 de EP'898 sería evidente para un experto en la materia que partiera de Braun y combinara sus enseñanzas con el conocimiento general común, el preámbulo de la propia EP'898, Philips o Matsushita para suplir la característica R1.1, que es una característica que forma parte del preámbulo de EP'898 y, por tanto, forma parte del conocimiento general común/estado de la técnica reconocido por Vorwerk. A la misma conclusión llegaríamos a la vista de Philips y de Matsushita porque en ambos casos se protege una máquina provista de un dispositivo de bloqueo o seguridad que bloquea la tapa durante la rotación de la herramienta.

76. En cuanto al segundo escenario, esto es, a partir de D3 en combinación con D1 y/o D9, Lidl imputa a la resolución recurrida haber incurrido en el mismo defecto que sobre el juicio de novedad: su juicio está construido sobre la premisa incorrecta de que R1.6 de EP'898 protege un sistema de peso que funciona de forma simultánea o coetánea con el mecanismo agitador, lo que no tiene soporte en el texto de la patente. Que el robot de cocina Thermomix pueda presentar dicha particularidad no quiere decir que la patente también la incluya.

77. Respecto del examen de la obviedad en este segundo escenario, el recurso argumenta lo siguiente:

a) La única diferencia entre Philips y R1 de EP'898 es que aquel no dispone de un dispositivo de pesada, por lo que para colmar esa laguna se proponen los otros dos antecedentes (Braun y Ronic).

b) Esos dos antecedentes contienen dispositivos de pesada que evidencian/sugieren/insinúan el problema técnico que se plantea cuando utilizamos a Philips como estado de la técnica, esto es, la realización de la pesada de alimentos en el vaso con independencia del estado del interruptor.

c) Identificado el problema técnico objetivo por parte del experto, el mismo estaría en disposición de solucionarlo sin desplegar capacidad inventiva, sencillamente aplicando las enseñanzas tanto de Braun como de Ronic.

78. Argumenta asimismo el recurso que, incluso aceptando a efecto meramente dialécticos la formulación del problema técnico objetivo que ha aceptado la sentencia, R1 devendría obvia puesta en relación con D3 y D9

porque si Ronic enseña que la función de pesada se bloquea cuando está en funcionamiento el procesado de alimentos para evitar la fatiga y las vibraciones del aparato, va de suyo que el experto en la materia se habría planteado una situación inversa, ineficiente pero igualmente posible.

c) Contestación de Vorwerk

79. Vorwerk se opone a las alegaciones que realiza el recurso en este primer escenario alegando que no es correcto tomar como estado de la técnica más próximo D1 porque, además de la característica R1.1, tampoco anticipa R1.4 (*caracterizada porque 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*) y R1.6 (*pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor*).

80. Afirma Vorwerk, en D1 no existen dos circuitos diferenciados para cada una de las funciones de agitación y pesado, ni es posible su control independiente, tal y como concluye el perito Sr. Dávila, al afirmar que D1 permite dos funciones (pesada de alimentos y procesamiento) pero se menciona un único circuito electrónico. D1 tiene un circuito eléctrico de pesada pero lo que no dice (y eso es lo que reivindica R1.4) es que ese circuito sea distinto y diferenciado del circuito eléctrico de agitación. Y la función de pesado en D1 se inhabilita en cuanto el recipiente se conecta de forma fija con la base del aparato, y no se volverá a habilitar hasta que el recipiente se desbloquee de la base. Por tanto, las funciones de pesado y de agitación no son independientes puesto que el bloqueo de la tapa y el vaso inhabilita automáticamente la función de pesado. Y el hecho de que la máquina pueda pesar en cuanto se conecta a la corriente eléctrica no implica que tenga dos circuitos diferenciados, ya que ambas funciones nunca son simultáneas.

81. Vorwerk también sostiene que D1 no anticipa R1.6, ya que la función de pesada no resulta independiente del interruptor electrónico, ya que esa función no se activa si el vaso está girado y la tapa puesta. Para que anticipara esta característica, debería activarse siempre.

82. Por tanto, el examen de la obviedad no es posible realizarlo cuando el punto de partida (estado de la técnica) no se ha delimitado correctamente. Y tampoco cuando el problema técnico objetivo tampoco se ha identificado correctamente. Afirma que carece de sentido que el mismo pueda consistir en la resolución de un problema que ya se encontraba resuelto en el estado de la técnica.

83. En cuanto al segundo escenario, Vorwerk alega que en D1 no está presente ninguna de las dos características que no se discute que faltan en D3, razón por la que el experto en la materia ni siquiera se plantearía el problema técnico objetivo de conseguir una máquina que permita realizar dos funciones, procesar alimentos y pesarlos, que se activen de forma independiente. Y, en cuanto a D3 y D9, este último documento tampoco anticipa R1.6, lo que impide asimismo que prive de actividad inventiva a la patente de Vorwerk. Los argumentos del recurso no son aceptables porque se fundan en una interpretación sesgada y parcial de R1.6, para sostener que esa característica estaría anticipada por D9.

DÉCIMO. Presupuestos para el examen de la actividad inventiva.

84. El art. 52 del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973 y el art. 4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (LP) establece que son patentables «*las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial*», en el mismo sentido que lo hace el art. 4 de la vigente Ley de Patentes (Ley 24/15, de 24 de julio).

85. Tal y como expone la resolución recurrida, el examen de la actividad inventiva supone enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual hay que plantearse si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y, en función, de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado, sin aplicar su ingenio. En este sentido, el art. 8 de la Ley de Patentes señala que “*se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una*

manera evidente para un experto en la materia”.

86. No se cuestiona en el supuesto enjuiciado que el método más adecuado para el referido propósito es el denominado de aproximación problema-solución, cuya aplicación supone seguir tres pasos:

a) La determinación del estado de la técnica más próximo.

b) La definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

c) Y, partiendo de esos dos elementos, valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia, lo que supone, por una parte, que el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de solucionar, y, por otra, que la solución propuesta le hubiera parecido obvia.

87. De acuerdo con las citadas Directrices, (parte G, Capítulo VII-5), el Método Problema-Solución se puede implementar respondiendo a las cinco preguntas siguientes:

1.- ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?

2.- ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?

3.- ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

4.- ¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?

5.- El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento capacidad inventiva alguna, ¿podría haber reconocido dicho problema, y lo habría resuelto de la manera indicada?

a) Estado de la técnica más próximo.

88. El art. 54.2 CPE define el estado de la técnica diciendo que: “El estado actual de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente europea se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio”.

Por su parte el art. 56 CPE prevé que “se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”, aunque a continuación excluye las solicitudes de patente.

Por lo tanto, las reglas para evaluar el estado de la técnica son las mismas para valorar novedad y actividad inventiva; cosa diferente es que los requisitos para apreciar cada uno de los requisitos de patentabilidad sean distintos.

89. La primera regla es que las enseñanzas técnicas de un solo documento prioritario han de considerarse en su conjunto. En su *case-law* las Cámaras de Apelación de la EPO nos dicen lo siguiente:

«According to the boards’ settled case law, the technical disclosure in a prior art document must be considered as a whole (see T 56/87, OJ 1990, 188). The individual sections of a document cannot be considered in isolation from the others but must be seen in their overall context (T 312/94, T 452/05, T 456/10)». (De acuerdo con la jurisprudencia constante de las Cámara de Apelación las enseñanzas técnicas de un documento han de valorarse en su conjunto. Las diferentes secciones de un documento no deben valorarse aisladamente unas de otras, sino que deben ser examinadas en contexto general).

90. La segunda regla es que no está permitido combinar realizaciones descritas en el mismo documento, a menos que dicha combinación haya sido específicamente sugerida en el mismo documento.

«It is also not permissible to combine separate items belonging to different embodiments described in one and the same document, unless such combination has specifically been suggested (T 305/87)». (No está permitido combinar realizaciones descritas en el mismo documento, a menos que dicha combinación haya sido específicamente sugerida).

91. Es cierto que para valorar actividad inventiva se pueden combinar documentos o partes de un mismo documento, pero esa combinación es posterior a la determinación de cuál es el estado de la técnica más próximo, ya que de lo contrario estaríamos partiendo de un estado de la técnica descrito artificialmente (*ex post facto*). Excepcionalmente, en su resolución T 176/89,

la Cámara Técnica ha mantenido la posibilidad de combinar dos documentos para determinar el estado de la técnica más próximo, pero esa combinación estaba especialmente justificada en el caso examinado.

92. Las *Guidelines for Examination* de la EPO (versión 16/9/2013, Parte G. Capítulo VII, 5.1) dicen que: “*El estado de la técnica más próximo es el que en una sola referencia describe la combinación de características que constituye el punto de partida más prometedor cuyo desarrollo conduce a la invención*”.

93. Para determinar el estado de la técnica más próximo las Cámaras de Apelación de la EPO siguen diversos criterios, partiendo, con carácter general, de que ese estado de la técnica viene representado por un documento prioritario que reúne una serie de características:

a) En primer lugar, se trata de un estado de la técnica dirigido al mismo propósito o efecto que la invención cuestionada (T 606/89, T 686/91, T 650/01).

b) En segundo lugar, debe de tratarse de un documento relacionado con el mismo o similar problema técnico que la invención cuestionada, o al menos al mismo o similar campo de la técnica que la patente cuestionada (T 909/93, T 1203/97, T 263/99).

c) En tercer lugar, ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida más prometedor para llegar a la invención cuestionada (T 254/86, T 282/90,70/95, T 644/97, T656/90).

b) Formulación del problema técnico.

94. El segundo de los pasos para aplicar el método problema solución consiste en la determinación de problema técnico objetivo. Para ello, partiendo de las enseñanzas del estado de la técnica más próximo a la reivindicación cuestionada, hemos de determinar cuáles son las diferencias técnicas, tanto estructurales como funcionales, entre lo divulgado en dicho documento y la reivindicación cuestionada. Una vez determinadas esas características diferenciales, habremos de identificar el efecto técnico que producen y, partiendo de ese efecto, formular el problema técnico objetivo.

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

c) La valoración de la obviedad.

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

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

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

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

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

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

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

98. En este punto, siguiendo el test “*could-would*”, hay que recordar que no se trata que el experto en la materia hubiera “podido” llegar a la invención cuestionada. Es indudable que un experto podría haber llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizó la titular de la patente. Pero ese análisis sería un examen *ex post facto* de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y el punto de destino (la invención cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocía la invención que soluciona el problema.

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

UNDÉCIMO. Examen de la actividad inventiva a partir de D1 (Braun), en particular en combinación con D3 (Philips, EP 0 638 273) y/o D6 (Matsushita, US 4 373 677).

a) Punto de partida: el estado de la técnica relevante.

100. No podemos compartir la apreciación que hace la resolución recurrida acerca de la desestimación de plano de un ataque de nulidad por considerar que el mismo se funda en un estado de la técnica que no sea el más cercano. Como hemos señalado en nuestra Sentencia 1610/2021, de 27 de julio (ECLI:ES:APB:2021:8276) «...*nuestra norma procesal nos obliga a ser congruentes con las pretensiones de las partes, tal y como son planteadas. Si hay varios puntos de partida posibles, habremos de analizar cada una de las hipótesis planteadas por el demandado, a menos que haya motivos para rechazar de plano su razonamiento*».

101. Precisamente en este sentido, las guías de examen de la EPO afirman que “*in some cases there are several equally valid starting points for the assessment of inventive step, e.g. if the skilled person has a choice of several*”

workable solutions, i.e. solutions starting from different documents, which might lead to the invention. If a patent is to be granted, it may be necessary to apply the problem-solution approach to each of these starting points in turn, i.e. in respect of all these workable solutions". (En algunos casos hay varios puntos de partida igualmente válidos para la evaluación de la actividad inventiva, por ejemplo, si la persona capacitada puede elegir entre varias soluciones viables, es decir, soluciones a partir de diferentes documentos, que podrían conducir a la invención. Para conceder una patente, puede ser necesario aplicar el enfoque de solución de problemas a cada uno de estos puntos de partida por turnos, es decir, con respecto a todas estas soluciones viables).

102. Aunque también es cierto que las propias guías matizan que "*however, applying the problem-solution approach from different starting points, e.g. from different prior-art documents, is only required if it has been convincingly shown that these documents are equally valid springboards*" (Sin embargo, la aplicación del método *problem-solution* desde diferentes puntos de partida, por ejemplo, desde diferentes documentos del estado de la técnica, sólo es necesaria si se ha demostrado de manera convincente que estos documentos son trampolín igualmente válidos) (Parte G, Capítulo VII, 5.1).

Por tanto, para descartar el punto de partida propuesto por la parte que la alega la causa de nulidad, es preciso descartar que sea un punto de partida igualmente válido, para lo que no basta con afirmar que exista otro mejor.

103. En nuestro caso, no es posible rechazar D1 como estado de la técnica más próximo para valorar la actividad inventiva cuando ese documento se refiere a máquinas de cocina que presentan muchas similitudes con la que describe la patente cuestionada, ya que sus diferencias son únicamente las siguientes (según el propio perito de la actora):

a) No sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento.

b) La tarjeta de control no 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.

c) El circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.

b) Diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica.

104. Las partes discrepan acerca de cuáles son las diferencias técnicas existentes entre el estado de la técnica a que nos acabamos de referir (D1) y las características de la invención. Mientras para la demandada solo existe una diferencia técnica, R1.1, para la actora las diferencias técnicas serían R1.1, R1.4 y R1.6. Hemos de examinar por tanto si D1 anticipa estas dos últimas características.

105. El contenido de esas dos características cuestionadas es el siguiente:

R1.4 *caracterizada porque 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,*

(...)

R1.6 *pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.*

106. D1 anticipa una tarjeta de control con dos circuitos de mando diferenciados: uno para el mecanismo agitador y otro para el dispositivo de pesada. El Sr. Prieto conceptúa la tarjeta de control como “*todo dispositivo, circuito o sistema eléctrico y/o electrónico que comprender los componentes físicos para realizar una serie de funciones de control predeterminadas*” y pone de manifiesto que D1 anticipa diversos circuitos de mando, uno de los cuales, el correspondiente al motor de accionamiento (que correspondería al mecanismo de agitación en nuestra patente) está sometido a especiales medidas de seguridad que limitan el suministro de energía eléctrica.

107. Frente a ello el perito Sr. Dávila afirma que D1 solo se refiere a un único circuito electrónico, no dos diferenciados, apreciación que no podemos compartir. Si cada circuito define una función, como creemos que se deriva de la descripción de ambas patentes, es claro que D1 se está refiriendo a más de un circuito eléctrico. Por ello es claro, en nuestra opinión, que R1.4 está anticipada

en D1, como asimismo creemos que ha considerado la propia resolución recurrida en su apartado 64, al menos de forma implícita en su argumentación.

108. Y también creemos que R1.6 puede considerarse asimismo anticipada, en la medida en que, tal y como informa el Sr. Prieto, de la descripción que se hace en D1 resulta la independencia de la función de peso con el funcionamiento del motor de accionamiento (mecanismo agitador). No podemos compartir el punto de vista que expresa la resolución recurrida cuando interpreta que la ventaja que esa característica aporta sea la posibilidad de que puedan pesarse alimentos incluso con la máquina en funcionamiento, esto es, con el mecanismo agitador en funcionamiento y con la tapa puesta. Esa supuesta ventaja técnica, hemos de coincidir con la recurrente, no aparece descrita en la patente, de manera que no puede ser tomada en consideración aunque el robot de cocina que comercialice Vorwerk la pueda ostentar.

109. Es cierto, no obstante, que no puede descartarse que la referida ventaja técnica puede ser consecuencia directa de la independencia del circuito de mando que afecta al mecanismo de pesada de la maniobra del interruptor. Ahora bien, ello creemos que no es suficiente para atribuir esa ventaja técnica cuando el funcionamiento del sistema de pesaje no depende exclusivamente de que exista suministro eléctrico que permita su funcionamiento. Si realmente la patente permite esa ventaja técnica lo razonable es que lo hubiera explicitado en la descripción y no lo ha hecho.

110. En conclusión, en nuestra opinión, las diferencias técnicas con D1 se limitan a la característica del preámbulo R1.1, esto es:

Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento,

111. El efecto técnico que resulta de esa diferencia entre ambas patentes consiste en que el bloqueo del vaso de agitación y de la tapa impide el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando el electrodoméstico está en

funcionamiento. El problema técnico objetivo consistiría, por tanto, en cómo impedir el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando está en funcionamiento y para resolverlo el experto en la materia habría recurrido a los propios antecedentes que se mencionan en el texto de la patente, en el que se afirma que esa característica era conocida en el estado de la técnica (la patente EP'273, que se identifica como D3, y la patente US'677, que se identifica como D6). Ambas patentes (D3 y D6) describen un sistema de seguridad consistente en el bloqueo de la tapa del recipiente impidiendo el acceso al interior durante el funcionamiento del aparato.

La conclusión a la que llegamos a partir de lo anterior es que no existe actividad inventiva porque el propio título afirma que esa característica ya estaba en el estado de la técnica, de manera que para el experto habría sido obvia la solución al problema técnico objetivo.

DUODÉCIMO. Segundo escenario: partiendo de D3 (Philips), en particular en combinación con D1 o D9 (Ronic, FR 2 651 982).

112. A similares conclusiones creemos que es preciso llegar a partir de tomar como estado de la ciencia D3, esto es, el que describe la propia patente. Ambas partes coinciden en que D3 no incluye un mecanismo de pesada, razón por la que no anticipa las características R1.4 y R1.6, que se refieren a ese dispositivo.

113. Por tanto, el problema técnico objetivo sería el que describe la propia patente y consistiría en cómo lograr una máquina de cocina que combine un mecanismo seguro y un sistema de pesada independiente de la maniobra del interruptor. Y para resolver ese problema el experto acudiría a D1 que, tal y como hemos anticipado, resuelve ese problema en la medida en que hemos dicho que anticipa todas las características de la invención salvo R1.1. Por tanto, la patente, también en este escenario carecería de actividad inventiva.

114. A ello añadimos que el experto también podría acudir a D9 (Ronic), patente francesa que describe una máquina de cocina que además de procesar los alimentos permite su pesada y que describe dos teclas, la de pesada y la de accionamiento del motor de la máquina de cocina.

DÉCIMOTERCERO. Sobre la infracción.

115. La nulidad del título, tanto por adición de materia como por falta de actividad inventiva, determina que no tenga justificación alguna el examen de la infracción.

116. No obstante, también en este punto creemos que tiene razón la recurrente cuando afirma que, incluso en el caso de que el título fuera válido, no existiría infracción. Lo analizamos a continuación.

a) Posición de la resolución recurrida.

117. La resolución recurrida consideró que el robot de cocina *Monsieur Cuisine Connect* comercializado por Lidl infringía el ámbito de protección de ES'589 tras analizar la única característica controvertida por las partes, esto es, R1.1, del preámbulo de la invención, característica relativa al mecanismo de seguridad o de bloqueo de la tapa mientras el aparato está en funcionamiento. El contenido de la característica que centra el objeto de la discusión es el siguiente:

«R1.1 Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento,».

118. Los argumentos que para el juzgado mercantil determinan la existencia de infracción son los siguientes:

a) No resulta admisible la interpretación que hace la demandada de la característica controvertida (entiende que existe en ella una secuencia de dos pasos) sino que entiende que existe únicamente un paso y que el robot de cocina de Lidl cumple ese requisito.

b) Como argumentos adicionales analiza si el robot de la demandada recoge un mecanismo de seguridad equivalente a Braun y si el manual de

instrucciones del mismo muestra un funcionamiento diferente al reivindicado por la actora, para concluir en ambos casos que esos datos no justifican la inexistencia de infracción.

c) En tercer lugar analiza si el orificio de llenado de la máquina de la demandada permite la intervención dentro del vaso de agitación, lo que excluiría la infracción. También rechaza el juzgado este argumento.

b) Posición de la recurrente.

119. Lidl cuestiona todos los argumentos referidos para justificar la inexistencia de infracción. Insiste en que la correcta interpretación de R1 lleva a la existencia de una secuencia de dos pasos (primero, debe detenerse el dispositivo agitador; y segundo, retirar la tapa) para poder intervenir con seguridad dentro del vaso de agitación. Mientras el robot de Lidl no sigue esa secuencia, ya que permite que sin detención previa se pueda desenclavar y liberar la tapa del vaso y esto es lo que provoca la detención del mecanismo agitador, lo que permite intervenir dentro del vaso, aunque las cuchillas siguen girando por inercia. Los propios peritos de la parte actora, se afirma, reflejaron que la apertura de la tapa refleja dos mensajes distintos en la pantalla de la máquina cuando se desenclava la tapa.

120. El manual de instrucciones de la máquina de la demandada acredita que es posible intervenir en el interior del vaso de agitación cuando las cuchillas siguen por inercia en movimiento tras la apertura de la tapa, al igual que sucede en Braun, lo que excluiría la existencia de infracción.

121. El robot de cocina de Lidl presenta en la tapa el mismo orificio de llenado que está presente en Braun y que fue interpretado por los peritos de la actora como una diferencia con respecto a R1.1. La mera existencia de ese orificio de llenado en la tapa posibilita una intervención dentro del vaso de agitación durante su funcionamiento, ya sea porque es posible verter líquidos o alimentos por la boca de llenado con el motor en marcha o porque se puede meter la mano por esa boca (razón por la que el Manual recomienda no utilizar la mano para la introducción de alimentos sino utilizar el empujador de alimentos). Vorwerk está sosteniendo una idea y su contraria para defender la

diferencia de su patente respecto de Braun y la semejanza frente al robot de cocina de Lidl, lo que equivale a la utilización de un *squeeze argument*.

122. Los robots de cocina de Braun y Lidl posibilitan la intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento, esto es, mientras las cuchillas del vaso continúan en funcionamiento por inercia tras la detención. Y no habría infracción porque la patente persigue que solo se pueda intervenir en el vaso cuando las cuchillas han dejado de girar, nunca antes.

123. Es inadmisibile que no se haya reconocido eficacia al manual de instrucciones de la máquina de Lidl y parece muy alejado de la sana crítica que la resolución recurrida afirme que el Manual de MCC no acredita el funcionamiento de este electrodoméstico.

124. Resulta asombroso (por inadmisibile) el argumento según el cual el juzgado considera que existiría infracción incluso en el caso de que se estimara acreditado que las cuchillas sigan girando por inercia tras la detención, atendida la interpretación que Lidl y su perito (Sr. Prieto) han hecho de la característica R1.1, esto es, la interpretación secuencial. Afirma la recurrente que o bien su interpretación es válida, y lo es a todos los efectos, o bien no lo es, y tampoco lo puede ser a unos efectos y no a otros porque ello la deja en indefensión.

c) Posición de la recurrida.

125. Vorwerk responde a cada uno de los argumentos expuestos en el recurso afirmando que ninguno de ellos justifica que no se deba apreciar la existencia de infracción. En cuanto al primero de ellos, que asimismo es el principal, insiste en que se apoya en una interpretación acerca del alcance de la protección que no puede compartir y que tampoco ha compartido la resolución recurrida. Lo que acreditan los videos aportados no es lo que afirma la recurrente sino que la tapa de su robot se puede desenclavar girándola alrededor de su eje vertical y, al desenclavarla mediante un giro se interrumpe la alimentación eléctrica del mecanismo agitador determinando que el mismo se detenga, de modo que solo después es posible acceder al interior del vaso agitador. Niega que sea cierto que pueda intervenir en el interior del vaso de

agitación mientras el mecanismo agitador se encuentra todavía en funcionamiento y afirma que el pequeño giro que es preciso para desenclavar la tapa determina la detención del mecanismo de agitación.

126. Lo afirmado por la sentencia es que la pericial de la actora acreditaba que el desenclavamiento del vaso y de la tapa se producía determinando la detención de las cuchillas, no antes de que las mismas se hubieran detenido, y que el manual de instrucciones no era medio de prueba suficiente de lo contrario cuando la parte tenía la oportunidad de demostrar lo contrario de lo sostenido por las periciales de la parte actora mediante otras periciales y no lo había hecho.

127. El perito Sr. Dávila afirmó con claridad que las cuchillas de la máquina de la demandada no tenían inercia, demostrando que en el momento en el que comenzaba a girar la tapa se detenían las cuchillas. Y, como para retirar la tapa era preciso continuar girando el vaso 30 grados más, resultaba imposible levantarla antes de que se detuvieran completamente las cuchillas de agitación. También afirmó que la máquina tenía unos rodamientos para evitar la inercia.

128. Afirma asimismo que no es cierto que el juzgado utilice la interpretación de la característica R1.1 propuesta por Lidl para rechazar la existencia de infracción sino que se limita a poner de relieve la contradicción en la que incurre la parte.

129. En cuanto a las alegaciones relativas al orificio o boca de llenado, se afirma que lo que dice el juzgado es que el experto entendería R1.1 no en sentido de que no sea posible intervenir en el interior del vaso de agitación durante el funcionamiento del mecanismo de agitación sino que no serían posibles intervenciones no intencionales o accidentales. Y expone que en la fig. 1 y en la 10 de la propia patente puede apreciarse también la existencia de una boca de llenado.

d) Valoración el tribunal.

130. El punto de partida de nuestra valoración consiste en la constatación de que para apreciar la existencia de infracción es preciso comparar la invención reivindicada y el producto presuntamente infractor, comparación que debe ser llevada a cabo característica a característica para constatar si todas ellas concurren en el producto, única hipótesis en la que la infracción quedaría determinada.

131. El segundo paso consiste en la constatación de que en nuestro caso esa comparación solo es preciso referirla a una de las características porque las partes coinciden en afirmar que todas las demás se cumplen. Por tanto, debemos examinar solo si el producto presuntamente infractor, el robot de cocina MCC de Lidl, cumple la característica R1.1, que en sustancia describe un concreto sistema de seguridad que ya se encontraba en el estado de la técnica en el momento en el que se solicitó el registro de la invención.

132. Más concretamente, la discrepancia se centra en si en el producto de la demandada 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. La demandada sostiene que para poder intervenir en el vaso es necesario detener previamente el funcionamiento del mecanismo agitador, mientras que la actora sostiene que al desenclavar la tapa se desactiva el interruptor y deja de suministrar energía el mecanismo agitador.

133. Creemos de esas dos interpretaciones del título la que mejor se acomoda a la descripción es la que hace la demandada. Llegamos a esa conclusión considerando que la patente no reivindica ninguna solución nueva en relación con el sistema de seguridad que ya formaba parte del estado de la técnica sino que se limita a reproducir una solución del estado de la técnica que consiste, en sustancia, en que la tapa no puede ser desenclavada si el mecanismo agitador no es desconectado previamente. Así creemos que se deduce de diversos puntos concretos de la descripción:

a) Columna 1, líneas 7 a 39:

«Se conocen máquinas de cocina de la clase comentada en las que se puede instalar un vaso de agitación o de batido con tapa asociable en un alojamiento formado en la carcasa. A este respecto, es conocido también el recurso de equipar el vaso de agitación con un mecanismo agitador o

batidor accionable a través de la máquina de cocina y eventualmente con un sistema de calentamiento que solicita al menos la zona del fondo del vaso de agitación. Así, no solo se pueden preparar comidas por mezclado o molido, sino que, además, se puede realizar también un tratamiento de cocinado adicional. Para impedir una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento especialmente durante el funcionamiento del mecanismo agitador, es conocido también el recurso de enclavar el vaso de agitación y/o la tapa de este vaso, cuyo enclavamiento se puede anular únicamente después de una detención del mecanismo agitador. Se conocen soluciones para esto en las que se efectúa a través de la tapa una inmovilización tipo bayoneta del vaso de agitación y de la tapa en la carcasa, de tal manera, en el transcurso del movimiento de cierre de la tapa por giro alrededor del eje vertical de la misma, un elemento de liberación conformado en la tapa libera el camino para la traslación o el desplazamiento de un elemento de enclavamiento del lado de la carcasa. Este último permanece en la posición de enclavamiento durante el funcionamiento de manera que no puede ser desplazado, con lo que no se hace posible una retracción de la tapa hasta la posición de suelta. Esta posición de enclavamiento del elemento de enclavamiento se puede rebasar únicamente después de una desconexión del mecanismo agitador».

b) Columna 2, líneas 17 a 24:

«La traslación del elemento de enclavamiento a la posición de enclavamiento se produce únicamente después de una conexión de la máquina de cocina, especialmente después de una conexión del mecanismo agitador, cuya posición de enclavamiento se anula únicamente después de una desconexión, más preferiblemente después de una detención del mecanismo agitador».

c) Columna 7, líneas 41-45:

«A este fin, se ha previsto un enclavamiento que posibilita la intervención dentro del vaso de agitación 2 únicamente después de la detención del mecanismo agitador».

134. La conclusión a la que llegamos es que no existe infracción porque el robot de cocina de la demandada no reproduce esa secuencia necesaria para que se pueda intervenir con seguridad en el vaso de agitación. En el robot de cocina de Lidl la tapa se puede abrir sin necesidad de ninguna acción previa, es decir, sin necesidad de detener previamente el mecanismo agitador y es esa apertura o desenclavamiento de la tapa por medio de un pequeño giro sobre su eje la que

determina la detención del mecanismo agitador, si bien no de forma inmediata. Así se deriva de lo declarado por el perito Sr. Prieto durante la vista y así se deduce de los videos aportados a las actuaciones por los propios peritos de la parte actora en los que puede observarse que la tapa se puede abrir por medio de un pequeño giro sobre su eje, con la consecuencia de que se detiene el mecanismo agitador y se puede acceder al vaso mientras aún el mismo se encuentra enclavado.

DECIMOCUARTO. Costas.

135. Desestimada íntegramente la demanda, las costas derivadas de la misma son de cargo de la parte actora, atendido el criterio del vencimiento objetivo consagrado en el art. 394.1 LEC.

136. De acuerdo con el mismo criterio objetivo, las costas de la reconvencción se deben imponer a la demandada reconvenccional.

137. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas del recurso, al haber sido estimado el recurso (art. 398 LEC).

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Lidl Supermercados, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona de fecha 19 de enero de 2021, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos. En su lugar, desestimamos íntegramente la demanda de Vorwerk & Co. Interholding GmbH y le imponemos las costas.

Estimamos la demanda reconvenccional interpuesta por Lidl Supermercados, S.A. contra Vorwerk & Co. Interholding GmbH y declaramos la nulidad de la patente española ES 2 301 589, validación de la patente europea EP 1 269 898, que lleva como título “Máquina de cocina” y condenamos a la demandada a las costas de la reconvencción.

No hacemos imposición de las costas del recurso, con devolución del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.