

**NO INFRACCIÓN, ADICIÓN DE MATERIA
Y FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA
EN UNA PATENTE: RECIENTE DESARROLLO
JURISPRUDENCIAL DEL CASO *THERMOMIX***

**NON-INFRINGEMENT, PATENT ADDITION AND
LACK OF INVENTIVE STEP OF THE PATENT:
RECENT DEVELOPMENT IN *THERMOMIX* CASE**

PILAR ÍÑIGUEZ ORTEGA*

RESUMEN

La finalidad de este trabajo es analizar las principales cuestiones planteadas en relación a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a, de 13 de enero de 2022, mediante la cual se produce un giro copernicano frente a la resolución dictada, con carácter previo, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 19 de enero de 2021, abordando en dicho pronunciamiento, el supuesto de la modificación de una solicitud de patente o de una patente concedida de forma que la protección original sea extendida más allá del contenido específico de la solicitud, tal y como esta fue inicialmente presentada y la derivación, en su caso, hacia una posible nulidad de la patente.

Palabras clave: nulidad, adición de materia, estado de la técnica, novedad, actividad inventiva.

ABSTRACT

The purpose of this paper deals with the main issues that come out of the Provincial Court of Barcelona, 15th Section, of 13 January 2022, which produces a copernican turnaround against the decision issued, prior of the judgement Commercial Court n.º 5 19th January 2021, addressing in that judgement, the case of the amendment of a patent application or a granted patent, in such a way that the original protection is extended beyond the specific content of the application as it was initially filed and its derivation towards the nullity of the granted patent.

Keywords: nullity, patent addition, state of the art, novelty, inventive step.

* Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: pilar.i@ua.es. El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación de la Generalitat Valenciana para Grupos de Investigación de Excelencia Prometeo: CIPROM/2021/57: «Protección de la innovación en agricultura en la era digital» dirigido por las profesoras E. Gallego Sánchez y N. Fernández Pérez.

Fecha de recepción: 29 de marzo de 2023 // Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2023.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ASPECTOS SUSTANTIVOS PREVIOS SOBRE LA NULIDAD DE LA PATENTE POR ADICIÓN DE LA MATERIA.—1. Consideraciones jurídicas sobre la inclusión en el ámbito de protección de la patente de una materia que no estaba cubierta por la solicitud originalmente presentada.—III. *EXCURSUS* SOBRE LA NULIDAD E INFRACCIÓN DE PATENTE POR IMITACIÓN: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, DE 19 DE ENERO DE 2021.—1. Breve referencia a la resolución judicial.—IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, SECCIÓN 15.^a, DE 13 DE ENERO DE 2022.—1. Argumentos básicos planteados en la apreciación del Tribunal.—2. Nulidad de la patente por adición de materia en el asunto *Thermomix*.—3. Falta de actividad inventiva y especificación de la no infracción.—4. Infracción de patente por explotación directa en el mercado.—5. Valoración de la sentencia.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. PRELIMINARY SUBSTANTIVE ISSUES OF THE INVALIDITY OF THE PATENT DUE TO ADDITION OF THE MATERIAL.—1. Legal considerations on the inclusion in the scope of patent protection of subject matter that was not covered by the originally filed application.—III. *EXCURSUS* ON THE NULLITY AND INFRINGEMENT OF A PATENT BY IMITATION: REVIEW OF THE JUDGMENT OF BARCELONA COMMERCIAL COURT N. 5, OF 19th JANUARY 2021.—1. Brief reference to the Court Decision.—IV. JUDGMENT OF THE BARCELONA PROVINCIAL COURT, 15th SECTION, OF 13 JANUARY 2022.—1. Basic statement set out in the findings of the Court of Justice.—2. The invalidity of the patent due to the lack of novelty in the *Thermomix* case.—3. Lack of inventive activity and specification of non-infringement.—4. Patent infringement due to direct exploitation acts in the market.—5. Judgment assessment.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a), de 13 de enero de 2022¹, vuelve a traer a colación un tema de clásico, de gran calado y complejidad en el ámbito de la Propiedad Intelectual, como es la nulidad de patente por la modificación de una solicitud de patente o una patente concedida, de forma que la protección otorgada se extiende más allá del contenido de la referida solicitud, tal y como esta fue inicialmente presentada, al estimarse el recurso de apelación interpuesto por la empresa Lidl Supermercados, S. A. (en adelante Lidl) contra la sentencia del juzgado de instancia, estimándose, asimismo, la demanda reconventional interpuesta por la referida empresa contra Vorwerk & Co. Interholding GmbH, declarándose la nulidad de la patente española ES 2 301 589, validación de la patente europea EP 1 269 898, produciéndose un giro radical en dicha resolución jurisdiccional, tanto en la valoración de hechos como de las pruebas aportadas, con relación a la sentencia previamente dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 19 de enero de 2021, donde era abordado, de forma principal, un supuesto de infracción de patente por imitación del objeto de la misma².

II. ASPECTOS SUSTANTIVOS PREVIOS SOBRE LA NULIDAD DE LA PATENTE POR ADICIÓN DE LA MATERIA

El presente epígrafe quiere ser una sucinta presentación de lo que supone la adición de materia o extensión del contenido de una solicitud de patente respecto al contenido inicialmente presentado, como causa de nulidad de la patente concedida. Pues bien, es bien sabido que la solicitud de patente debe contener, entre otros extremos, una descripción de la invención, una o varias reivindicaciones, los dibujos a los que se refiera la descripción o las reivindicaciones y un resumen

¹ ECLI:ES:APB:2022:1.

² Un exhaustivo comentario de la misma es efectuado por DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021), págs. 357-375.

de la invención (art. 22 de la Ley de Patentes 25/2015, de 24 de julio —en adelante LP 2015—)³. A tales efectos, dichas reivindicaciones, que necesariamente se tienen que ajustar a exigencias normativas de patentabilidad, deben referirse, con claridad, concisión y fundamento en la descripción, a todo lo necesario para resolver el problema técnico al que refiere la solicitud de patente, constituyendo, en esencia, una declaración de ciencia que sirve para identificar y situar una invención en el estado de la técnica y poder valorar, en última instancia, la concurrencia de los requisitos antes mencionados. Por tanto, las mismas integran el objeto para el cual es instada dicha protección (*ex art. 28 LP 2015 y art. 84 CPE*), teniendo una particular transcendencia tanto en su procedimiento de concesión, como en aquellos otros procesos en los cuales se ha instado su nulidad.

Con estos antecedentes, y anticipándonos al tema objeto de nuestro trabajo, la LP 2015 eliminó por completo la figura de adiciones de materia más allá del contenido de la patente original⁴ puesto que ello conllevaría una ventaja no justificada, además de poder ser perjudicial para la seguridad de terceros que se basen en el contenido de la solicitud inicial⁵; recordando, a tales efectos, que los aludidos certificados de adición apenas encuentran reflejo en el Derecho comparado europeo —salvo alguna excepción aislada—, al no considerarse necesario efectuar una regulación expresa de unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y de no requerir actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, dado que este tipo de mejoras quedarían incluidas, *per se*, dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes a la protección matriz.

En relación con ello, analizaremos en los apartados siguientes como los órganos jurisdiccionales han valorado la realización de modificaciones durante el procedimiento de concesión, de oposición o limitación de una patente concedida y, asimismo, si esta pudiera llegar a constituir una posible adición de materia o nuevo contenido que podría generar, en su caso, su anulación⁶ ante la OEPM, la EPO o, incluso, apelando a la vía jurisdiccional.

1. Consideraciones jurídicas sobre la inclusión en el ámbito de protección de la patente de una materia que no estaba cubierta por la solicitud originalmente presentada

En línea de principio, tal y como hemos anticipado, la adición de materia es habitualmente consecuencia de una modificación efectuada por el solicitante (reivindicaciones o dibujos)⁷ en la solicitud originalmente presentada durante

³ MORALEJO MENÉNDEZ (2015), págs. 461-462.

⁴ La introducción de materia más allá del contenido de la solicitud de patente original se prohíbe en el artículo 48.5 de la LP 2015. Asimismo, el Convenio de Patente Europea (CPE), en su edición de noviembre de 2020, en el tenor del artículo 123.2, también prohíbe la adición de materia durante la tramitación de una solicitud de patente europea. Desde una perspectiva general, GALLEGO SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ PÉREZ (2023), págs. 247 y ss.; GARCÍA VIDAL (2014), págs. 25 y ss.

⁵ Únicamente podría ser admisible, para aquellos casos en los que el objeto resultante de dicha modificación, se derive de manera directa y no ambigua de la solicitud original, esto es, que no exista la más mínima duda de que el objeto de la patente, tal como resulta de la modificación indicada, se encuentre descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud, tal como esta fue aportada.

⁶ *Vid.* artículo 102.1.c) de la LP 2015 en relación con el artículo 11 del citado Texto normativo.

⁷ Sobre el alcance de las reivindicaciones, mencionaremos el artículo 69.1 CPE junto su Protocolo interpretativo, relacionándolo en nuestro Derecho, con el artículo 68.1 LP 2015.

el procedimiento de concesión o tramitación de la misma (ya sea por adición, alteración o escisión), con el fin último de poder solventar todas las objeciones que pudieran haber sido planteadas por el examinador de la solicitud, incluyéndose de esta forma, y dentro de su ámbito de protección, materia que no estaba cubierta por la solicitud de patente inicial (*ex art. 48.5 de la LP 2015*). Asimismo, el literal del artículo 123.2 CPE prohíbe también, de forma expresa, la adición de materia durante la tramitación de una solicitud de patente europea⁸. Por su parte, como hemos señalado *supra*, la denominada materia adicionada puede implicar, del mismo modo, la nulidad de la patente concedida. En este punto, acudiendo al contenido del artículo 102.1.c) de la LP 2015, una causa de nulidad de una patente española concedida (vía nacional o vía europea) puede llegar a producirse cuando el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal y como fue presentada, en los términos establecidos en el literal de los artículos 123.2 y 138.1 CPE⁹. Por otro lado, en el supuesto de que la patente hubiera sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o derivada de una solicitud presentada y con sustento en el artículo 11 del citado Cuerpo Legal (solicitud presentada por persona no legitimada), la misma adolecería de nulidad por adición de materia, siempre y cuando el objeto de la patente excediera del contenido de la solicitud inicial¹⁰.

Partiendo de las anteriores consideraciones, es evidente la importancia de prestar particular atención a las modificaciones que se realicen durante la tramitación de una solicitud de patente: en primer término, si las modificaciones adicionan materia a la solicitud original, esta podría ser objeto de oposición y de nulidad, pudiendo derivar en la imposibilidad de corrección del defecto por parte de su titular, una vez que se hubiera concedido la patente. En segundo término, si la mencionada adición de materia es detectada durante la fase de tramitación, bien por el examinador, bien por el propio solicitante, este último, probablemente, podrá modificar la reivindicación, dibujo o descripción para corregir dicha adición de materia mediante una nueva modificación¹¹.

No obstante, si las modificaciones efectuadas durante la tramitación de una solicitud de patente amplían el objeto de la solicitud presentada y si la misma fuera concedida con dicha materia adicionada, podría darse la paradoja de que su solicitante se enfrentara a una compleja situación, en el supuesto de que un tercero presentara oposición o demanda de nulidad a la patente concedida. A tales efectos, durante el marco de un procedimiento de oposición, dicha limitación debería ser retirada de la reivindicación por aplicación del literal del artículo 48.6 de nuestra LP 2015 en relación con el artículo 123.2 CPE antes referenciado. Sin embargo, bajo dicha circunstancia, podría llegar a vulnerarse el contenido sustantivo de los artículos mencionados, lo que implicaría que el titular de la patente perdería dicho título, con o sin modificación, lo que le

⁸ El artículo 100.c) CPE incluye la misma condición como motivo de oposición a una patente europea. Sentando los criterios generales para determinar si una modificación se consideraría como materia adicionada en el sentido del artículo 123.2 CPE, traeremos a colación la SAP de Madrid de 3 de mayo de 2013, AC 2013/1456.

⁹ Vid. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b899eddb-4599-40d0-9808-1bd07bbcf1c2> (consulta: 20 de marzo de 2023).

¹⁰ DE CARLOS (2022),

¹¹ *Ibid.*, pág. 1.

situaría en una posición controvertida¹². Esto es así debido a la imposibilidad de modificar una patente una vez haya sido concedida, de tal manera que dicha modificación amplíe la protección que confiere.

Del mismo modo, y circunscribiéndonos al anterior marco expositivo, las modificaciones que hayan podido ser realizadas en una solicitud de patente durante el procedimiento de concesión o en una patente concedida durante el procedimiento de oposición o limitación, pueden resultar, asimismo, determinantes a la hora de interponerse una demanda de nulidad, como analizaremos en el presente estudio, ante un órgano jurisdiccional¹³.

III. *EXCURSUS* SOBRE LA NULIDAD E INFRACCIÓN DE PATENTE POR IMITACIÓN: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, DE 19 DE ENERO DE 2021

En la resolución jurisdiccional a la que vamos a efectuar una breve reseña previa con el objeto de una mejor comprensión sobre el notable cambio jurisprudencial efectuado por la sentencia objeto de nuestro análisis de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de enero de 2022, fue planteado un supuesto de infracción de patente por imitación de su objeto, concretamente, de las funciones de una máquina de cocina (robot de cocina) protegidas a través del indicado derecho de exclusiva¹⁴.

Así las cosas, se presentó demanda reconvencional instada por la parte demandada solicitando que el juzgado declarara la falta de infracción de la patente debido a la nulidad de esta (por adición a la materia, falta de novedad y de actividad inventiva) provocando que por parte del órgano judicial fuera efectuado un análisis previo sobre dichas cuestiones, antes de valorar la posible existencia de infracción de patente, estudiando, a estos efectos, sus reivindicaciones y en donde su imitación, con particular análisis de la doctrina de los equivalentes, devendría en una infracción de la mencionada patente, como finalmente el juzgado de instancia apreció¹⁵.

1. Breve referencia a la resolución judicial

El 14 de junio de 2019 fue presentada demanda por Vorwerk Amp. Co Interholding GmbH ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, ejercitando

¹² Reflejada como artículo 123 (2)-(3) (*trap* en inglés). En relación con ello, *vid.* Alta Cámara de Recursos (*Enlarged Board of Appeal*) de la EPO, Decisión G1/93. Igualmente, traeremos a colación las Decisiones T-667/08, T-823/96, T-1125/07 y T-99/13.

¹³ De la misma forma, la Audiencia Provincial de Barcelona se manifiesta respecto a esta causa de nulidad, en sus sentencias de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:2939) y de 15 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:145).

¹⁴ Son pocos los casos en los que los tribunales españoles han abordado el tema indicado, pero vemos conveniente traer a colación, reconociendo y aplicando la doctrina de los equivalentes, la SAP de Barcelona de 7 de junio de 2005 en la cual se analizaba la «triple identidad sustancial» (función, modo y resultado), esto es, parámetros que permiten comparar elemento por elemento, al objeto de poder considerar el mismo como equivalente de otro reivindicado, y en donde ambos deben realizar sustancialmente la misma función y producir el mismo resultado. De esta forma, no será considerado como equivalente un elemento que fue objeto de renuncia o limitación aceptada por el solicitante (*prosecution history estoppel*). Asimismo, la SAP de Barcelona (Sección 15.ª), de 18 de septiembre de 2000 (EDJ 2000/66098) y la SAP de Valencia (Sección 9.ª), de 14 de noviembre de 2007 (EDJ 2007/314004).

¹⁵ Ampliamente DOMÍNGUEZ PÉREZ (2020), págs. 356-375; VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES (2005), págs. 947-968.

acciones por infracción de patentes de invención EP 1 269 898-ES 2 301 589 (en adelante ES'589) que protegían tecnología consistente en una máquina de cocina, contra Lidl Supermercados, S. A.¹⁶ Por otra parte, la demandada alemana Lidl, que ofrecía en el mercado un robot de cocina denominado *Monsieur Cuisine Connect* bajo la marca blanca *Silvercrest* con prestaciones similares al robot de cocina de la demandante Vorwerk, Lidl formuló demanda reconvenzional instando la nulidad de la patente controvertida¹⁷ con sustento en el artículo 102.1.c) LP 2015¹⁸. El litigio se refirió a la patente europea, validada en España que protegía la tecnología incorporada en el robot de cocina, popularmente conocido en el mercado por su marca *Thermomix*. Así las cosas, en la sentencia de instancia, fue prohibido a la empresa Lidl el poder importar, publicitar o comercializar su robot de cocina *Monsieur Cuisine Connect* al haberse infringido —según se exponía en la indicada resolución jurisdiccional— la patente de Vorwerk, fabricante de la conocida *Thermomix*.

Bajo este marco contextual, la citada resolución jurisdiccional, a la vista de los hechos y comprobaciones realizadas (periciales), delimitó el ámbito de protección de la patente, interpretando las ocho reivindicaciones de producto de la patente ES'589, de las cuales, únicamente la primera (R1) era una reivindicación de producto y donde, precisamente, era centrada la controversia entre las dos partes en conflicto. Pues bien, a los efectos mencionados, se estimó que las reivindicaciones R1.1, R1.2 y R1.3 (parte pre-caracterizadora de la reivindicación 1) eran conocidas en el estado de la técnica¹⁹. Por tanto, derivada de la discrepancia de interpretación de la reivindicación R1.1²⁰, el órgano judicial apreció que la interpretación de la citada característica debía efectuarse de forma conjunta e integradora con el resto de las características técnicas de la primera reivindicación, y que por tanto, cuando la tapa del robot de cocina era desclavada por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación (R1.2), se interrumpía el mecanismo agitador por motivos de seguridad (R1.3). Además, cuando la tapa se enclavaba por giro alrededor del eje vertical (R1.2) esta posición de giro definía la posición de funcionamiento del vaso de agitación (R1.2 y

¹⁶ Efectuando una referencia temporal, en el año 2007, la mencionada empresa interpuso demanda por infracción de patente contra el fabricante español de electrodomésticos Taurus, con relación al robot de cocina *Mycook*, que fue parcialmente estimada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, interponiéndose, con posterioridad, recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, desestimando la apelación de la compañía alemana y estimando la de la española, declarando la nulidad de 23 de las 24 reivindicaciones de la patente de Vorwerk. La empresa creadora de la *Thermomix* decidió acudir en última instancia, al Tribunal Supremo, interponiéndose un recurso extraordinario de infracción procesal y recurso de casación. En el mismo, se refería a la vulneración de una patente relacionada con un dispositivo que hace que «la función de batido sólo pueda activarse cuando la temperatura de calentamiento ha sido programada por debajo de un límite». Finalmente, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal desestimó los recursos de Vorwerk y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, otorgando legitimidad a la fabricación y venta de los robots *MyCook* de Taurus.

¹⁷ Del mismo modo, instó que se condenara a Lidl a cesar toda importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización del robot *Monsieur Cuisine Connet*; a retirar del mercado todos los ejemplares del mismo que se hallaren en su poder o bien, en manos de sus distribuidores; a retirar del mercado y destruir cualesquiera materiales promocionales y documentos comerciales en los que se reprodujera dicho producto; a abstenerse en lo sucesivo a importar, almacenar ofrecer y/o comercializar máquinas de cocina que presentaran las características reivindicadas de la patente ES'589 y al resarcimiento de daños y perjuicios causados además del abono de las costas generadas por el procedimiento.

¹⁸ Cfr. artículos 123.2 y 138.1.c) CPE. Nuestra jurisprudencia ha aplicado este último precepto en relación con las patentes europeas con efectos en España en la SAP de Barcelona (Sección 15.ª) de 12 de septiembre de 2014 (AC 2014/1807), entre otras.

¹⁹ Analizando ampliamente estas cuestiones, PORTELLANO Díez (2000), págs. 15 y ss.

²⁰ FD 2.º, 27.

R1.3) de manera que no era viable una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento del mismo (R1)²¹.

Continuando con el hilo expositivo de la resolución, también se produjeron discrepancias a la hora de interpretar que debía entenderse cuando se efectuaba expresa referencia a la «función de pesada de la máquina de cocina» (R1.4) concluyéndose, a tales efectos, por parte del órgano jurisdiccional, que de la descripción de la patente se desprendía que la tarjeta de control poseía un circuito eléctrico que controlaba la función de agitación y otro circuito que controlaba la función de pesada (R1.6) de manera que dichas funciones se podían considerar como independientes²².

A tenor de lo expuesto, la interpretación conjunta de las reivindicaciones R1.4 y R1.5²³ junto con la R1.6 podría llegar a admitirse como la «esencia de la invención»²⁴ al especificarse, de forma precisa, que la función de agitación era independiente de la función de pesada de la máquina de cocina, lo que permitiría que una vez puesta en marcha la misma, se procediera al pesado de alimentos con la tapa puesta, con independencia de que el vaso estuviera asegurado o no, y que la tapa estuviera abierta o cerrada, siempre que constara como enchufada y encendida la máquina a la corriente eléctrica. Desde dicha perspectiva, lo que se estimó, en última instancia, fue la seguridad del producto²⁵ delimitándose, por tanto, el objeto de la patente y cumpliéndose con el literal del artículo 69.1 CPE²⁶ (*ex art.* 68.3 LP 2015) con relación al contenido de las reivindicaciones, al haberse efectuado una interpretación literal de las mismas²⁷. Sentado lo que antecede, y una vez concretado el ámbito de protección de la patente, la sentencia consideró acertada la posición mantenida por Lidl, estimándose la adición de materia en la patente de Vorwerk que había sido alegada como motivo de nulidad²⁸ al haberse ampliado la protección de forma ilegítima en el curso de la tramitación de la patente por falta de novedad²⁹ y actividad inventiva³⁰ —las reivindicaciones de-

²¹ FD 2.º, 31.

²² FD 2.º, 34.

²³ Cfr. artículo 102.1.c) LP que consagra la nulidad de la patente cuando «su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal y como fue presentada», en los mismos términos que los artículos 123.2 y 138.1.c) CPE.

²⁴ FD 2.º, 38. Asimismo, recordaremos con relación a la nulidad de patente por adición, la SAP de Madrid, de 3 de mayo de 2013 (AC 2013/1456), en donde se reflejaron unas pautas generales para determinar si una concreta modificación debía considerarse como materia añadida en el sentido que reflejada el artículo 123.2 CPE.

²⁵ FD 6.º, 141-144.

²⁶ *Vid.*, a tales efectos, el FD 6.º, 139-144. Desde un punto de vista doctrinal, valorando estas cuestiones de forma de forma exhaustiva, MASSAGUER FUENTES (2005), pág. 24; GARCÍA VIDAL (2014), págs. 15-35.

²⁷ Traeremos a colación los interesantes comentarios de DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021) págs. 58-373. Desde un punto de vista jurisprudencial y sobre la interpretación de las reivindicaciones a efectos de delimitar la extensión de la protección conferida por la patente, *vid.* las consideraciones de las SSTs de 7 de noviembre de 2014 (RJ 2014/6168), de 12 de julio de 2013 (RJ 2013/8088) y de 10 de mayo de 2011 (RJ 2011/3853) entre otras.

²⁸ Cfr. artículos 54.1 y 138.1.c) CPE y artículo 102.1.c) LP 2015. Aportando un punto de vista general, BOTANA AGRA (2013), pág. 213; MARCO ALCALÁ (2015), págs. 481-484.

²⁹ Cfr. artículo 54.1 y 2 CPE. Asimismo, se deberán tener en consideración, al no detallarse la forma en que ha de valorarse el juicio de novedad, las Directrices de Examen EPO (actualmente, versión EPC and PCT-EPO *Guidelines* 2023, con entrada en vigor el 1 de marzo de 2023) y las de la OEPM (versión 2.0 2016; y con relación a modelos de utilidad, se han publicado en enero de 2023), que ha sido seguidas de forma reiterada por nuestros órganos judiciales incorporan distintas referencias a la ampliación del contenido de la solicitud originalmente presentada explicando cuándo se considera que se da o no dicha ampliación del contenido. *Vid.* a estos efectos, el FD 3.º, 62, 64 y 65.

³⁰ El Juzgado de Instancia valoró, con sustento en los artículos 8 LP y 59 CPE, la actividad inventiva en relación con la determinación del estado de la técnica, del problema técnico objeto que se pretendía solucionar en este asunto concreto y la valoración de la obviedad, y si el experto en la materia había alcanzado (*could-*

pendientes debían automáticamente considerarse necesariamente inventivas—³¹. En efecto, Vorwerk incluyó elementos nuevos en su solicitud de patente durante su proceso de tramitación ante la OEP (*ex art.* 123.2 CPE)³².

No obstante, tras el resultado desfavorable al haberse desestimado la demanda reconventional de Lidl y estimando la demanda de infracción formulada por Vorwerk, la empresa Lidl interpuso recurso de apelación contra dicha resolución judicial volviendo nuevamente a insistir en la nulidad de la patente ES'589 de Vorwerk por encontrarse incurso en los vicios de adición de materia y de falta de actividad inventiva, así como en la inexistencia de infracción del robot *Monsieur Cuisine Connet*, cuya resolución dirimiendo el aludido recurso, produjo un giro copernicano a lo reseñado hasta el momento actual en punto al análisis de la actividad inventiva y que iremos desgranando en los siguientes epígrafes.

IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, SECCIÓN 15.^a, DE 13 DE ENERO DE 2022

1. Argumentos básicos planteados en la apreciación del Tribunal

En su Sentencia de 13 de enero de 2022, la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de apelación presentado por Lidl contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 2021, en donde se había condenado a dicha empresa por infracción de patente, ordenándose, asimismo, la retirada de todos sus robots de cocina *Monsieur Cousine Connect*. Por otro lado, como hemos anticipado con anterioridad, en la resolución de instancia se prohibió a Lidl importar, publicitar o comercializar su robot de cocina *Monsieur Cuisine Connect* por infringir la patente de Vorwerk, fabricante de la conocida *Thermomix*, además del resarcimiento de todos los daños y perjuicios generados. Pues bien, la Audiencia resolvió que la patente europea de Vorwerk era nula por dos motivos concretos: el primero de ellos, por adición de materia en el título concedido, esto es, por haber ampliado la protección de forma ilegítima en el curso de la tramitación de la patente; en segundo término, porque la solicitud no disponía de actividad inventiva, proclamándose de la misma forma por dicho órgano jurisdiccional, que hasta en el supuesto en el que la patente se hubiera considerado como válida no se habría producido infracción por parte de Lidl, de la patente Vorwerk.

Se trata, en esencia, de una resolución que aborda cuestiones clásicas en el derecho de patentes, de gran complejidad (conurrencia del vicio de adición de materia a consecuencia de generalizaciones intermedias; divulgaciones implícitas en la solicitud de patente originariamente presentada en el marco de posibles defectos de materia añadida como causa de nulidad; análisis de la actividad in-

would) el mismo resultado que la invención que se estaba cuestionado (FD 5.º, 81 y 104-107). Analizando estas cuestiones, CUETO (2015), págs. 83-101; MARCO ALCALÁ (2015), págs. 481-484; DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021), pág. 369.

³¹ FD 5.º, 113.

³² Recordaremos qué en el año 2014, la OEP adicionó a sus Directrices de interpretación del alcance de las modificaciones contenidas en el artículo 123 CPE, dos nuevos párrafos.

venta desde la aplicación del problema-solución; y las interpretaciones de las reivindicaciones de patente)³³, que suscitan importantes discusiones jurídicas, y cuyas líneas esenciales pasaremos a exponer en los siguientes apartados.

2. Nulidad de la patente por adición de materia en el asunto *Thermomix*

Desde un ámbito sustantivo y dentro del desarrollo del derecho de patentes, vemos necesario recordar que la nulidad de la patente por adición de materia, *ex* artículo 102.1.c) LP 2015, constituyó una novedad en este Cuerpo normativo al intentar coordinar las causas de nulidad establecidas para las patentes europeas [art. 138.1.c) CPE] y las delimitadas para las patentes nacionales, entre las que no se encontraba contemplada la indicada mención de nulidad. Así las cosas y considerando que un porcentaje amplio de patentes españolas deriva de la validación de las patentes europeas y que el CPE ya establecía la adición de la materia como causa de nulidad, era necesario la coordinación del Cuerpo legal español, a estos efectos³⁴.

A la vista de lo expuesto con anterioridad, en el caso objeto de nuestro análisis y reproduciendo la sistemática jurídica vertida por el juzgado de instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona analiza el recurso interpuesto por Lidl en cuanto a las alegaciones aducidas en relación con el defecto de adición de materia en la patente ES'589, de las que dicha empresa ya había predicado de las características técnicas R1.4 y R1.5 de su reivindicación primera³⁵, volviendo de nuevo a reiterar, en lo que respecta a la característica R1.4, y frente al criterio mantenido en la resolución jurisdiccional apelada, que en la descripción de la solicitud original de la patente de Vorwerk no se había producido divulgación alguna, ni explícita ni implícitamente, con relación a que el que el dispositivo de pesada de la máquina objeto de la invención estuviera controlado por un circuito de mando, ni por ende, que este estuviera integrado en la tarjeta de control³⁶.

Sobre esta específica cuestión, el Tribunal de apelación, con sustento en el artículo 123 CPE y con mención expresa de varias de sus resoluciones anteriores³⁷, recordó que las modificaciones introducidas en la solicitud de patente, únicamente serían admisibles en la medida en que derivaran de esta a los ojos de experto en la materia, de manera directa y sin ninguna ambigüedad, lo que acontecería cuando no existiera la mínima duda de que el objeto de dicha patente, tal y como resultara de la modificación mencionada, se encontrara descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud inicial, no estimándose como suficiente que dicha combinación fuera o no contradictoria con la descripción original. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional consideró la existencia de adición de materia alegada en la patente de Vorwerk como motivo de nulidad, al entender que había sido ampliada la protección de forma ilegítima en el devenir de la tramitación de la patente [*ex* art. 102.1.c)

³³ MASSAGUER FUENTES (2005), págs. 48 y ss.; CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), pág. 96; VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES (2005), págs. 9465 y ss.

³⁴ BOTANA AGRA (2013), pág. 213; DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021), pág. 364.

³⁵ Vemos necesario reflejar que aunque la demanda reconvenional contiene un ataque por falta de novedad, el mismo fue desistido posteriormente por Lidl (FD 20, 20).

³⁶ CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), pág. 97; SHISHKUNOVA (2022), págs. 4-6.

³⁷ FD 6.º, 27 y 28-30, con cita de la SAP de Barcelona de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:2939) y SAP de Barcelona de 15 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:12688).

LP 2015; arts. 123.2 y 138.1.c) CPEJ³⁸. A lo antes referido y con reflejo de la doctrina delimitada por las Cámaras de Recursos de la EPO y sus Directrices de Examen³⁹, la Audiencia también aseveró que las modificaciones introducidas en la solicitud de patente traducidas en la característica R1.4 durante el proceso de tramitación ante la OEP por parte de Vorwerk, habían incluido elementos nuevos⁴⁰, esto es, se habían introducido características que no se encontraban divulgadas —ni de forma expresa, ni implícita— en la solicitud, tal y como fue presentada, lo que legalmente no estaba permitido.

Con todo, en el marco de dicho análisis y efectuándose por parte del órgano jurisdiccional una comparativa entre la solicitud de la patente y su reivindicación, de forma específica estima, que el hecho de que en la descripción inicial se mencionaran de manera separada dos funciones de la tarjeta de control (agitación y calentamiento) y no se hiciera referencia al dispositivo de pesada (R1.6) impedía considerar que dicha solicitud de patente divulgara la idea de un dispositivo de pesada controlado por un circuito autónomo de la misma tarjeta de control que el dispositivo batidor y del de calentamiento, indicándose, a estos efectos, que la divulgación no se había efectuado.

Así las cosas, y remitiéndose implícitamente al contenido establecido en el artículo 69 CPE, que descarta tanto una interpretación estrictamente literal, como una interpretación voluntarista o subjetiva y optando por un término medio entre esos extremos que sustente una posición, que ampare a la vez, una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros⁴¹, consideró acertada la posición defendida por Lidl, concluyendo que dicha divulgación tampoco había sido efectuada, ni de forma expresa, ni de manera implícita en la solicitud original, entendiéndose que un experto en la materia no podría deducir la característica mencionada de forma directa y sin ningún tipo de ambigüedad de la solicitud inicial⁴².

Por tanto, precisamente por las dudas existentes en torno a la divulgación implícita de esta información y en aplicación de la doctrina general antes referida, entiende el órgano jurisdiccional que la modificación de la solicitud original traducida en la característica R1.4, suponía ampliación de materia, infringiéndose, a tales efectos, la prohibición de ampliar la protección en relación a lo inicialmente solicitado, lo que derivó en la nulidad de la reivindicación principal R1 y con ella, la de todo el título. Del mismo modo, fue descartada por el Tribunal la adición de materia por el supuesto defecto comúnmente denominado «generalización intermedia» o «restricción intermedia», esto es, la prohibición de que una reivindicación sea modificada sobre la base de la selección de una serie de características aisladas de un conjunto de características divulgadas originariamente o sólo de manera combinada⁴³.

³⁸ El artículo 102.c) LP 2015 consagra la nulidad de la patente al establecer: «Cuando su objeto exceda del contenido de la patente tal y como fue presentada».

³⁹ Expuso que la OEP al revisar sus directrices en el año 2014, adicionó dos nuevos párrafos en las mismas que interpretaban el artículo 123 CPE; actualmente *vid. European Patent Office-H-IV*; versión marzo de 2021. Desde un punto de vista jurisprudencial, en relación con este tema, son interesantes diferentes Decisiones de la Cámara de Recursos de la EPO (*Board of Appeal*) T-667/08, T-823/96 y T-99/13, entre otras.

⁴⁰ Refiere el Tribunal a la prueba pericial practicada (característica cuestionada R1.4), que desglosa en dos y que denomina como R.1.7 y R.1.8 (R1.4 prueba pericial de la demandante) siendo la combinación de dichas características ajenas a la invención que describía la solicitud inicial.

⁴¹ Con cita específica de la sentencia de 30 de enero de 2013 (ECLI:ES:APB:2013:2722).

⁴² FD 6.º, 38 y 30.

⁴³ *Vid supra* nota 40.

Recuérdese, en este sentido, que según refleja la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación⁴⁴, normalmente no estará permitido una reivindicación modificada sobre la base de la selección de una serie de características técnicas aisladas de un conjunto de características divulgadas originariamente sólo en combinación. No obstante, conviene precisar que la generalización intermedia puede resultar admisible, de acuerdo con la prescripción establecida en el artículo 123.2 CPE, si resulta de una información no ambigua mediante la que el experto en la materia pueda extraer del ejemplo y del contenido de la solicitud, tal y como la misma fue presentada. Por su parte, la extracción de una característica aislada de una combinación divulgada originariamente y su uso para delimitar la materia reivindicada, únicamente se encontraría permitido sobre el literal del artículo 123.3 del citado Cuerpo normativo, siempre y cuando la característica mencionada no se encuentre vinculada, de manera inseparable, con las demás características adicionales de esa combinación⁴⁵.

Por tanto, sobre la base de lo expuesto, la Audiencia no admitió la alegación planteada por Lidl —que reprodujo íntegra en apelación— con relación a la existencia de materia adicionada, derivada de la característica R1.5 al mencionar únicamente la función de agitación como activada por el interruptor, con omisión de la característica «al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control» incluida en la descripción original. En efecto, sostuvo la Audiencia de Barcelona que la descripción original continuaba afirmando «el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera (se alimenta o proporciona electricidad) a consecuencia de la maniobra del interruptor» esto es, lo que se encontraba incluido en la característica R1.5, no existiendo, *per se*, la denominada generalización intermedia. Sorprendentemente, el Tribunal indicó que las conclusiones vertidas en este punto no dejaban de ser dudosas, como resultaba del hecho de que su postura defiriera de la expresada por el juzgado de instancia, al entender, de forma textual, «que deben dar respuesta al resto de las cuestiones planteadas, siquiera sea con el carácter de para mayor abundamiento»⁴⁶.

3. Falta de actividad inventiva y especificación de la no infracción

Sentado el anterior marco expositivo y declarada la existencia de materia añadida, se continuó analizando por parte la Audiencia de Barcelona, los motivos aducidos por Lidl para la impugnación de la validez de la patente, en particular, y habiendo quedado la falta de novedad fuera de discusión alguna, el muy diferente enfoque con relación a la falta de actividad inventiva que el expuesto por el juzgado de instancia. En efecto, se partía de un estado de la técnica muy alejado de la invención, además de plantearse de forma completamente equívoca, el problema técnico objetivo —ataque sustentado en el documento D1-*Braun*—, o bien, por no deducirse la obviedad de la invención de Vorwerk tras haberse aplicado el método problema-solución, en el supuesto de la segunda interpelación generada a partir del documento D3-*Philips* (citado en los antecedentes de la resolución). Del mismo modo, Lidl criticó en su recurso, la decisión del juzgado de instancia sobre la invalidación del documento D1-*Braun*

⁴⁴ Dicha jurisprudencia la encontramos contenida, de forma resumida, en T-219/09 y T-1944/10.

⁴⁵ T-0714/00. Del mismo modo, *vid.* el FD 6.º, 46.

⁴⁶ FD 6.º, 48.

como documento de estado de la técnica más cercano a la invención, por resultar conforme a las directrices y doctrina de la EPO —a estos efectos, refería que era un documento dirigido al mismo propósito que la invención, relacionado con el mismo problema, además de pertenecer a idéntico campo técnico—. A mayor abundamiento, adujo que la característica R1.1 (sistema de seguridad) de la patente de Vorwerk, fuera conocida en otras máquinas del estado de la técnica, no invalidaba D1-*Braun* como estado de la técnica más cercano y como punto de partida para llegar a la invención, por lo que el problema técnico objetivo planteado pudiera no coincidir con el señalado en la patente. Igualmente, el que D1-*Braun* careciera de la característica R1.6, adolecía a una valoración incorrecta efectuada por el juzgado de instancia al analizar en qué consistía realmente la contribución técnica de la invención.

Pues bien, dentro del marco de este particular engranaje, la Audiencia de Barcelona entró a valorar tanto el estado de la técnica más próximo a fecha de depósito de la solicitud de la patente, como la obviedad de la invención para un experto en la materia a la vista de los documentos aportados, esto es, si el robot de cocina de Lidl incorporaba la característica R1.1 de la patente de Vorwerk, manifestando al efecto, que el motivo de la discrepancia se centraba en analizar si en el producto de la demandada —el vaso de agitación y la tapa— podían llegar a ser enclavados de tal manera que sería factible una intervención dentro del vaso de agitación durante su funcionamiento. De entrada, la demandada argumentó que para poder invertir el vaso era necesario detener previamente el mecanismo agitador, mientras que la demandante sostenía que al desenclavar la tapa era desactivado el interruptor, dejando de suministrar energía en ese momento, el mecanismo agitador.

Así las cosas, efectuadas las anteriores consideraciones y trayendo a colación lo prevenido en el artículo 52 del CPE y en el artículo 4 de LP 2015, tal y como ya era recogido en la resolución recurrida⁴⁷, el examen de la actividad inventiva suponía enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual, necesariamente habría 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 ingenio⁴⁸. Con todo, de conformidad con el contenido sustantivo del artículo 8 de la LP 2015, la Audiencia de Barcelona, sin entrar a valorar las apreciaciones efectuadas en la Sentencia de 27 de julio de 2021 sobre la incorrecta formulación del problema técnico objetivo planteado por Lidl⁴⁹, determinó que el mismo era «como impedir el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando está en funcionamiento» y amparándose en los mimbres del examen de la actividad inventiva de la patente ES'589 revocó, en este punto, la resolución del juzgado de instancia, efectuando una aproximación al problema-solución⁵⁰ además de apreciar que la característica reivindicada como solución del problema técnico objetivo que se pretendía solventar⁵¹, ya se encontraba incluida en el estado de

⁴⁷ FD 5.º, 68.

⁴⁸ Desde un ámbito general, *vid.* CUETO (2015), pág. 86.

⁴⁹ FD 5.º, 70-113.

⁵⁰ FD 6.º, 86.

⁵¹ Documentos D3-*Philips* (citado en los antecedentes) y D6-*Matsushita*, divulgando ambos un sistema de seguridad consistente en el bloqueo de la tapa para impedir el acceso al interior del recipiente durante su funcionamiento, característica que según se expone en los antecedentes de la invención, ya era conocida en el estado

la técnica más próximo (*ex arts. 54.2 y 56 CPE*)⁵², lo que para un experto en la materia⁵³ habría resultado una solución obvia y no inventiva al problema suscitado⁵⁴, concluyendo, bajo estos parámetros, que la patente de Vorwerk carecía de actividad inventiva. A mayor abundamiento, sigue exponiendo el Tribunal, incluso para el supuesto en que la patente hubiera sido considerada como válida, tampoco hubiera existido infracción de la misma.

Continuando con dicho análisis, mucho más concisa fue la valoración que el órgano jurisdiccional realizó frente al detallado estudio efectuado por el juzgado de instancia⁵⁵ del segundo de los fundamentos expuestos por Lidl frente a la actividad inventiva de la patente ES'589 de Vorwerk a partir de D3-*Philips* (EP 0638273) como estado de la técnica más cercano en combinación con el D1-*Braun* o D9-*Ronic* (FR 2 651 982)⁵⁶.

En suma, y siendo indiscutido que las características R1.4 y R1.6 representaban diferencias entre la invención de Vorwerk y D3-*Philips* (EP 0638273), como indubitada era la enunciación del problema técnico que el Tribunal, frente a la sentencia de instancia, exponía en diferentes términos⁵⁷, concluyó que el experto en la materia habría recurrido al documento D1-*Braun* que ofrecía la solución al problema planteado al haberse divulgado las características de la invención, con excepción de la R1.1, o incluso, al documento D9-*Ronic*, motivo por el cual la patente de Vorwerk carecía de actividad inventiva⁵⁸.

4. Infracción de patente por actos de explotación directa en el mercado

Una vez estimados los motivos del recurso de Lidl que determinaban la nulidad de la patente española ES 2301 589 de Vorwerk (validación de la patente europea EP 1269 898) por adición de materia y por falta de actividad inventiva, fueron analizados por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, los argu-

de la técnica. Por ello, señala la Audiencia Provincial de Barcelona, que la invención de la patente de Vorwerk resulta obvia y no inventiva a los ojos de un experto en la materia en esta primera aproximación que plantea Lidl.

⁵² Asimismo, la Audiencia de Barcelona efectúa referencia a resoluciones de las Cámaras de Apelación de EPO: T-254/86, T-282/90, T-70/95, T-644/97, T-656/90.

⁵³ El órgano jurisdiccional, en el punto 97 de la sentencia, concreta los rasgos comunes que tiene que tener un experto en la materia, y aduce de forma textual: «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). En este punto, siguiendo el test “*could-would*”, hay que recordar que no se trata de 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. 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».

⁵⁴ Con referencia por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona a 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 proporcionarlos efectos técnicos que proporciona la invención sobre el estado de la técnica más cercano». El problema técnico así definido es el denominado como «problema técnico objetivo».

⁵⁵ Sobre el particular, *vid.* DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021), pág. 365-366; CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), págs. 102-103.

⁵⁶ FD 5.º, 90. Desde un ámbito doctrinal, CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), págs. 103-104.

⁵⁷ FD 5.º, 100.

⁵⁸ FD 12.º, 112-114.

mentos del recurso que circunscribían la infracción de la patente por la explotación en el mercado del robot *Monsieur Cuisine Connect*.

Inicialmente, Lidl reiteró su interpretación inicial de la característica R1.1 aduciendo que aun en el supuesto en que la patente de Vorwerk se considerara válida, el robot de Lidl no la infringiría. Por su parte Vorwerk respaldó la interpretación de la característica defendida en instancia y acogida en la sentencia apelada, en cuya virtud, era el desenclavamiento lo que interrumpía el funcionamiento del mecanismo de agitación posibilitando únicamente en ese momento y tras su detención, la intervención dentro del vaso de agitación, que era lo que sucedía en el robot *Monsieur Cuisine Connect*, tal y como había quedado constancia en las pruebas periciales practicadas al efecto.

No obstante, el Tribunal, efectuando una comparación entre la invención reivindicada y el producto presuntamente infractor (característica a característica), al objeto de constatar si todas ellas concurrían en el producto —única hipótesis en la que la infracción quedaría determinada— enmendó el criterio mantenido por el juzgado de instancia, considerando más acertada la interpretación de la invención sostenida por la demandada Lidl, al valorar que la patente de Vorwerk no reivindicaba ninguna solución con relación al mecanismo de seguridad de la máquina de cocina protegida respecto a aquellos en donde ya se conocía el estado de la técnica anterior. Del mismo modo, y con relación al mecanismo de seguridad, indicó que la máquina de Vorwerk reproducía una solución que previamente era conocida en el estado de la técnica y de la que ya se hacía eco la patente en la descripción, al no permitir el desenclavamiento de la tapa del vaso de agitación si su mecanismo de agitación no se hubiera desconectado con carácter previo, suponiendo, en última instancia, que dicha máquina requeriría de una secuencia de dos pasos para intervenir en el interior del citado vaso, al ser una solución completamente diferente al estado de la técnica, que es, en este aspecto concreto, lo que la patente de Vorwerk no modificaba. Por tanto, no existía infracción en la patente de Vorwerk porque el robot de cocina de la demandada Lidl, a consecuencia de la explotación comercial de la máquina *Monsieur Cuisine Connect* permitiría, como aducía el órgano jurisdiccional y con sustento en las periciales practicadas, la apertura de la tapa del vaso de agitación sin que su mecanismo se hubiera detenido con carácter previo⁵⁹, por lo que aunque la patente fuera válida, no existiría, tampoco, infracción alguna, a este respecto.

Consecuentemente, fue estimado el recurso de apelación por parte de la Audiencia de Barcelona interpuesto por Lidl contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instancia de 19 de enero de 2021, con desestimación íntegra de la demanda principal de infracción de la patente española ES'589 titularidad de Vorwerk, y estimándose la demanda de nulidad de dicha patente instada por Lidl y formulada en vía reconventional, tanto por adición de materia en relación con la solicitud tal como fue presentada, como por falta de actividad inventiva. Así las cosas, dicha resolución judicial ha devenido firme al no haberse interpuesto por parte de Vorwerk recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quedando, a tales efectos, declarada nula su patente y recordando que la misma llegó al término de su vida legal, el pasado 27 de junio de 2022.

⁵⁹ FD 13.º, 133.

5. Valoración de la sentencia

A lo largo de las páginas anteriores, hemos visto como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona se ha pronunciado sobre temas controvertidos que requieren un análisis muy detallado de cuestiones técnicas. En primer término, llama poderosamente la atención el diferente enfoque de la actividad inventiva efectuado, si se compara con el expuesto por el juzgado de instancia, indicando que la solución, en este apartado, se encontraba en el estado de la técnica y era tan sencilla que resultaba obvia para un experto en la materia. Por otro lado, con relación al análisis de la concurrencia del vicio de adición de materia como consecuencia de las denominadas generalizaciones intermedias, entendemos que dicha resolución jurisdiccional ha sentado un precedente, considerando las limitadas resoluciones judiciales en donde ha sido objeto de valoración. Del mismo modo, entendemos que el concreto tratamiento efectuado por el Tribunal de las divulgaciones implícitas en la solicitud de patente originariamente presentada en el marco de los defectos de materia añadida como causa de nulidad, vuelve a reafirmar la necesidad de que estas resulten absolutamente indubitadas para el experto en la materia, en el supuesto de que llegara producirse una modificación del contenido de la solicitud inicial.

Finalmente, se echa de menos que la Audiencia, dentro del análisis efectuado sobre si la invención hubiera resultado obvia para el experto en la materia a la vista del problema técnico suscitado a partir del estado de la técnica más cercano, hubiera aclarado, de forma más taxativa, si nos encontrábamos ante un supuesto de adición de materia ilegítima y de falta de actividad inventiva y si, en su caso, hubiera podido ser aplicable el test «*could-would*» que fue impuesto en la resolución de instancia, con amparo en los artículos 8 LP 2015 y 59 CPE. En suma, sólo resta ver si dichos argumentos legales serán mantenidos en ulteriores fallos jurisdiccionales en esta específica materia.

V. BIBLIOGRAFÍA

- BOTANA AGRA, Manuel (2013), «Capítulo X: nulidad y caducidad de la patente», en VVAA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid, pág. 213.
- CANTERO RANGEL, Laura, y ROKH MONEGIER, Hoyng (2022), «El caso *Thermomix*; una vibrante batalla de ida y vuelta», *Comunicaciones de Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 95, CEFI, Madrid, págs. 81-107.
- CUETO, Antonio (2015), «Novedad y actividad inventiva», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 671-680.
- DE CARLOS, Borja (2022), «¿Es posible añadir contenido a una solicitud de patente ya presentada o a una patente ya concedida?», en <https://blogip.garrigues.com>.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva (2021), «Ámbito de protección de la patente, nulidad e infracción de patente por imitación: la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, Sección de Patentes, de 19 de enero de 2021», *ADI* 41, Marcial Pons, Madrid, págs. 355-376.
- GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, y FERNÁNDEZ PÉREZ, Nuria (2023), *Derecho Mercantil. Parte Primera*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 247-249.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2014), *El sistema de patente europea con efecto unitario*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 15-35.

- MARCO ALCALÁ, Luis Alberto (2015), «Legitimación pasiva e infracción directa e indirecta del derecho de patente en la jurisprudencia más reciente», *ADI* 35, Marcial Pons, Madrid, págs. 481-484.
- MASSAGUER FUENTES, José (2005), «Algunas novedades en el panorama de los procedimientos por infracción de patentes», *RDM*, Madrid, págs. 45-82.
- MORALEJO MENÉNDEZ, Ignacio (2015), «Revocación y limitación de la patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 461-462.
- PORTELLANO DÍEZ, Pedro (2003), *La defensa del Derecho de Patente*, Civitas, Madrid, págs. 15-23.
- VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, Miguel (2005), «La doctrina de los equivalentes y su aplicación en España», en AA.VV., *Estudios sobre Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho de la Competencia: colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Madrid, págs. 947-968.