



VENTURINI MEDINA	
PROCURADOR - COLEGIADO Nº 463	
Telno: 91/3612612-3612617	M/REF.
Fax: 91/3613819	7091
Londres, 31 28029-MADRID	

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 7 MADRID

C/ GRAN VIA, 52
55700

N.I.G.: 28079 1 0001752 /2006

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 225 /2006
SECCIÓN: p

Sobre OTRAS MATERIAS

De D/ña. BANCO CENTRAL EUROPEO

Procurador/a Sr/a. VICTORIO VENTURINI MEDINA

Letrado: D*. BEATRIZ DIAZ DE ESCAURIZADA Y D. MANUEL RICARDO LOBATO GARCIA.MIJAN

Contra D/ña. DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC.

Procurador/a Sr/a. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO

Letrado: D. JAVIER HUARTE LARRAÑAGA

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 7 MADRID	
RECEPCIÓN	NOTIFICACIÓN
23 MAR 2010	24 MAR 2010
Artículo 181.2	L.E.C. 1/2000

SENTENCIA Nº 79/2010

En Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil diez.

D. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de MADRID, habiendo visto los presentes autos de juicio PROCEDIMIENTO ORDINARIO, seguidos al número 225/2006 a instancia del procurador D. VICTORIO VENTURINI MEDINA en nombre y representación de la institucion europea BANCO CENTRAL EUROPEO, se presentó demanda de juicio ordinario por NULIDAD DE LA PATENTE EUROPEA Nº 455.750 VALIDADA EN ESPAÑA BAJO EL Nº 2.140.377, contra la entidad DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC, quien ha sido representada en este procedimiento por el procurador D. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO presenta escrito de contestación a la demanda interpuesta, solicitando la desestimación de la misma; en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el procurador D. VICTORIO VENTURINI MEDINA en nombre y representación de la institucion europea BANCO CENTRAL EUROPEO, se presentó demanda de juicio ordinario por NULIDAD DE LA PATENTE EUROPEA Nº 455.750 VALIDADA EN ESPAÑA BAJO EL Nº 2.140.377, contra la entidad DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC, quien ha sido representada en este procedimiento por el procurador D. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO fundándola en los hechos que se tienen en esta parte por reproducidos y que constan en los autos.

Alegaba a continuación los fundamentos de derecho que estimaba pertinentes y concluía suplicando se dictara sentencia en virtud de la cual:





a) Declare la nulidad de pleno derecho de todas las reivindicaciones de la patente española n° 2.140.377 como validación en España de la patente europea n° 455.750.

b) Condene a DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC. al pago de las costas originadas como consecuencia de la interposición de la presente demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales, D. Victorio Venturini Medina, presenta demanda de juicio ordinario, en nombre de la institución europea, BANCO CENTRAL EUROPEO, en solicitud de que se declare la nulidad de pleno derecho de todas las reivindicaciones de la patente europea n° 455.750, validada en España bajo el n° 2.140.377, contra la mercantil titular de la misma, la entidad DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC.

Basa su solicitud en tres motivos fundamentales:

1°.- La falta de novedad de la referida patente, por haber sido anticipados con anterioridad a la solicitud, ya que sus dos elementos principales: la superposición del patrón de interferencia sobre la propia imagen del documento y el que dicha superposición no sea visible a simple vista, ya formaban parte del estado de la técnica anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

2°.- La falta de actividad inventiva de la patente, por cuanto que las conclusiones obtenidas en la misma resultarían obvias para un experto en la materia a la luz de los documentos existentes en el estado de la técnica anterior.

3°.- La nulidad de la reivindicación primera de la patente, por exceder la misma del contenido de la solicitud tal y como fue presentada.

SEGUNDO.- El Procurador D. Aníbal Bordillo Huidobro, en nombre de la entidad DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC, presenta contestación a la demanda, solicitando la desestimación de la misma.

Contesta a cada uno de los fundamentos de la demanda en los siguientes términos:

1°.- La novedad de la patente sería evidente por responder a un problema que surge con la aparición de las copiadoreas digitales tipo escáner, solucionando el problema de los denominados "falsificadores ocasionales", que surgieron como consecuencia a la facilidad de copia derivada de tales novedosas copiadoreas. La novedad se produce ya que hasta la fecha, existían algunos documentos que recogían algunos de los aspectos tratados en la patente, pero ésta es la





primera que combina todos los elementos y los incluye en las reivindicaciones de la patente.

2°.- La novedad inventiva de la patente se deriva de las importantes ventajas que contiene, por cuanto con ella, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, no hay que reservar ningún espacio para el elemento de seguridad, la rejilla, y además, el efecto moaré se puede poner de manifiesto en el conjunto del documento y no sólo en una pequeña parte del mismo, con lo que resulta más visible y por ello más eficaz en la lucha contra la falsificación.

3°.- No existiría adición de materia puesto que las características introducidas durante la tramitación de la patente estaban contenidas en el conjunto del documento de solicitud de la patente originalmente presentado.

TERCERO.- En primer lugar, debe señalarse la dificultad que entraña la solución al caso planteado por la abundante cita y aportación de informes periciales y resoluciones dictadas por tribunales extranjeros que ya se han pronunciado sobre la nulidad de la misma patente europea. Al respecto debe indicarse que las referidas resoluciones tienen un mero valor ilustrativo, sin desconocer la autoridad y prestigio de todos ellos, a pesar de lo cual han llegado a resoluciones en algunos puntos contradictorias. En cualquier caso, dichas resoluciones pueden (o no) ser jurídicamente irreprochables, ya que sus fallos habrán dependido de lo que las partes hayan alegado y de las pruebas que se hayan practicado, que no tienen necesariamente que coincidir con el material y alegaciones probatorias existentes en el presente litigio (en palabras de la sentencia de 16 de mayo de 2008, de la Sección 28ª, de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid).

CUARTO.- La patente cuestionada (Documento nº 2 bis de la demanda en su versión traducida al español), fue presentada en fecha 16 de enero de 1990, reivindicando la fecha de prioridad de 18 de enero de 1989. La citada patente europea fue publicada con el número 455.750, y validada en España bajo el nº 2.140.377, por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El titular e inventor de la misma era el Sr. Ralph C. Vicker, con domicilio en los Estados Unidos de América. El título de la misma es "Procedimiento de producción de un documento no reproducible".

En el apartado "Descripción", en el apartado relativo a los "Antecedentes de la Invención" se hace referencia a:

- El "Campo de la invención", se señala que la invención trata de procedimientos de detección de documentos falsificados y a cómo producir un documento que no será reproducible por ningún dispositivo de tipo escáner

- La "Discusión de la técnica anterior". Se indicaba que en la mayoría de los casos en la impresión se utiliza uno de





dos procedimientos de impresión: el intaglio en línea, muy utilizado en la producción de billetes de banco, basado en la una definición distintiva de líneas finas y el espesor de la tinta; y el grabado, similar al intaglio, pero diferente en cuanto que en lugar de las líneas aparecen cuadrados extremadamente pequeños, tipo células colocadas en una disposición de rejilla. Se seguía señalando que existían otros procedimientos, pero no se distinguían significativamente de tales procedimientos.

Indica igualmente que el propósito de la invención era proporcionar un procedimiento y un producto para impedir la reproducción de cualquier documento importante, centrándose para ello en procedimientos de intaglio, por cuanto que la impresión por líneas necesariamente incluye, también la impresión por puntos, ya que un punto no es más que una línea de longitud corta.

Contaba cómo tras el estudio de una exhaustiva bibliografía se apartó de los procedimientos actuales en aquella fecha e ideó aquella invención. La motivación filosófica de la misma era la de que no era necesario determinar la autenticidad de todo el documento sino que bastaba con probar que un único elemento del documento era falso. Además, tal comprobación de falsedad se podría realizar mejor si el documento contuviese dentro de sí mismo tal elemento. Para alcanzar esos dos objetivos utilizó el fenómeno negativo de la interferencia que se produce en la impresión, para convertirlo en una ventaja contra la falsificación de documentos.

- En el apartado "Resumen de la Invención", se señalaba que el inventor descubrió por casualidad que con independencia de cómo se ajustara la copiadora para eliminar las imperfecciones o defectos, las copias siempre tenían unas indicaciones prominentes de una u otra forma. De esta manera ideó utilizar las características nocivas de las impresoras para conseguir las ventajas de prevención de falsificaciones. Utilizaría el efecto de interferencia para prevenir las falsificaciones. El procedimiento básico de protección de falsificación implicaría la inclusión de líneas, puntos y/o remolinos, que se encontrarían incluidos y formados integralmente en la técnica, en el dibujo o en las otras formas de las imágenes. Se trataría de unas líneas de rejilla que estarían dispuestas de manera que se diferenciaran minúsculamente en los pasos vertical y/o horizontal de las rejillas lineales utilizadas por los mecanismos de escaneo de las máquinas que se utilizan para reproducir estos documentos. De esta forma, se afirmaba, que cualquier intento de imitación o reproducción pro medio de una copiadora de tipo de escáner produciría la generación de unos patrones de interferencia.

- La invención, en fin, se concreta y define en la reivindicación primera que señala que se trata de "Un procedimiento para la producción un documento que no sea fielmente reproducible por medio de dispositivos de copiado del tipo escáner, usando el documento una imagen visible





original (10,40) que comprenden realizaciones artísticas, dibujos y/o formas de imagen realizadas con líneas curvilíneas, puntos y/o formando remolinos, comprendiendo el procedimiento las etapas de: determinar la distancia de paso de escaneo (p) y la anchura de las líneas de escaneo (36) de los dispositivos de copiado; producir un patrón de rejilla de líneas paralelas (32) que tienen una distancia de paso (d) muy poco mayor o menor, que la distancia de paso de escaneo (p), encontrándose la diferencia entre la distancia de paso (d) de las líneas paralelas y la distancia de paso de escaneo (p) en un intervalo de aproximadamente la mitad de la anchura de las líneas de escaneo hasta aproximadamente la mitad de la distancia de paso de escaneo (p); y superponer el patrón de rejilla sobre la imagen original para producir sobre el documento una imagen impresa que comprende a la imagen original con un patrón de impresión superpuesto transmitido u obstruido que se conforma con el patrón de rejilla y en el cual el patrón impreso normalmente no se pueden distinguir a simple vista, de manera que la imagen original y la imagen impresa parecen ser la misma a simple vista, produciendo el patrón de impresión unos patrones de interferencias visualmente discernibles (por ejemplo, efecto moiré), y/o falsos tonos, colores u omisiones que se producirán en la imagen impresa de las copias del documento realizado por los dispositivos de copiado.

Las reivindicaciones 2 a 4 son dependientes de la primera, caracterizando el procedimiento de la reivindicación primera porque las líneas paralelas están separadas uniformemente (2); el paso de las líneas paralelas se encuentra en un ángulo azimutal diferente del eje principal del documento (3) y porque el patrón de impresión tiene líneas paralelas en más de un ángulo azimutal.

QUINTO.- Expuesto cuanto antecede habrá de analizarse, de forma sistemática, y sin ánimo de exhaustividad, sino tan sólo en el de exponer los aspectos más relevantes de discrepancia existentes entre las posturas de ambas partes.

1º.- En cuanto a la novedad de la patente.

La parte actora señala que las dos supuestas novedades que se reclaman en la patente: el patrón de rejilla se superpone sobre la imagen original del documento, de tal manera que el resultado de tal superposición consiste en una imagen impresa que comprende la imagen original con el patrón de impresión superpuesto conforme al patrón de rejilla y que el patrón impreso no puede distinguirse a simple vista, no son nuevas, ni comprenden actividad inventiva alguna.

Por su parte, la parte demandada, añade algunas características más, señalando que la patente determina la distancia de paso de escaneo y la anchura de las líneas de escaneo de la copiadora.



Para fundamentar tal falta de novedad, la parte actora acude a una serie de documentos para determinar que tales elementos principales de la patente ya existían en ellos. El billete de 20 francos suizos, la patente británica n° 1.138.011, la patente alemana n° 3.602.563 (patente Kurowski) el artículo redactado por Walter Stupp, titulado "Moiré-Erscheinungen in der Reprotechnik-Fehlerscheinung Nutzanwendung", la patente estadounidense n° 4.582.346 y el artículo "Moiré Patterns in scanner Halftone pictures". Además, descompone la patente europea en una serie de puntos, que en orden alfabético enumera desde la A hasta la H (pág. 11 y 12 de la demanda).

A).- Respecto al billete de 20 francos suizos.

La actora señala que el patrón de rejilla ya había sido anticipado por dicho billete acuñado en 1976, a los mismos efectos de provocar desajustes en la imagen. Por la parte demanda se alega que la novedad de la patente sobre el citado billete es que en éste no incluye la totalidad de las características de la reivindicación de la patente. Así, no incluiría la reivindicación letra G de la patente, esto es, la invisibilidad de la rejilla, que se vería a simple vista en el billete.

B).- Respecto a la denominada patente británica o canadiense:

La parte actora señala que en ella ya se prevé una técnica consistente en la intersección de los patrones de un billete, con el patrón de rejilla rectangular de la pantalla de reproducción de medio tono, consiguiente de esa forma la aparición de un patrón de interferencia en el documento reproducido. Señala también que el patrón de interferencia puede ser aplicado a la totalidad del documento. Así mismo, la patente británica no sólo persigue el mismo objetivo sino que también enseña cómo hacerlo. Indica también que a partir de las características de la patente resultarían obvias a partir de dicha patente británica. Se indica que la técnica empleada con la patente británica en las técnicas de escaneado de las artes gráficas sería equivalente a la propuesta en la patente objeto de autos para las fotocopiadores en color aparecidas a finales de los años ochenta.

Por la parte demandada se señala que la técnica de dicha patente no es trasladable a las copadoras tipo escáner, que tienen soluciones tecnológicas diferentes. Además dicha patente sólo sirve para utilizarse en elementos particulares de una imagen, lo que limitaría la libertad del diseñador. Por último, sería imposible añadirle una trama a un billete ya existente.

C).- Respecto a la denominada patente alemana:

La parte actora sostiene que en la misma ya existía un patrón que provocaba interferencias que se extendía a la



totalidad del documento, y que tratándose de un patrón que se superponía sobre una imagen, éste debería estar escondido y no alterar la misma, por lo que se abría anticipado en la citada patente los elementos F y G de la patente.

Por la parte demandada se indica que las enseñanzas de la misma son similares a la patente británica, por lo que podrían alegarse los mismos fundamentos que a la misma, y además se puede objetar que la alemana implica la presencia de unas líneas de un grosor variable en una gran área del billete que podría limitar la libertad del diseñador, lo que no ocurriría con su patente.

D).- El artículo Walter Stupp.

La actora sostiene que en el mismo ya se estudia cómo utilizar un patrón de interferencia sobre un original, para que se produzca una interferencia útil en una copia.

Por la parte demandada, aunque reconoce que trata aplicaciones útiles del moiré, señala que no trata en absoluto dispositivos copiadore de tipo escáner, paso de escaneo, etc.

E).- La denominada patente estadounidense.

La parte demandante apunta que esta patente ya estudiaba la posibilidad de utilizar como medida de seguridad una parte no visible de la imagen, que sólo se haría visible tras la copia de dicho documento de seguridad.

Por su parte la parte demanda asegura la irrelevancia de la misma, pues no se tratan conceptos como paso de escaneo, ni se hablan de patrones de rejilla superpuestos a una imagen original.

F).- El artículo titulado "Moiré Patterns in scanner halftone pictures", publicado en septiembre de 1982 y relativo a las interferencias en los documentos impresos.

La actora señala que el mismo ya trataba de que un dibujo de medio tono al ser escaneado en un intervalo fijo, producía una imagen distorsionada, dependiendo de la frecuencia espacial del escáner.

La demandada contrapone la idea que el citado artículo no habla de una rejilla que seleccionada según un paso de escaneo de una copiadora produce patrones de moiré.

2º.- La falta de actividad inventiva de la patente.

El segundo de los alegatos en que la actora fundamenta la nulidad de la patente radica en la falta de actividad inventiva de la misma. Y no la tendría porque cualquier persona especializada en el sector de los dispositivos de





seguridad en documentos impresos, esto es un "experto en la materia", en el momento de solicitud de la patente objeto de autos, sin duda conocería todos los antecedentes expuestos en el punto primero de su demanda, esto es el estado de la técnica existente en aquella fecha, con lo que sin gran dificultad podría resultar evidente la invención descrita en la patente objeto de autos, la denominada patente Wicker.

Por su parte la representante de Document Security Systems, INC, asegura que ninguno de los documentos citados por la representación del Banco Central Europea describe ni sugiere la determinación de la distancia de paso de escaneo y de la anchura de las líneas de escaneo para producir un determinado patrón de rejilla que se incorpora al documento. Que no prevén que pueda haber una superposición de las líneas de la screen trap, la rejilla, con una imagen artística del billete, por lo que para ellos, sería claro que en el año 1989 no era evidente para el experto en la materia trasladar el concepto de superposición de patrones de línea para crear moirés desde la para evitar la falsificación de billetes con un copiadora de tipo escáner.

3°.- La adición de materia.

Por último, la representación del Banco Central Europeo indica que la patente impugnada sería nula por haberse añadido durante su tramitación materia nueva que no estaba inicialmente descrita en la solicitud original. Afirma que al modificar la primera reivindicación, el solicitante incluyó en ella dos características nueva que introducían elementos nuevos: la superposición de una rejilla sobre la imagen original existente (que denomina característica "F") y que la rejilla no debe resultar visible a simple vista, de tal forma que la imagen original y la imagen con rejilla no sean distinguibles la una de la otra (que denomina característica "G"). Afirma que en ninguno de los apartados de la solicitud revela de forma inequívoca, la existencia de una rejilla separada que se superponga sobre la imagen original.

Por la demandada, se afirma sin embargo, que las características F y G fueron incluidas en las reivindicaciones de la patente durante el procedimiento de recurso, y que tienen base y soporte en el conjunto de documentos de solicitud como fue originalmente presentado.

SEXTO.- Para apoyar las afirmaciones contenidas en sus escritos, de carácter eminentemente técnico, ambas partes recurren a documentos, que no son otros que diferentes billetes de curso legal de diferentes países, y a numerosos informes periciales que analizan dichos billetes. Así, el representante del Banco Central Europeo recurre a los informes periciales de D. José María Ogara (informe y sus ampliaciones sobre concreto objetos alegados por la demandada), de D. Luis Miguel Sáenz Bujanda, director de



laboratorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y de D. Miguel Brunete, Director industrial de la misma. Por último, recurre también al informe pericial del Doctor Robert John Furley.

Por su parte, la representación de Document Security Systems, aporta el informe una serie de informes periciales emitidos por D. Rudolf Van Renesse y otro emitido por D^a. Anna Barlocchi.

Ambas parte coinciden en la emisión del preceptivo informe pericial previsto en el derogado art. 128.1 de la Ley de Patentes, vigente al tiempo de presentación de la demanda, consistente en oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, limitándose al momento de la admisión de la prueba a la determinación de si el objeto de la patente Vicker excedía o no del contenido de la solicitud tal como fue presentada, si estaba comprendida en el estado de la técnica y si la misma contaba con actividad inventiva. La citada oficina emite su informe en la persona de D. Antonio Pérez Igualador.

SEPTIMO.- Al respecto de toda esta prueba pericial, debe señalarse lo que establece, a modo de ejemplo, la sentencia de 22 de octubre de 2007, dictada por la Sección 28^a de la Ilma Audiencia Provincial de Madrid, en cuanto a que los mismos no vinculan al Juzgador, sino que deben ser valorados de acuerdo con la sana crítica, pudiéndose tanto discrepar de lo expuesto en alguno de ellos, como atribuir a otro un valor preponderante sobre los demás.

QUINTO.- Las precedentes conclusiones de este tribunal, coincidentes con las del Juez de lo Mercantil, discrepan, en efecto, de las del perito de la parte demandante (dictamen GESCOM -folios n^o 275 a 332 de autos- y ratificación y explicación en el acto del juicio por D. Alberto Lasarte). Respetando el criterio de dicho profesional (basado en el estudio que realiza de proporciones y dimensiones), debe recordarse que los dictámenes periciales, lejos de vincular al órgano judicial, deben ser valorados con arreglo a la sana crítica (artículo 348 de la LEC). Y haciendo uso de ella este tribunal considera que existen motivos suficientes para no compartir las conclusiones finales de dicho dictamen, por los siguientes motivos: 1^o) porque si el propósito del mismo es poner de manifiesto elementos objetivos que revelen la similitud entre modelo y posible objeto infractor, este tribunal ha podido señalar hasta cuatro categorías de significativas diferencias que constituyen precisamente datos objetivos de relevancia que avalan la distinción formal entre uno y otro; 2^o) porque el juicio de semejanza no es un mero problema de proporciones físicas, sino que también inciden en el mismo valoraciones jurídicas, que son de la exclusiva competencia del tribunal, como tener en cuenta lo que no era novedoso del modelo, sino común del sector comercial en el que iba a operar (la forma troncocónica y el empleo de hendiduras perimetrales), y valorar la impresión general de las formas, no en un contexto neutro, sino dentro del

condicionamiento generado por la evocación de un elemento de la naturaleza vinculado a la producción de la miel, que no puede ser monopolizado a ultranza por un comerciante de la misma; en ese contexto, donde la posibilidad de distinguirse está limitada por la necesidad de evocar el patrón de referencia, las diferencias señaladas cobran especial relevancia; y 3º) porque ha de valorarse que el observador que ha de percibir la diferencia lo es un usuario informado (Directiva 98/71 /CE), capaz de notar las distinciones que han sido apuntadas y de no ser inducido a confusión en casos como el presente.

También quiere dejarse señalado desde este preciso momento la dificultad intrínseca de la materia, que obtiene claro reflejo en el propio interrogatorio practicado en el acto del juicio de los Sres. Peritos. Ni siquiera los mismos tenían claro los billetes a los que se referían las preguntas formuladas sobre los mismos. Se llega a dudar incluso de que un billete sea de un año u otro (véase por ejemplo el interrogatorio practicado en fecha 5 de junio de 2008 al Sr. Ogara - min 11:39). Y ello no significa reproche alguno, sino constatación de la dificultad de enjuiciar la materia. Así, no es de extrañar que sobre la misma materia, sobre preguntas concretas, sobre hechos determinados se obtengan conclusiones meridianamente diferentes.

OCTAVO.- Expuesto cuanto antecede hemos de señalar en palabras de la Sentencia de 18 de octubre de 2007, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, (La Ley 161958/2007), "SEGUNDO.- Según el artículo 138 del Convenio de Munich de 1973 sobre la Patente Europea (CPE), una patente europea podrá ser declarada nula "en virtud de la legislación de un Estado contratante, con efectos sobre el territorio de ese Estado", entre otros casos, cuando el objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los artículos 52 a 57, lo que concluye, como vemos, la novedad del artículo 54, que señala explícitamente en su tercer párrafo: "3. Se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en virtud del artículo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior."

Y según el artículo 112.1.a) de la LP, se declarará la nulidad de la patente cuando se justifique que no concurre, respecto de su objeto, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de la dicha Ley. Establecido en el artículo 4.1 de la misma, siguiendo el precedente del artículo 52.1 del CPE, que son objeto de una patente "las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial", es el artículo 6, correspondiente con el artículo 54 CPE, el que concreta este requisito sustancial de la novedad: "1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho

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

Pues bien, con esa base legal debe determinarse si concurren o no fundamentos para estinar la nulidad de la patente Vicker analizada en estos autos. Para ello debemos referirnos a otra sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2008 por la Sección 15ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona (La Ley 326590/2008) para el adecuado enfoque del asunto:

V) Uno de los métodos validados por la doctrina de las Cámaras de Recursos y por las Directrices de Examen de la OEP para el examen del requisito de la actividad inventiva es el de "la aproximación al problema y a la solución" (problem and solution approach), normalmente aplicado por el examinador europeo, que consiste en la ejecución de tres pasos: a) determinar el estado de la técnica más próximo; b) establecer el problema técnico a resolver con relación al estado de la técnica más próximo; y c) considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico a resolver (la sistemática de esta aproximación al problema y a la solución se expone en las Directrices o Guías de Examen de la OEP, C.IV, 9.8). Un elemento importante en este último paso de la aproximación es el que se conoce en su acepción británica como would-could approach, que quiere significar que no es suficiente con que el experto medio en la materia podría o pudiera haber optado por la solución propuesta por el solicitante de la patente, sino que de hecho habría efectuado aquella elección (C.IV, 9.8.3). Y en todo caso, puesto que el requisito de la actividad inventiva debe evaluarse con retrospectión, a la fecha de prioridad de la patente examinada, resulta inadecuado un análisis ex post facto del estado de la técnica, examinándolo teniendo en cuenta y a sabiendas de la solución propuesta por la invención ("... no debemos olvidar que una invención que, a primera vista, parece resultar evidente del estado de la técnica puede en realidad implicar actividad inventiva. Cuando una nueva idea ha sido formulada, normalmente puede mostrarse técnicamente cómo se podría haber llegado a la misma a partir de una base conocida, a través de una serie de pasos aparentemente fáciles. El examinador debería desconfiar de estos análisis ex post facto (...). En todo caso debería intentar visualizar el conjunto del estado de la técnica con el que se encontraría un experto en la materia antes de la contribución del solicitante y debería intentar realizar una valoración de la situación real de estos hechos y de otros elementos relevantes"; C.IV, 9.10.2, según traducción del perito Dr. Alfredo en su informe ampliatorio, f. 898).

Consideramos, a luz de la citada sentencia, que los peritos

que depusieron a proposición de la actora, e incluso el que emitió su informe por la Oficina Española de Patentes y Marcas, incluso la Sra. Barlocchi, que depuso a propuesta de la demandada, adolecen del mismo defecto. Basan sus planteamientos, desde luego de forma no intencionada, en lo que podríamos denominar los conocimientos al día de la fecha de emisión del informe, cuando lo que hay que hacer para llegar a escudriñar si la patente analizada posee o no actividad inventiva es ponerse en la situación de la técnica existente en aquella época, a principios del año 1.989.

Adolece la demanda, al juicio del proveyente, de un segundo defecto, apoya la existencia de un estado de la técnica preexistente a la patente objeto de autos, en una serie de elementos que extrae de cada uno de una serie de documentos, sin que en ninguno de todos ellos se incluyan la totalidad de las características de la patente Vicker.

Por ello, debe anticiparse que si nos situamos en enero de 1.989, las aportaciones que introduce la patente objeto de autos dan solución a un problema existente en esa época, la denominada falsificación ocasional de billetes de banco, que surgía por la aparición de fotocopiadores en color que obtenían unas copias de los billetes de banco que para un no experto en la materia podían pasar por verdaderas, provocando un verdadero problema de credibilidad en los billetes de banco. La patente Vicker da solución a tal problema con una técnica que anteriormente no existía en su conjunto.

En este sentido, consideramos que el único perito que realmente consigue colocarse en la situación en que nos encontraríamos en enero del año 1989 es el Sr. Van Renesse. Si nos colocamos en aquella época, en modo alguno podemos decir que un técnico en la materia necesariamente hubiera llegado a las conclusiones a las que llegó la patente objeto del presente procedimiento, partiendo de los conocimientos del estado de la técnica existente hasta dicho año.

El mismo señala en su informe que a finales de los ochenta existían ya diferentes modelos de copiadores de color digitales en copisterías y grandes empresas dedicadas a artes gráficas. Utilizaban máquinas como la Canon CLC. En ese contexto se exponen en el informe las diferentes opciones que se pensaron llevar a cabo para luchar contra la falsificación ocasional, se pensó en registrar las copiatoras a color vendidas, introducir software incorporado en la máquina que reconociera los patrones codificados existentes en los documentos de valor, de esta manera la fotocopiadora se apagara, etc.

Indica en su informe que, efectivamente, un experto en la materia se percataría en 1989 que el uso de las copiatoras de color se generalizaría y que existían alicientes para incorporar medidas de seguridad contra los falsificadores



ocasionales. Se utilizaría como una primera línea de defensa. Señala también que aunque los técnicos de aquella época estaban preocupados por la resolución de las copiatoras a color, y aunque sabían que una copidora tipo escáner la imagen se obtiene mediante un CCD (Charge Coupled Device, detector que a través de diodos es capaz de convertir la luz en señales electrónicas que pueden almacenarse, que divide la misma en una serie de píxeles), no lo relacionaría a nivel conceptual con la "división de la imagen en líneas regulares".

En 1989, continúa, los datos precisos de la tecnología de copiatoras de color no se habían publicado ni divulgado en la industria de los documentos de seguridad, no se sabía cómo funcionaba el software ni el hardware.

Indica que el invento de la patente no es sólo el uso de una retícula para crear muaré en las reproducciones hechas con copiatoras de color, sino que también aborda el problema estético del diseño documental, aportando un patrón que genera el muaré que se limita a una única frecuencia espacial y por tanto consume muchos menos espacio de diseño.

Se trata de una propuesta original porque se puede aplicar superpuesta sobre cualquier diseño o imagen sin necesidad de diseñar por separado la medida contra falsificaciones en la ilustración. Del mismo modo, se añade que un diseño ya existente de un documento seguro puede recurrir al invento sin tener que rediseñar todo el documento. Afirma que el método de superposición de la patente se habría considerado poco común y prueba de ello es que si se hubiera conocido lo podría haber utilizado en el trabajo que realizó el Sr. Perito en la elaboración del pasaporte holandés, en el que colaboró.

En ese contexto, no existían documentos en que tal técnica estuviera incluida con anterioridad al año 1989. Como ejemplo, analiza el billete suizo de 20 francos y concluye que no deduciría que las líneas que componen el retrato están ahí para crear patrones de interferencia. Señala que un experto consideraría que se utilizarían únicamente para crear un aspecto artístico del retrato. De hecho, aporta en su informe el ejemplo del billete mongol de I Tugrik que es de 1955, en que ya se utilizaba tal técnica.

De todas maneras, señala la publicación de Michel de Rivaz que habla del billete suizo de 20 francos, su diseño y el uso de la técnica del diseño para el retrato, que confirma que el uso de líneas pretendía crear un efecto artístico.

Son también relevantes las figuras que aporta al informe como números 7 a 9, en especial el n° 8 en donde se comprueba que en la observación en oblicuo, aparecen unas líneas finas que demostrarían que el citado billete llevaría incorporado el invento de la patente US 4.124.947, en realidad.



Es significativo el párrafo 96 del informe, en el que demuestra, con la patente Spannenburg que la preocupación giraba entonces en torno a las fotocopias de color de los documentos de seguridad, cambiando los métodos de protección en esa dirección a partir de 1988, y que la patente Vicker fue la primera. También era la más sencilla en su ejecución, ya que describe ideas en términos que eran sencillos y baratos.

En definitiva, consideramos que la patente Vicker es novedosa, describiéndose en ella, una combinación de todos los elementos incluidos en las reivindicaciones de la misma. El estado de la técnica anterior, cuya muestra son una serie de documentos, billetes de banco en su mayoría, pero también artículos técnicos publicados con anterioridad al año 1989, si bien analizaban el efecto moaré, no lo hacían a los efectos de la patente. La misma señala que debe determinarse la distancia de paso de escaneo y de las líneas de escaneo de la copiadora, a los efectos de crear un patrón de rejilla de líneas con una distancia de paso diferente a la distancia de paso de escaneo de la copiadora (ligeramente mayor o menor), superponer dicha rejilla sobre una imagen original dando lugar a un documento que tiene una imagen con un patrón de rejilla superpuesto que no se distingue a simple vista.

Consideramos que los documentos aportados por la actora son anteriores a la aparición de las copiadoras digitales tipo escáner y que la patente objeto de autos cumple el requisito de ser novedosa. Del mismo modo, se considera que la patente cumple el requisito de actividad inventiva, pues a las conclusiones a las que se llega en las reivindicaciones de la misma no hubiera llegado indefectiblemente un experto medio en la materia a partir del estado de la técnica existente en el año 1989.

NOVENO.- Debe analizarse por separado la cuestión de la supuesta adición de materia alegada por la representación del Banco Central Europeo.

En este sentido, debe señalarse que la solicitud de una patente no se puede modificar para ampliar el contenido de la misma. Así pues habría que determinarse si el contenido de la solicitud varió en su conjunto, como resultado de una adición. Se trata de determinar si un técnico en la materia no podría haber deducido de la solicitud original lo que se ha modificado. Se trata, en definitiva, de evitar que se menoscabe la seguridad jurídica de terceros que se basasen en la solicitud original.

Pues bien, se trata de determinar si los dos elementos que la solicitante introdujo, que son los que señala la actora como letras F y G, esto es que superponiendo el patrón de rejilla sobre la imagen original para producir sobre el documento una imagen impresa que comprende a la imagen original con un patrón de impresión superpuesto, transmitido u obstruido conforme al patrón de rejilla (F),

la imagen original y la imagen impresa no son distinguibles a simple vista (G), no se deducen de lo manifestado en la solicitud inicial.

Y es que tenemos que entender que las características F y G se pueden deducir de forma suficiente, directa y sin ambigüedad de la solicitud original. De la lectura del texto de la patente, en su versión traducida al español, aportada como documento nº 2 bis de la demanda, podemos ver una constante referencia a los términos "rejilla". Del mismo modo, si vemos el apartado "Resumen de la invención" (Columna 4, página 3), se señala: "ahora es posible, por primera vez, producir papel moneda legal, cheques de viaje genuinos, sellos originales de correos, vales de comida emitidos por el gobierno, documentos importantes o certificados y otros documentos similares que a simple vista son idénticos a los ítems anteriores de la misma clase pero que, de hecho, poseen unas características que revelan que las reproducciones realizadas por copiadora (especialmente a color) son obviamente falsificaciones.

Así pues, consideramos que las dos características, esto es, la existencia de un patrón de rejilla que se superpone a la imagen original y que el mismo no es visible, se encuentran en la solicitud de la patente.

DÉCIMO.- Un último motivo debe llevar a desestimar la demanda, como señala la referida Sentencia de 18 de octubre de 2007, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, (F.Jº Séptimo), (La Ley 161958/2007):

Pero sea como fuere, esos criterios discrepantes, procedentes algunos de voces particularmente autorizadas, permiten afirmar lo dudoso de la cuestión. El propio Juzgador de la primera instancia lo reconoce en el fundamento jurídico dedicado a las costas, que no impone. Siendo así, debe tenerse en cuenta que, según las decisiones T450/89 y T1075/01, en caso de duda razonable sobre si una regla técnica de una divulgación anterior ha hecho accesible al público la invención, la duda debe favorecer al titular de la patente. Ello permite confirmar el criterio sobre la novedad de la patente EP'281, tal y como estableció la Cámara de Recursos en su resolución de 31 de octubre de 2001.

Y es cierto que en el presente caso existen opiniones ciertamente discrepantes por todos los peritos que han depuesto en este Juicio, sin que ninguna de las opiniones le resulte al proveyente aceptable sin reparo alguno. Por esto, y siguiendo lo señalado en la sentencia transcrita, parece más justo mantener lo resuelto por la Cámara de Recursos de la EPO, y ante la duda favorecer al titular de la patente no declarando la nulidad de la misma.

UNDÉCIMO.- Aunque se desestiman las pretensiones de la demanda, se considera que existen dudas de hecho, que impiden la imposición a la actora de las costas causadas a

la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC. Como se ha expuesto en el cuerpo de esta resolución, un total de siete peritos no han conseguido hacer aflorar una serie de argumentos apreciables por el Juzgador, que le condujeran a un resultado unívoco, por lo que se considera que existen dudas de hecho que le impiden hacer un pronunciamiento sobre las costas.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que se desestima la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales, D. Victorio Venturini Medina, en nombre de la institución europea, BANCO CENTRAL EUROPEO, contra la entidad DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC, absolviendo a la demandada de todos los pedimentos formuladas en su contra. No se imponen las costas a ninguna de las partes por presentar el caso serias dudas de hecho.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, al no ser firme, podrán interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, Sección 28ª, en el plazo de CINCO DIAS a contar desde la notificación.

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la Cuenta de Depósitos y consignaciones de este Órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia Gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad local u Organismo Autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

Llévese testimonio de esta Sentencia a los presentes autos.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Sr Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.



Administración
de Justicia

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 7

MADRID

C/ GRAN VIA, 52

77050

N.I.G.: 28079 1 0001752 /2006

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 225 /2006

SECCIÓN: p

Sobre OTRAS MATERIAS

De D/ña. BANCO CENTRAL EUROPEO

Procurador/a Sr/a. VICTORIO VENTURINI MEDINA

Contra D/ña. DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC.

Procurador/a Sr/a. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO

N O T I F I C A C I Ó N

Resolución: sentencia

Fecha: 18/03/10

ILEN. EL COLEGIO PROCURADORES DE MADRID	
RECEPCIÓN	NOTIFICACIÓN
23 MAR 2010	24 MAR 2010
Artículo 151.2 L.E.C. 1/2000	

PROCURADOR SR./SRA.: VICTORIO VENTURINI MEDINA, ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO

NOTIFICACION Y

En MADRID a dieciocho de marzo de dos mil diez .

Para hacer constar que procedente del Salón de Notificaciones de Procuradores se recibe la presente relativa al Juicio, Resolución y Procurador arriba reseñados.

Haciéndole saber que para el caso de que contra la misma quepa la interposición de recurso, los recurrentes deben consignar el depósito correspondiente, según la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en la cuenta de este Juzgado de la entidad BANESTO con n° 2749, referente al presente procedimiento, bajo el apercibimiento a que hubiere lugar en derecho. Doy fe.

Firma Sr./a. Procurador
o sello del colegio
(art. 272 L.O.P.J)

ILEN. EL COLEGIO PROCURADORES DE MADRID	
RECEPCIÓN	NOTIFICACIÓN
23 MAR 2010	24 MAR 2010
Artículo 151.2 L.E.C. 1/2000	



Madrid