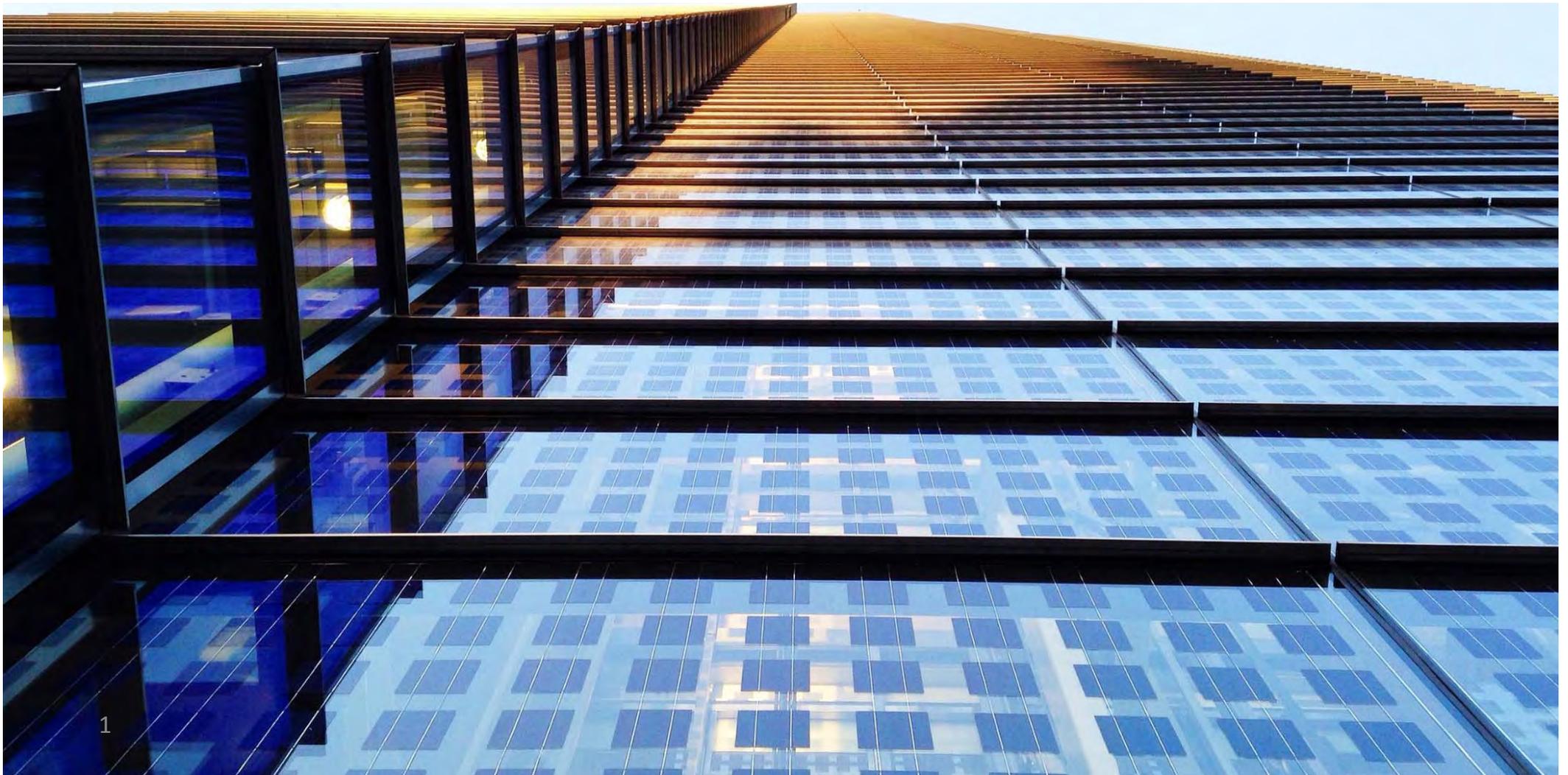


Pérez-Llorca

Novedades jurisprudenciales sobre patente mecánica.
El caso Nescafé Dolce Gusto®

Ana-Laura Morales

Noviembre 2018



I. Parámetros del caso

- Demandante: Soci t  des Produits Nestl , S.A. ("Nestl ")
- Demandada: Fast Eurocaf , S.A. ("Fast Eurocaf ")
- Patentes invocadas: EP1472156 - ES2260626 (EP'156) y divisional EP1808382 - ES2407963 (EP'382).
- Objeto de las patentes: C psulas que contienen sus propios medios de abertura.
- Producto controvertido: C psulas de caf  Me piachi m me gusta[®] ("Me piachi") y C psulas Bonpreu[®] ("Bonpreu").
- Lanzamiento productos Me piachi: Primavera 2015, aprox.
- Lanzamiento productos Bonpreu: Octubre 2015, aprox.
- Existencia de dos tipos de c psulas: C psulas V1 y c psulas V2

I. Parámetros del caso

- Demanda interpuesta en enero de 2016.
- Demanda de infracción las patentes EP'156 y EP'382 acompañada de solicitud de medidas cautelares. Infracción literal, subsidiariamente por equivalencia.
- Existencia de correspondencia cruzada hasta junio de 2015.
- Existencia de dos procedimientos por infracción de diseño industrial (packaging) entre mayo y noviembre de 2015.
- Existencia de reconvención de nulidad de las patentes.

II. Objeto de las patentes

- EP'156

Patentes invocadas:

EP1472156 (B1) = ES2260626 (T3)

EP1808382 (B1) = ES2407963 (T3)

No invocadas (de misma familia):

- dos patentes concedidas (B1)

- una solicitud (A1)

Bibliographic data: **ES2260626 (T3)** — 2006-11-01

★ In my patents list

Report data error

Print

CLOSED CAPSULE WITH OPENING MEAN

Page bookmark [ES2260626 \(T3\) - CLOSED CAPSULE WITH OPENING MEAN](#)

Inventor(s): DENISART JEAN-LUC [CH]; CAHEN ANTOINE [CH]; YOAKIM ALFRED [CH] ±

Applicant(s): NESTLE SA ±

Classification: - international: [A47J31/06](#); [A47J31/34](#); [B65D25/08](#); [B65D77/00](#); [B65D81/00](#); [B65D85/804](#);
(IPC1-7): [B65D81/00](#)

- cooperative: [A47J31/0673](#); [B65D85/8043](#); [B65D85/8046](#)

Application number: ES20030729465T 20030113

Priority number(s): [EP20020000943](#) 20020116

Also published as: [AR038149 \(A1\)](#) → [AT321708 \(T\)](#) → [AT343531 \(T\)](#) [AU2003215538 \(A1\)](#) [AU2003215538 \(B2\)](#) → [BR0306852 \(A\)](#) → [BR0306852 \(B1\)](#) [CA2470638 \(A1\)](#) [CA2470638 \(C\)](#) [CN100384700 \(C\)](#) [CN1612831 \(A\)](#) [CO5590946 \(A2\)](#) [DE60304325 \(T2\)](#) [DE60309352 \(T2\)](#) [DK1574452 \(T3\)](#) [DK1604915 \(T3\)](#) [DK1808382 \(T3\)](#) [EP1472156 \(A2\)](#) → [EP1472156 \(B1\)](#) [EP1574452 \(A2\)](#) [EP1574452 \(A3\)](#) [EP1574452 \(B1\)](#) [EP1604915 \(A1\)](#) [EP1604915 \(B1\)](#) [EP1808382 \(A1\)](#) [EP1808382 \(B1\)](#) [EP3121134 \(A1\)](#) [ES2274503 \(T3\)](#) [ES2407963 \(T3\)](#) [ES2595037 \(T3\)](#) → [GEP20063898 \(B\)](#) → [HK1077274 \(A1\)](#) → [HK1109376 \(A1\)](#) [HRP20040633 \(A2\)](#) [HRP20040633 \(B1\)](#) → [HU0402612 \(A2\)](#) → [HU0402612 \(A3\)](#) [HU225842 \(B1\)](#) [HUE029753 \(T2\)](#) [JP2005525146 \(A\)](#) [JP4220392 \(B2\)](#) [KR100964514 \(B1\)](#) → [KR20040071323 \(A\)](#) → [MA26257 \(A1\)](#) → [ME00324 \(B\)](#) → [MEP33208 \(A\)](#) [MXPA04006848 \(A\)](#) [NO20043271 \(A\)](#) [NO327969 \(B1\)](#) → [NZ534103 \(A\)](#) → [NZ544594 \(A\)](#) [PL201325 \(B1\)](#) → [PL370778 \(A1\)](#) [PT1574452 \(E\)](#) [PT1604915 \(T\)](#) [PT1808382 \(E\)](#) [RS50838 \(B\)](#) [RU2004124827 \(A\)](#) → [RU2312803 \(C2\)](#) [SI1574452 \(T1\)](#) [SI1808382 \(T1\)](#) [TNSN03002 \(A1\)](#) [TW200302195 \(A\)](#) [TWI298054 \(B\)](#) → [UA81618 \(C2\)](#) [US2004228955 \(A1\)](#) [US7604826 \(B2\)](#) [WO03059778 \(A2\)](#) [WO03059778 \(A3\)](#) → [YU50004 \(A\)](#) → [ZA200406391 \(B\)](#) → less

II. Objeto de las patentes

- EP'156

(19)		Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets	
			(11) EP 1 472 156 B1
(12)	EUROPEAN PATENT SPECIFICATION		
(45)	Date of publication and mention of the grant of the patent: 29.03.2006 Bulletin 2006/13	(51)	Int Cl.: B65D 81/00 (2006.01)
(21)	Application number: 03729465.9	(86)	International application number: PCT/EP2003/000384
(22)	Date of filing: 13.01.2003	(87)	International publication number: WO 2003/059778 (24.07.2003 Gazette 2003/30)
(54)	CLOSED CAPSULE WITH OPENING MEAN GESCHLOSSENE KAPSEL MIT ÖFFNUNGSMITTEL CAPSULE FERMEE POURVUE D'UN MOYEN D'OUVERTURE		
(84)	Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR Designated Extension States: AL LT LV MK RO	(72)	Inventors: • DENISART, Jean-Luc CH-1096 Cully (CH) • CAHEN, Antoine Les Ateliers du Nord CH-1005 Lausanne (CH) • YOAKIM, Alfred CH-1806 St-Légier-La Chiesaz (CH)
(30)	Priority: 16.01.2002 EP 02000943	(74)	Representative: Thomas, Alain et al 55, avenue Nestlé 1800 Vevey (CH)
(43)	Date of publication of application: 03.11.2004 Bulletin 2004/45	(56)	References cited:
(60)	Divisional application: 05104010.3 / 1 604 915 05104016.0 / 1 574 452		

II. Objeto de las patentes

- EP'156

EP 1 472 156 B1

Claims

1. Capsule designed to be extracted by injection of a fluid under pressure in an extraction device, containing a substance for the preparation of a beverage, comprising a closed chamber containing the said substance and a means allowing the said capsule to be opened at the time of its use and for allowing the said beverage to flow out, characterized in that opening is achieved by relative engagement of the opening means with a retaining wall of the closed chamber and **in that** the relative engagement is performed under the effect of the rise in pressure of the fluid in the chamber.

II. Objeto de las patentes

- EP'156

EP 1 472 156 B1

25. Method for improving hygiene and reducing cross-contamination in the preparation of a beverage from a capsule containing a food substance in a closed chamber, said capsule incorporating its own opening device, wherein a fluid is introduced under pressure into the capsule **characterized in that,** once the pressure inside the capsule reaches a certain level, the opening device is activated by effect of the internal pressure within the closed chamber to open the capsule and release the beverage.

II. Objeto de las patentes

- EP'156

①9



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

①1 Número de publicación:

2 260 626

⑤1 Int. Cl.:

B65D 81/00 (2006.01)

①2

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

⑧6 Número de solicitud europea: **03729465 .9**

⑧6 Fecha de presentación : **13.01.2003**

⑧7 Número de publicación de la solicitud: **1472156**

⑧7 Fecha de publicación de la solicitud: **03.11.2004**

⑤4 Título: **Cápsula cerrada con medios de abertura.**

③0 Prioridad: **16.01.2002 EP 02000943**

⑦3 Titular/es: **Société des produits NESTLÉ S.A.**
Case Postale 353
1800 Vevey, CH

④5 Fecha de publicación de la mención BOPI:
01.11.2006

⑦2 Inventor/es: **Denisart, Jean-Luc;**
Cahen, Antoine y
Yoakim, Alfred

II. Objeto de las patentes

Primeras cuatro y últimas cuatro reivindicaciones de ES22606626 T3 (validación de EP1472156 B1)

- EP'156

REIVINDICACIONES

1. Cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción, conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida, comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera, caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara.

2. Cápsula de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque los medios de abertura (14, 15, 20, 21) están alojados en el interior de la cámara cerrada y porque se desplazan mediante empuje bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara contra la pieza de retención (16, 22) de la cámara.

3. Cápsula de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque los medios de abertura (28, 32, 41, 48, 64, 71, 73, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 93, 94) están alojados en el exterior de la cámara cerrada y porque la pared de retención (29, 33, 40, 45, 72, 92) se desplaza bajo el efecto de la elevación de la presión contra los medios de abertura.

4. Cápsula de acuerdo con la reivindicación 1, 2 o 3, caracterizada porque los medios de abertura es un elemento (14, 20, 28, 41, 71, 80, 84) que comprende por lo menos un elemento de perforación (15, 21, 48, 64, 73, 81, 85, 93).

24. Cápsula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23 caracterizada porque la sustancia para la preparación de una bebida se escoge del grupo que contiene café molido tostado, té, café instantáneo, una mezcla de café molido tostado y café instantáneo, un producto de chocolate o cualquier otra sustancia comestible deshidratada.

25. Procedimiento para mejorar la higiene y reducir la contaminación cruzada en la preparación de una bebida a partir de una cápsula que contiene una sustancia alimenticia en una cámara cerrada, dicha cápsula incorporando su propio dispositivo de abertura, en el que un fluido se introduce bajo presión dentro de la cápsula, caracterizado porque, una vez la presión en el interior de la cápsula alcanza cierto nivel, el dispositivo de abertura se activa por el efecto de la presión interna dentro de la cámara cerrada para abrir la cápsula y liberar la bebida.

26. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 25 en el que la abertura ocurre a una presión de desde 4 hasta 8 bar.

27. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 25 o 26 en el que la abertura ocurre con medios de abertura alojados fuera de la cámara cerrada.

II. Objeto de las patentes

- EP'156
 - a) Cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción.
 - b) Conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida,
 - c) Comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia
 - d) Y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera,
 - e) Caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada
 - f) Y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara.

II. Objeto de las patentes

- EP'382



(11)

EP 1 808 382 B1

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
06.03.2013 Bulletin 2013/10

(51) Int Cl.:
B65D 81/00 (2006.01) B65D 85/804 (2006.01)

(21) Application number: **07104387.1**

(22) Date of filing: **13.01.2003**

(54) **Closed capsule with a cup having opening means**

Geschlossene Kapsel mit einem Außenring mit Öffnungsanordnung

Capsule fermée avec une coupelle comportant un système d'ouverture

(84) Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR
Designated Extension States:
AL LT LV MK RO

(72) Inventors:
• **Denisart, Jean-Luc**
1096 Cully (CH)
• **Cahen, Antoine**
1005 Lausanne (CH)
• **Yoakim, Alfred**
1806 St-Legier-la Chiesaz (CH)

(30) Priority: **16.01.2002 EP 02000943**

(43) Date of publication of application:
18.07.2007 Bulletin 2007/29

(74) Representative: **Borne, Patrice Daniel et al**
Nestec S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey (CH)

(62) Document number(s) of the earlier application(s) in accordance with Art. 76 EPC:

05104010.3 / 1 604 915
03729465.9 / 1 472 156

(56) References cited:
WO-A-02/081337 BE-A5- 1 006 165
DE-A- 2 327 264 GB-A- 1 256 247
GB-A- 2 023 086 US-A- 5 259 295

(73) Proprietor: **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**
1800 Vevey (CH)

two earlier applications

II. Objeto de las patentes

- EP'382

EP 1 808 382 B1

Claims

1. Capsule for the preparation of a beverage by injection, within said capsule of a fluid under pressure, comprising a cup (26, 30, 44, 66, 88), a membrane (24, 31, 67, 89) and a thin film (29, 33, 45, 72, 92) that delimit a chamber containing a substance (25, 36, 43, 69, 91), and opening means allowing the capsule to be opened for allowing the beverage to flow out of the capsule
characterized in that said opening means (73, 81, 82, 85, 86, 93, 94) are outside the chamber, for tearing the thin film (29, 33, 45, 72, 92) under the effect of the rise in pressure in the chamber, and wherein the opening means form the bottom of the cup.

II. Objeto de las patentes

- EP'382

19		OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS	
	ESPAÑA		11 Número de publicación 2 407 963
			51 Int. Cl.: B65D 81/00 (2006.01) B65D 85/804 (2006.01)
12	TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA		T3
96	Fecha de presentación y número de la solicitud europea:	13.01.2003 E 07104387 (1)	
97	Fecha y número de publicación de la concesión europea:	06.03.2013 EP 1808382	
54 Título: Cápsula cerrada con una copa que tiene medios de abertura			
30	Prioridad: 16.01.2002 EP 02000943		73 Titular/es: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (100.0%) C.P. 353 1800 VEVEY, CH
45	Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente: 17.06.2013		72 Inventor/es: DENISART, JEAN-LUC; CAHEN, ANTOINE y YOAKIM, ALFRED

II. Objeto de las patentes

- EP'382

ES 2 407 963 T3

REIVINDICACIONES

1. Cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula de un fluido bajo presión, comprendiendo una copa (26, 30, 44, 66, 88), una membrana (24, 31, 67, 89) y una película delgada (29, 33, 45, 72, 92) que delimitan una cámara que contiene una sustancia (25, 36, 43, 69, 91) y unos medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula caracterizado por el hecho de que dichos medios de abertura (73, 81, 82, 85, 86, 93, 94) están fuera de la cámara, para rasgar la película delgada (29, 33, 45, 72, 92) bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara, y en la que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa.
2. Cápsula según la reivindicación 1, en la que la cápsula consiste en tres componentes, copa, membrana y película delgada.
3. Cápsula según la reivindicación 1 o 2, en la que los medios de abertura tienen la forma de elementos elevados (73, 81, 85, 93) y elementos ranurados (82, 86, 94); dichos medios de abertura estando cubiertos por la película delgada (29, 33, 45, 72, 92).
4. Cápsula según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la película delgada (29, 33, 45, 72, 92) se cierra herméticamente sobre unos bordes interiores de la parte inferior de la copa (26, 30, 44, 66, 88).
5. Cápsula según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que la parte inferior de la copa (26, 30, 44, 66, 88) comprende una porción tubular que comprende un orificio central (95).
6. Cápsula según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la copa (26, 30, 44, 66, 88) está fabricada mediante termoconformado.
7. Cápsula según la reivindicación 6, en la que la copa (26, 30, 44, 66, 88) está fabricada como una única pieza.
8. Cápsula según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la sustancia se rellena en una atmósfera libre de nitrógeno u oxígeno.

II. Objeto de las patentes

- EP'382
 - a) Cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula de un fluido bajo presión,
 - b) Comprendiendo una copa,
 - c) Una membrana
 - d) Y una película delgada
 - e) Que delimitan una cámara que contiene una sustancia
 - f) Y unos medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula
 - g) Caracterizada por el hecho de que dichos medios de abertura están fuera de la cámara,
 - h) Para rasgar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara,
 - i) Y en la que los medios de abertura forman la parte inferior de la copa

II. Objeto de las patentes

- Figura 7 de ambas patentes

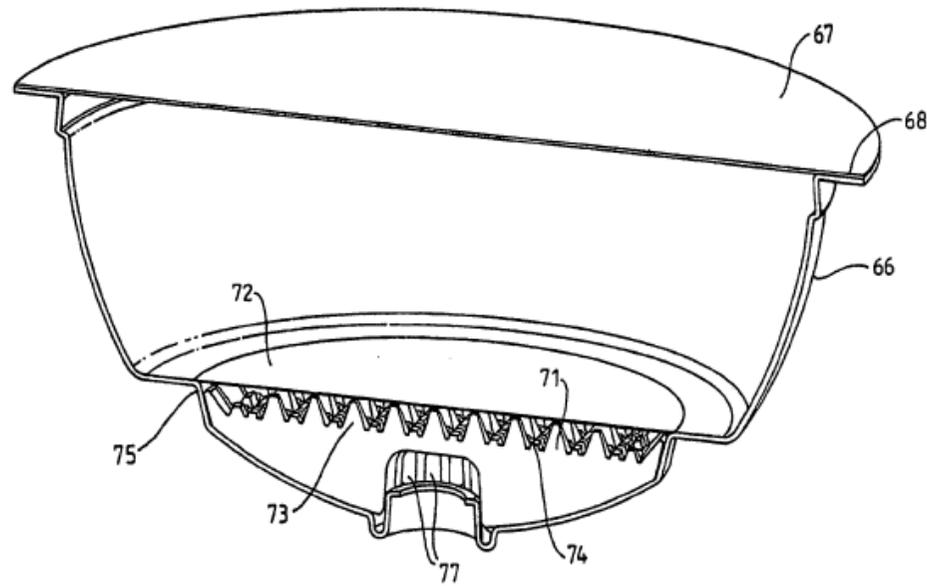


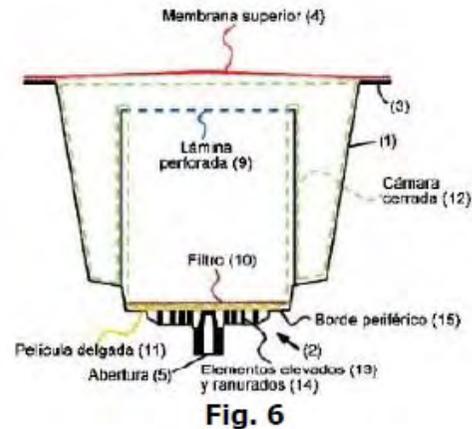
FIG. 7

III. Cápsulas controvertidas

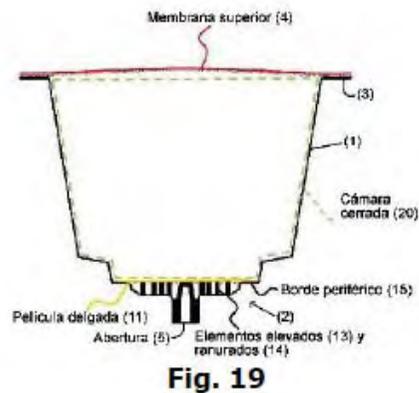
- Cápsulas Me piachi
 - 2 Tipos: 1) Cápsulas de bebida soluble; y 2) cápsulas de café tostado.
 - Versiones: V1 y V2.
- Cápsulas Bonpreu
 - 2 Tipos: 1) Cápsulas de bebida soluble; y 2) cápsulas de café tostado.
 - Versiones: V2

III. Cápsulas controvertidas. Tipos

- Cápsulas de café molido



- Cápsula de bebida soluble



*Fotografías Fundamento Jurídico Noveno de la SJM nº 5 de Barcelona de 9 de enero de 2018.

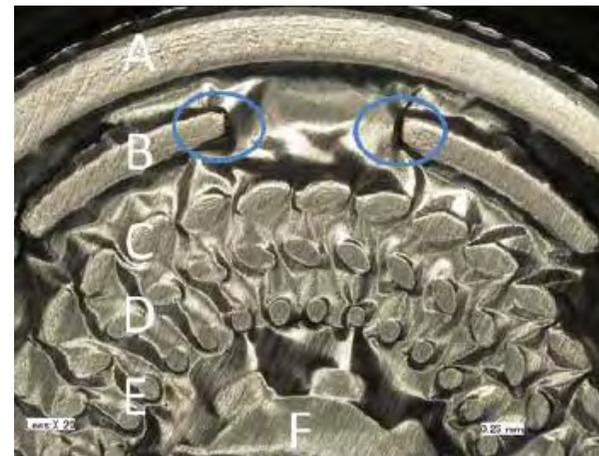
III. Cápsulas controvertidas. Versiones

- Cápsulas V1

Cápsula con cámara cerrada

Medios de apertura dispuestos en el exterior de la cámara (A-F)

Pared de retención/película delgada



*Fotografías Fundamento Jurídico Noveno de la SJM nº 5 de Barcelona de 9 de enero de 2018.

III. Cápsulas controvertidas. Versiones

- Cápsulas V2
 - Cápsula con cámara cerrada
 - Medios de apertura dispuestos en el exterior de la cámara (A-F)
 - Pared de retención/película delgada.
 - a) Pared de retención más gruesa que en cápsulas V1
 - b) Medios de apertura "B" más estrechos que las cápsulas V1
 - c) Pared de retención sellada sólo al elemento elevado "A"

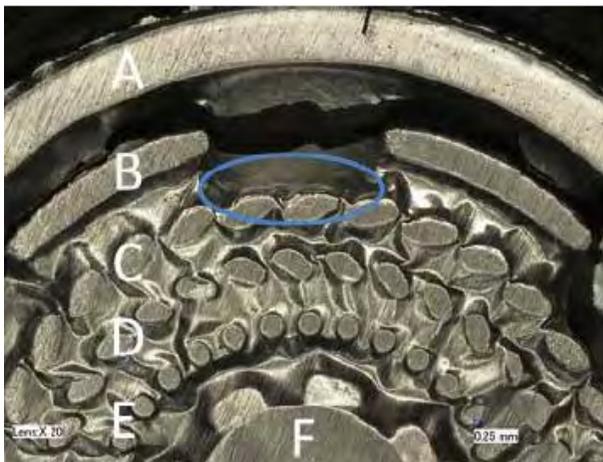


*Fotografías Fundamento Jurídico Noveno de la SJM nº 5 de Barcelona, de 9 de enero de 2018

III. Cápsulas controvertidas. Funcionamiento

- Cápsulas V1

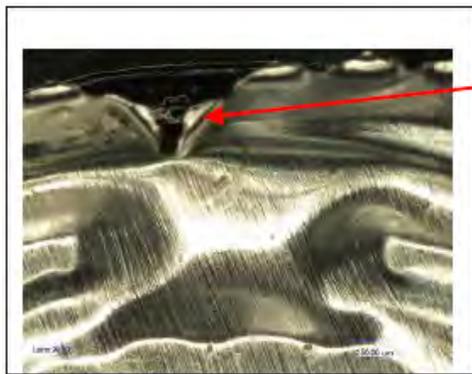
- Inyección de agua → aumento presión de la cámara → desplazamiento de la pared de retención hacia los medios de apertura (elementos elevados B) → rotura de la pared de retención



*Fotografías Fundamento Jurídico Noveno de la SJM nº 5 de Barcelona, de 9 de enero de 2018.

III. Cápsulas controvertidas. Funcionamiento

- Cápsulas V2
 - Inyección de agua → aumento presión de la cámara → desplazamiento de la pared de retención hacia los medios de apertura → estiramiento de la pared de retención sellada sólo en el elemento periférico "A" → Aperturas en forma de "V" en la parte más exterior de la pared.

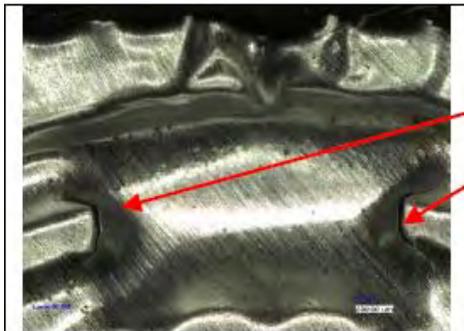


Abertura en forma de "V"

*Fotografía Fundamento Jurídico Noveno de la SJM nº 5 de Barcelona de 9 de enero de 2018.

III. Cápsulas controvertidas. Funcionamiento

- Cápsulas V2
 - Además de las aperturas en "V", en algunas cápsulas (30% aprox.) aparecen pequeñas aperturas a la altura de los elementos elevados "B"



Aberturas en torno a
elementos elevados (B)



*Fotografías Fundamento Jurídico Noveno de la SJM nº 5 de Barcelona de 9 de enero de 2018.

III. Medidas cautelares 1ª Instancia

- Planteamiento de la actora
 - Infracción literal
 - Subsidiariamente, infracción por equivalencia
 - Cesación
 - Abstención
 - Retirada
- Planteamiento de la demandada
 - No infracción de las cápsulas V2
 - No comercialización de las cápsulas V1
 - Falta de *periculum in mora*
 - No se cuestiona la validez de las patentes en sede de medidas cautelares

III. Medidas cautelares 1ª Instancia

- Razonamiento de la demandada sobre la no-infracción:
 - Debe entenderse que resulta esencial que la pared de retención se rasgue o perfore (aunque la reivindicación 1 de EP'156 no incluya esta característica).
 - No existe perforación ni rasgado de la pared de retención, sólo “descohesión”.
 - La “descohesión” se da por el lateral y no por el centro de la cápsula.
- Auto JM nº 5 de Barcelona de 19 de abril de 2016
 - Desestima la solicitud de mm.cc. Sin entrar en el fondo.
 - Enervación del requisito de *periculum in mora* por existir consentimiento de la actividad durante 7 meses.
 - El transcurso de 7 meses se cuenta desde el envío de la última carta relacionada con la infracción de las patentes y la presentación de la demanda de infracción de patentes con solicitud de mm.cc..

IV. Medidas cautelares. Apelación

- Auto AP (Sec. 15ª) Barcelona de 18 de mayo de 2017
 - Estima recurso apelación de Nestlé.
 - Respecto al *periculum in mora*:
 - No ha existido consentimiento en ningún caso: Diversas comunicaciones, obtención de mm.cc. En los Juzgados de Marcas y diseños de la UE, en relación con los diseños que protegen el *packaging* de las cápsulas, etc.).
 - 7 meses podría considerarse “largo tiempo” en otras circunstancias, pero no en el presente caso (amenaza de cuestionar validez, aparición de nuevas variedades, cambio de versión, etc.).
- Auto AP (Sec. 15ª) Barcelona de 18 de mayo de 2017
 - Sobre la apariencia de buen Derecho:
 - No es admisible entrar a valorar la validez de las patentes ya que ésta no se cuestionó en primera instancia.
 - La interpretación de la demandada pasa por incluir una característica ausente en la R1 de EP'156 y por interpretar restrictivamente la característica del “rasgado” que sí figura en la R1 de EP'382 → interpretación limitativa de ambas patentes.
 - El medio perforador es una preferencia.

IV. Medidas cautelares. Apelación

- Auto AP (Sec. 15^a) Barcelona de 18 de mayo de 2017

- Los medios de perforación aparecen descritos en términos muy amplios.

Los medios de perforación pueden tener cualquier forma posible, por ejemplo puntas, cuchillas, cuchillos, agujas y similares. Los elementos de rociado pueden tener la forma de cuchillas, puntas, cuchillos, agujas y similares.

EP'382, pág. 3, lín. 62-63

elementos ranurados y elevados, dicho disco estando colocado en un reborde de la parte inferior de la copa, dicha parte inferior estando provista, sustancialmente en su parte media, de un orificio para la salida de la bebida. Los elementos ranurados y elevados pueden ser de forma cónica, forma de pirámide o de cualquier otra geometría.

EP'382, pág. 4, lín. 27-28

- Auto AP (Sec. 15^a) Barcelona de 18 de mayo de 2017

- Los medios de perforación aparecen descritos en términos muy amplios.

En esta realización, existen dos opciones. La primera es que el elemento que permite la abertura sea una pieza separada, dispuesta en la parte inferior de la copa; esta pieza comprende una parte plana con los medios de perforación y una cara ligeramente curvada que presiona contra la parte inferior de la copa. Los medios de perforación no son críticos y pueden ser cuchillas, puntas, cuchillos, agujas, elementos ranurados y elevados de forma cónica, de forma de pirámide o de cualquier otra geometría. La segunda opción es que los medios que permiten la abertura consistan en un disco con

EP'382, pág. 4, lín. 21-25

permiten la abertura al diámetro de la capsula de entre 1:0 y 1:1. En esta realización, los elementos ranurados y elevados forman la parte inferior de la cápsula. Los elementos ranurados y elevados no son críticos y pueden ser de una forma geométrica diversa, por ejemplo de forma cónica, forma de pirámide o cualquier otra geometría.

EP'382, pág. 4, lín. 42-43

IV. Medidas cautelares. Apelación

- Sobre la apariencia de buen Derecho:
 - La característica del “rasgado” o “perforado” no está explícitamente incluida y tampoco cabe entenderla implícita a la vista de la descripción de EP’156.
 - Respecto a EP’382, si bien la característica del “rasgado” sí está incluida, no cabe interpretarla como lo hace la demandada ya que el término “rasgado” es más impreciso y amplio que el término “perforado”.
 - “Mientras que el término perforar no parece comprender los desprendimientos... el término rasgar no los excluye necesariamente.”

IV. Medidas cautelares. Apelación

- Auto AP (Sec. 15^a) Barcelona de 18 de mayo de 2017
 - Caución → 200.000 €
 - Caución sustitutoria → 500.000 €

V. Procedimiento Principal. Planteamiento

- Planteamiento de la actora
 - Infracción literal
 - Subsidiariamente, infracción por equivalencia
 - Cesación
 - Abstención
 - Retirada
 - Indemnización
- Planteamiento de la demandada
 - Nulidad de las patentes (falta de novedad, falta de actividad inventiva, insuficiencia descriptiva, cuestionamiento prioridad)
 - No infracción de las cápsulas V2
 - No comercialización de las cápsulas V1

V. Procedimiento Principal. Ámbito de protección

- SJM nº 5 Barcelona de 9 de enero de 2018
 - 1º Definir ámbito de protección de las patentes (tanto en sede de validez como de infracción)
 - Arts. 69 y 84 CPE:

No interpretación estrictamente literal

No reivindicaciones como mera guía

No interpretación subjetiva

Objetivación de la interpretación a través del experto en la materia: *¿qué entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el lenguaje utilizado en las reivindicaciones?*

V. Procedimiento Principal. Ámbito de protección

- Ámbito de protección de EP'156
 - Cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción.
 - Conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida,
 - Comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia
 - **Y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera,**
 - **Caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada**
 - Y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara.

V. Procedimiento Principal. Ámbito de protección

- Cámara cerrada → Herméticamente cerrada
 - Más o menos libre de oxígeno
 - Conocido que el café se oxida.
- **d) *Y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera***
- La Sentencia entiende que *han de ser medios con dos finalidades: (i) directa, permiten apertura de la cápsula; y (ii) indirecta, deben permitir que la bebida fluya fuera.*

V. Procedimiento Principal. Ámbito de protección

- ***e) Caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada***
- La Sentencia entiende que siempre hay un desplazamiento.
- Discrepancia en relación con los medios: han de perforar o rasgar (*exigencia fundamental / característica esencial* según demandada).
- Nestlé → No limitación a medios que rasguen o perforen y no perforación como característica esencial.
- Sentencia → Interpretación demandada *trata de elevar a esencial lo que es claramente adicional*. Se apoya en varios pasajes de la descripción y en reivindicaciones dependientes 4 y 5.

V. Procedimiento Principal. Ámbito de protección

- EP'382
 - a) Cápsula para la preparación de una bebida por inyección, dentro de dicha cápsula de un fluido bajo presión,
 - b) Comprendiendo una copa,
 - c) Una membrana
 - d) Y una película delgada
 - e) Que delimitan una cámara que contiene una sustancia
 - f) Y unos medios de abertura que permiten a la cápsula que se abra para permitir que la bebida fluya fuera de la cápsula
 - g) Caracterizada por el hecho de que dichos medios de abertura están fuera de la cámara,
 - h) Para rasgar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara,**
 - i) Y en la que los medios de abertura forman la parte inferior de la cámara

V. Procedimiento Principal. Ámbito de protección

- La Sentencia considera que:

→ la patente *no utiliza el término perforación o rasgado en sentido excluyente o limitante; y*

→ la patente define el término “perforación” de forma muy amplia: *medios cuya función es realizar un orificio contra una parte mediante cualquier medio, por ejemplo (“tal como”), corte o rotura; por tanto, no sólo mediante perforación o rasgado stricto sensu.*

V. Procedimiento Principal. Novedad

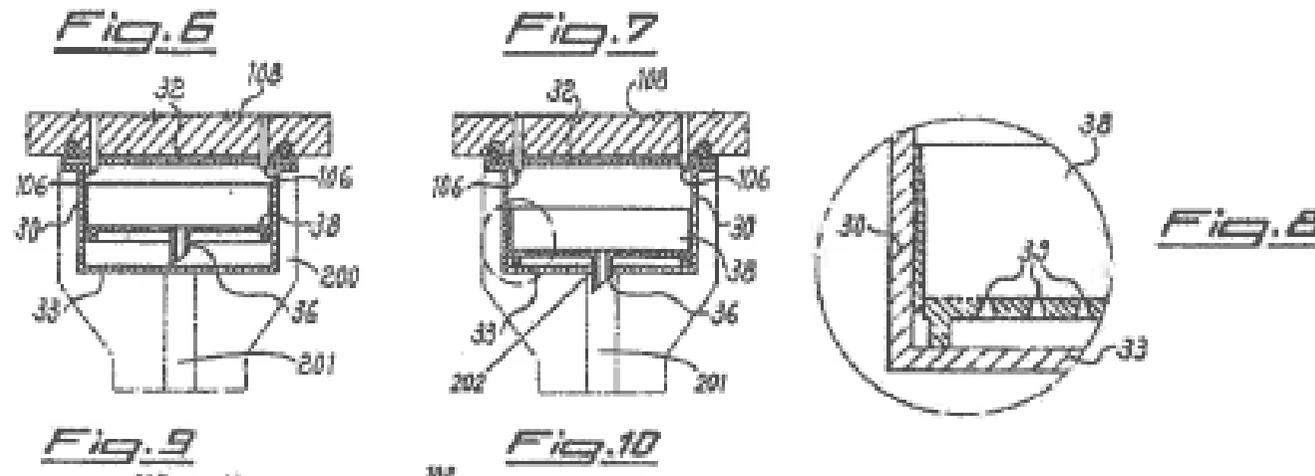
- **Sobre la novedad:**
- Principios generales y cita de las Directrices de Examen de la EPO, *case-law* de la EPO y jurisprudencia española en materia de novedad
 - divulgación en un solo documento
 - divulgación en una sola realización
 - divulgación que permita al experto reproducir la invención
 - divulgación implícita: lleva inevitablemente al resultado que está dentro del ámbito de la reivindicación + no interpretación aislada del resto del documento + inmediatez.

V. Procedimiento Principal. Novedad

- **Sobre la novedad de EP'156**
- Sentencia desestima cuestionamiento prioridad: las figuras 6 a 14 no exceden del contenido de la solicitud → Falta de análisis.
- Documentos invocados:
 - WO 02/081337 (WO'337) → D1
 - US407551 (US'551) → D2
 - ES2085823 (ES'823) → D3
 - ES153070 (ES'070) → D4

V. Procedimiento Principal. Novedad

- **Sobre la novedad de EP'156 en comparación con WO'337 (D1)** (prioridad anterior a la de la patente, pero publicación posterior a ésta).



Imágenes de la página 25 SJM n° 5 Barcelona.

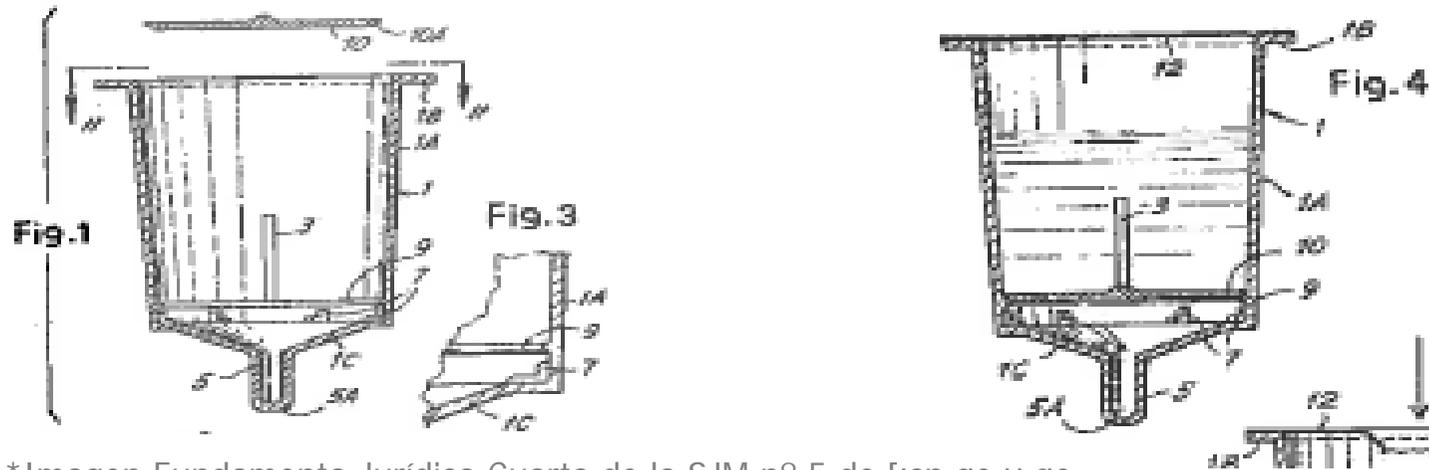
*Fotografías Fundamento Jurídico Cuarto de la SJM n° 5 de Barcelona de 9 de enero de 2018

V. Procedimiento Principal. Novedad

- **Sobre la novedad de EP'156 en comparación con WO'337 (D1)**
 - Citado en la descripción de la patente EP'156
 - No permite conseguir objetivo de uso de una máquina para diferentes tipos de bebida.
 - Existen dos cámaras, no siendo una de ellas una cámara cerrada en los términos de la patente EP'156.
 - Cámara que incluye la sustancia abierta y conectada a la segunda, situada en la zona inferior, por tanto no se produce ninguna apertura de la cámara que contiene la sustancia

V. Procedimiento Principal. Novedad

- **Sobre la novedad de EP'156 en comparación con US'551 (D2)**

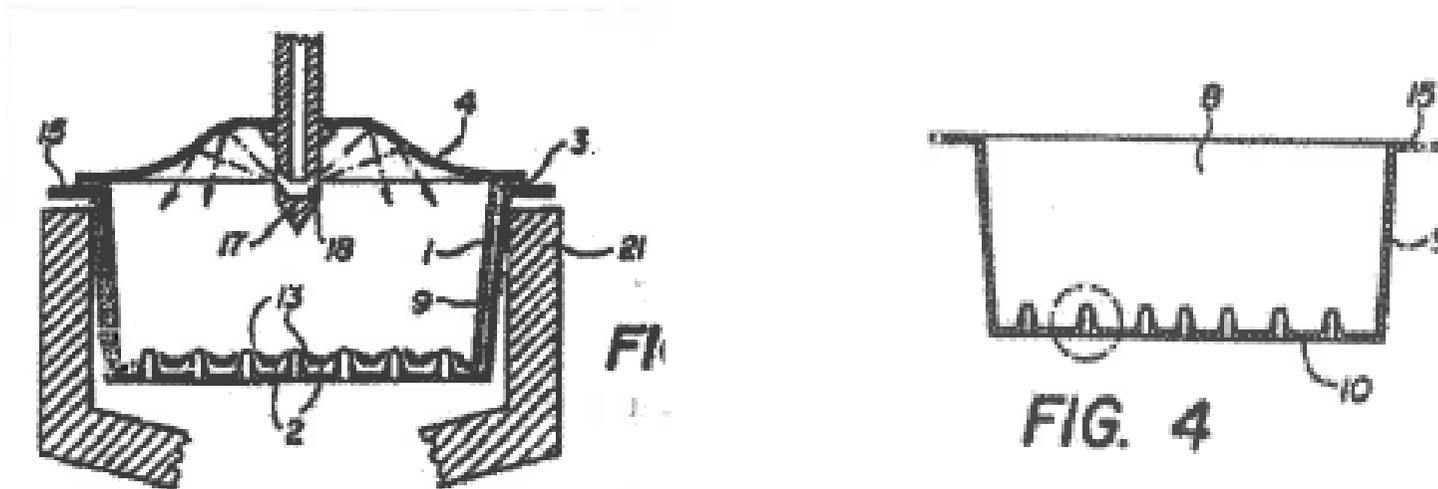


* Imagen Fundamento Jurídico Cuarto de la SJM nº 5 de Bcn de 9 de enero de 2018

- Corte manual del extremo 5^a.
- El disco (10) apoyado, no sellado.
- No hay por lo tanto “unos medios que permiten que la cápsula se abra en el momento de su utilización; ni la apertura se produce por acoplamiento relativo de los medios con una pared de retención.
- Considerado por la EPO durante la tramitación.

V. Procedimiento Principal. Novedad

- Sobre la novedad de EP'156 en comparación con ES'823 (D3)

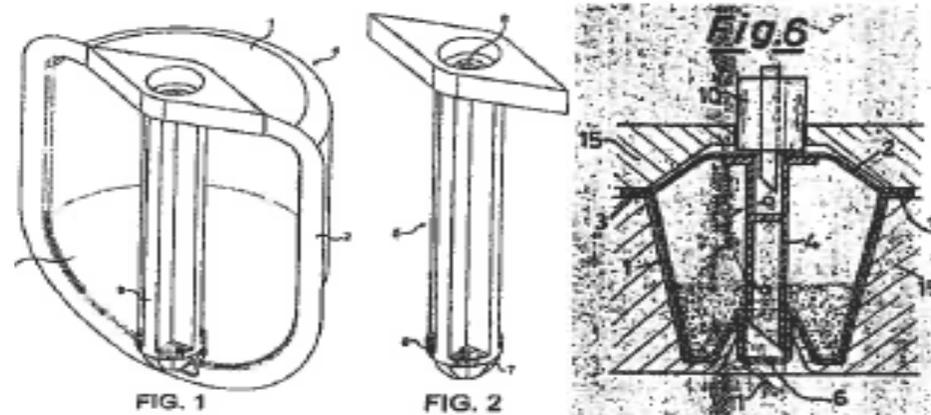


*Imagen del Fundamento Jurídico Cuarto de la SJM nº 5 de Bcn de 9 de enero de 2018

- Pertenece a la familia de BE-1006165, que figura como antecedente examinado por la EPO durante tramitación.
- Los medios de apertura no están ubicados en la cápsula.
- No hay cápsula *“que comprende medios de apertura”*.

V. Procedimiento Principal. Novedad

- **Sobre la novedad de EP'156 en comparación con ES'070 (D4)**



*Imagen del Fundamento Jurídico Cuarto de la SJM nº 5 de Bcn de 9 de enero de 2018

- Pertenece a la familia de GB1256247, que figura como antecedente examinado por la EPO durante tramitación.
- Examen de falta de novedad erróneamente formulado → comparación de figuras, y no de reivindicaciones del documento EP'156.

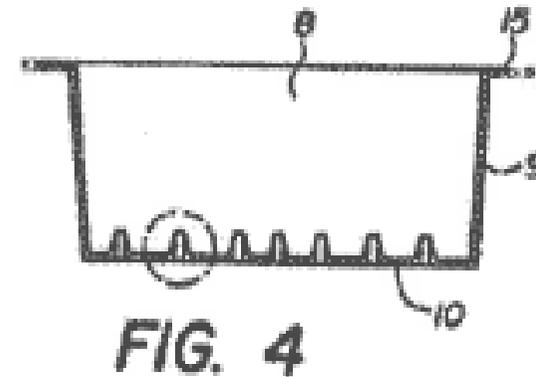
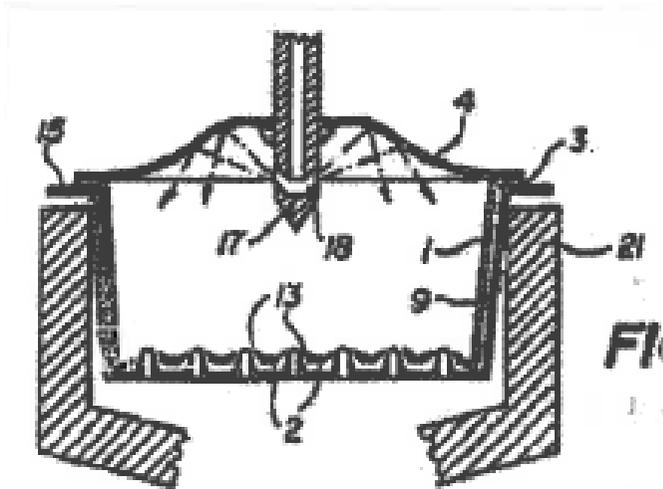
V. Procedimiento Principal. Novedad

- **Sobre la novedad de EP'382**

- Sentencia desestima cuestionamiento prioridad: las figuras 6 a 14 no exceden del contenido de la solicitud → Falta de análisis.
- Documentos invocados:
 - ES2085823 (ES'823) (D3)
 - US5259295 (US'295) (D5)

V. Procedimiento Principal. Novedad

- Sobre la novedad de EP'382 en comparación con ES'823



*Imagen Fundamento Jurídico Cuarto de la SJM nº 5 de Bcn de 9 de enero de 2018

- Pertenece a la familia de BE-1006165, que figura como antecedente examinado por la EPO durante tramitación.
- Los medios de apertura no están ubicados en la cápsula.
- No hay cápsula "que comprende medios de apertura".

V. Procedimiento Principal. Novedad

- **Sobre la novedad de EP'382 en comparación con US'295 (D5)**
 - Antecedente examinado por la EPO durante la tramitación de EP'382.
 - La propia descripción de EP'382 sostiene, y la SJM nº 5 Bcn está de acuerdo, *“no divulga sin embargo una cápsula cerrada que puede abrirse por la interacción de una de sus paredes con unos medios de abertura externos...”*.
 - Tampoco se inyecta agua a presión.
 - Compuesto por tres elementos: contenedor + copa+ elemento inferior con sustancia. La mezcla se produce una vez se abre el conducto que comunica el contenedor con el dispositivo que contiene el producto.

V. Procedimiento Principal. Actividad Inventiva

- **Sobre la actividad inventiva.**

- Principios generales y cita de las Directrices de Examen de la EPO, case-law de la EPO y jurisprudencia española en materia de actividad inventiva.
- Aplicación del método “problema – solución”:
 - Determinación del estado de la técnica más cercano
 - Definición del problema técnico que resolvería la patente
 - Valorar la obviedad de la invención a ojos del experto que se hubiera planteado el problema que la patente trata de resolver.
- Cómo determinar el estado de la técnica más cercano
- Rasgos que debe tener el experto en la materia
- Ojo “could-would” → Examen ex post facto

V. Procedimiento Principal. Actividad Inventiva

- **Sobre la actividad inventiva de EP'156 y EP'382**

- Planteamiento demandada:

- R1 **EP'156** falta AI → ES'823 (D3) + CGC
- Ídem R dependientes 2 a 24.

- R1 **EP'382** falta de AI → ES'823 (D3) + CGC; o US'551 (D2) + US'295 (D5); o US'551 (D2) + US5104666 (D6).
- Ídem R dependientes 2 a 8.

V. Procedimiento Principal. Actividad Inventiva

- **Sobre la actividad inventiva de EP'156 y EP'382**

- Partiendo de D3 el problema técnico formulado por demandada:

“Un problema técnico objetivo plausible sería evitar que el usuario deba de montar o ensamblar la cápsula y la pieza colectora 9, o evitar que éstas se separen accidentalmente porque estas partes ya vienen de fábrica, ensambladas.

La solución a este problema que pasa por pegar o unir la cápsula a la pieza colectora 9 es obvia no ya para un experto en el sector sino para cualquier técnico corriente o para una persona sin conocimientos técnicos, pero con sentido común.

V. Procedimiento Principal. Actividad Inventiva

- **Problema definido en la patente:**

- *“El problema con este cartucho es que la bebida extraída a partir del cartucho pasa por encima de esta pieza de soporte y a través de medios de conductos, lo cual significa que es difícil, si no imposible, por razones de contaminación y de gusto, contemplar la extracción con este sistema de cartuchos que contengan sustancias distintas de café molido...”*
- *“Uno de los principios de la presente invención descansa en el hecho de que la cápsula comprende sus propios medios de abertura activados por la elevación de la presión del fluido introducido dentro de la cápsula en el momento de su extracción.”...*

V. Procedimiento Principal. Actividad Inventiva

- **SJM nº 5 Bcn de 9 de enero de 2018**

- Rechaza la formulación del problema técnico planteado por la demandada y se remite al de la patente.

- Apoyo en el Libro blanco del Case-Law de las Cámaras de Recursos de la EPO:

“Además, debe considerarse que una definición objetiva del problema a resolver por la invención normalmente debe partir del problema descrito en la patente enjuiciada. Sólo si el examen mostrara que el problema descrito no había sido resuelto o si se utilizó estado de la técnica inapropiado para definir el problema sería necesario investigar qué otro problema existía objetivamente. La definición de problemas técnicos artificiales o no realistas tiene que evitarse (ver T 246/91...)”

- Al ser erróneo el problema, no procede continuar con el examen.

V. Procedimiento Principal. Infracción de las patentes

- **SJM nº 5 Bcn de 9 de enero de 2018**

- Sobre reivindicaciones dependientes:

Se manifiesta la ausencia en todo momento de los pasos del método problema-solución.

(...) esta falta de sistemática no nos permite hacer un control judicial del requisito de actividad inventiva, a través de cualquiera de los tres métodos convencionalmente aceptados."

- Sobre la insuficiencia descriptiva:

"Y también ha de rechazarse pues no pasa de una mera alegación sin sustento probatorio..."

V. Procedimiento Principal. Infracción de las patentes

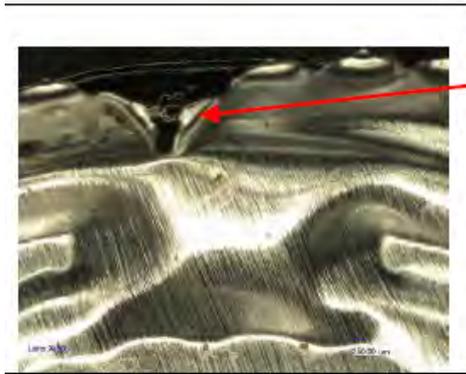
- **SJM nº 5 Bcn de 9 de enero de 2018 sobre la infracción**
 - Pronunciamiento en términos muy similares a los de la AP Barcelona (Sección 15ª) en su Auto de 18 de mayo de 2017.
 - Recordemos cápsulas V1



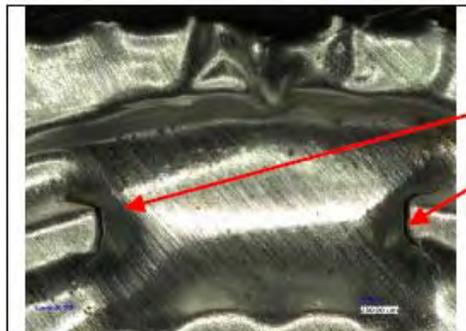
*Fotografías Fundamento Jurídico Noveno de la SJM nº 5 de Bcn de 9 de enero de 2018.

V. Procedimiento Principal. Infracción de las patentes

- Recordemos cápsulas V2



Abertura en forma de "V"



Aberturas en torno a elementos elevados (B)

*Fotografías Fundamento Jurídico Noveno de la SJM nº 5 de Bcn de 9 de enero de 2018.

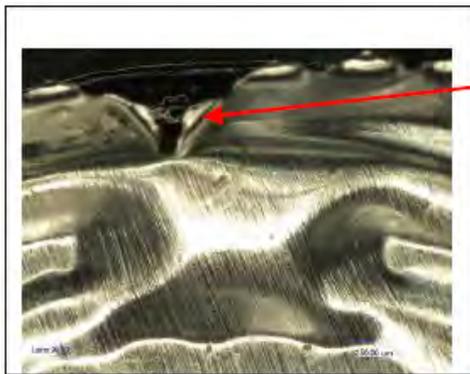
V. Procedimiento Principal. Infracción de las patentes

- Recordemos cápsulas V2.
- Discrepancias: Descohesión/desprendimiento vs. rasgado/perforación
- No comparte que se produzca un desprendimiento/descohesión pero, incluso si así fuera, ello no dejaría la realización controvertida fuera del alcance de protección de la R1 de EP'156.

“Aun dando por supuesto que no hay rasgado o perforado, esa mera descohesión o desprendimiento entra dentro del derecho de exclusiva de Nestlé, pues son medios de apertura que, aún sin rasgar o perforar, permiten la apertura de la cápsula y que la bebida fluya fuera, evitando la contaminación cruzada.”

V. Procedimiento Principal. Infracción de las patentes

- **En cuanto a R1 de EP'382, que sí incluye “rasgar la película”:**
 - Perforación o rasgado en sentido no excluyente o limitante
 - *“Interpretación amplia comprendiendo uno o más medios, cuya función es realizar un orificio contra una parte mediante cualquier medio, por ejemplo (“tal como”), corte o rotura; por tanto, no sólo mediante perforación o rasgado”.*
 - Prueba: Existe rotura de la pared de retención. Se aprecian restos de la capa más exterior en el borde periférico A de las cápsulas.



Abertura en forma de "V"

V. Procedimiento Principal. Infracción de las patentes

- **En cuanto a los roturas/fisuras que se producen en algunas cápsulas V2, en los elementos elevados "B":**
 - Las dimensiones de las roturas/rasgados en "V" tienen en realidad unas dimensiones similares a las roturas/fisuras que se producen en los elementos elevados "B".
 - La demandada no niega que circule bebida a través de las mismas. Sólo resta relevancia en el sentido de que no son una vía principal de salida.
 - La prueba realizada por la perito de la demandada, no aplicó presión al introducir el agua.
 - Si fluye bebida, aunque sea de forma no principal, significa que hay rotura/rasgado/perforación → infracción.
- **En cuanto a V1, mismas consideraciones que respecto a V2.**

V. Procedimiento Principal. Otras consideraciones

- **Publicación de la sentencia en El Pais y Alimarket.**
- **Daños → Ejecución de sentencia.**
- **No condena en costas dada la complejidad técnica del caso.**

VI. Conclusiones

- Si no identificas correctamente el problema técnico, tienes un problema.
- Con la interpretación de las patentes realizada por el JM nº 5 Bcn y la AP Bcn (Sec. 15ª), es difícil que unas cápsulas compatibles con el sistema Nescafé Dolce Gusto® queden fuera del alcance de protección.

Contacto

Ana Laura Morales
Asociado

lmorales@perezllorca.com



