



Roj: **SAP B 10234/2018** - ECLI: **ES:APB:2018:10234**

Id Cendoj: **08019370152018100649**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **25/10/2018**

Nº de Recurso: **1138/2017**

Nº de Resolución: **694/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **LUIS RODRIGUEZ VEGA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120148001838

**Recurso de apelación 1138/2017 -3A**

Materia: Juicio Ordinario

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 05 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 215/2014**

Parte recurrente/Solicitante: INK PRIME HIGH QUALITY, S.L.U., TINTAS Y TONER SHOP INK, S.L.U.

Procurador/a: Sonsoles Pesqueira Puyol, Paloma-Paula Garcia Martinez

Abogado/a:

Parte recurrida: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P., IPRINT BARCELONA, S.C.( Inocencio ), VASCO INFORMÁTICA, S.L., CASTRO Y ASENCIO, S.C., Juan Luis , Carmela , GIROTONER, S.L., SHOPPINK LARIOS, S.C., Pedro Miguel , Victor Manuel

Procurador/a: Susana Perez De Olaguer Sala, Monica Jordana Diaz, Vanessa Alonso Fernandez, Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a:

Cuestiones: Patentes. Infracción y daños y perjuicios.

**SENTENCIA núm. 694/2018**

**Composición del tribunal:**

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Luis Rodriguez Vega

ELENA BOET SERRA

Barcelona, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.

**Parte apelante:** Ink Prime High Quality SLU y Tintas y Toner Shop Ink SLU

- Letrado/a: Alberto García Rodríguez



- Procurador: Paloma Paula García Martínez y Sonsoles Pesqueira Puyol

**Parte apelada:** Hewlett-Packard Development Company, L.P.

- Letrado/a: Colm Ahern

- Procurador: Ignacio López Chocarro

**Resolución recurrida:** sentencia

- Fecha: 7 de enero de 2016

- Parte demandante: Hewlett-Packard Development Company, L.P

- Parte demandada:

Ink Prime High Quality, S.L.U.

Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U.

IPRINT Barcelona, S.C..

Vasco Informática, S.L..

Castro y Asencio, S.C.

D. Juan Luis .

D<sup>a</sup> Carmela .

Girotoner, S.L.

Shoppink Larios, S.C.

D. Pedro Miguel .

D. Victor Manuel ("Wintoner").

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO:

" **ACORDAMOS: estimar parcialmente** demanda presentada por D. **Antonio M<sup>a</sup> de Anzizu Furest**, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de **Hewlett-Packard Development Company, L.P.** y, en consecuencia:

#### 1º EN EL CASO DE CADA UNO DE LOS DEMANDADOS

IPRINT Barcelona, S.C.

Vasco Informática, S.L.

Castro y Asencio, S.C.

D. Juan Luis

D<sup>a</sup> Carmela

Girotoner, S.L.

Shoppink Larios, S.C.

D. Pedro Miguel

D. Victor Manuel

- Inocencio

#### DECLARAMOS

Que el ofrecimiento y/o comercialización de los cartuchos objeto de la presente causa por dichos demandados constituye una violación de los derechos de exclusiva que se derivan de la patente europea ES2320976T3 EP1330359B1 y de la patente europea ES2236176T3 EP1303411B1 de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### 2º CONDENENAMOS A CADA UNO DE LOS DEMANDADOS OBJETO DEL PEDIMENTO ANTERIOR

- a) A cesar de inmediato en el ofrecimiento y/o comercialización de los cartuchos objeto de esta causa.
- b) A retirar del mercado los cartuchos objeto de la presente causa, para proceder a la destrucción de los mismos a su costa.
- c) A retirar y eliminar de forma inmediata cualesquiera imágenes, fotografías, catálogos y referencias a los cartuchos objeto de la presente resolución y cualesquiera otros medios publicitarios empleados.
- d) A abstenerse en lo sucesivo de ofrecer y/o comercializar cartuchos con cabezas impresoras que respondan a las características reivindicadas en la patente europea ES2320976T3 EP1330359B1 y en la patente europea ES2236176T3 EP1303411B1.

**DESESTIMAMOS** la petición de indemnización de daños y perjuicios frente a los anteriores demandados.

### **3º EN EL CASO DE LA DEMANDADA INK PRIME HIGH QUALITY, S.L.U.**

#### **DECLARAMOS**

Que la importación, la posesión, el almacenamiento, el ofrecimiento, la introducción en el comercio y/o la comercialización de los cartuchos objeto de la presente causa por dicha demandada constituyen una violación de los derechos de exclusiva que se derivan de la patente europea ES2320976T3 EP1330359B1 y de la patente europea ES2236176T3 EP1303411B1 de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### **4º CONDENAMOS A LA DEMANDADA INK PRIME HIGH QUALITY, S.L.U.**

- a) A cesar de inmediato en la importación, el almacenamiento, el ofrecimiento, la introducción en el comercio y/o la comercialización de los cartuchos objeto de la presente causa.
- b) Al embargo de los cartuchos objeto de la presente causa importados o en curso de importación.
- c) A retirar del mercado los cartuchos objeto de la presente causa, para proceder a la destrucción de los mismos a su costa.
- d) A retirar y eliminar de forma inmediata cualesquiera imágenes, fotografías, catálogos y referencias a los cartuchos objeto de la presente resolución y cualesquiera otros medios publicitarios empleados.
- e) A abstenerse en lo sucesivo de importar, almacenar, ofrecer, introducir en el comercio y/o comercializar cartuchos con cabezas impresoras que respondan a las características reivindicadas en la patente europea ES2320976T3 EP1330359B1 y en la patente europea ES2236176T3 EP1303411B1.
- f) A indemnizar a HP por los daños causados conforme a al criterio elegido del art. 66.2.a), esto es, los beneficios que este infractor ha obtenido de la explotación del invento patentado en la **cantidad de 104.483 euros**.

### **5º EN EL CASO DE LA DEMANDADA TINTAS Y TONER SHOP INK, S.L.U.**

**DECLARAMOS** que es una sociedad que ha sucedido fraudulentamente en la actividad a la sociedad Ink Prime High Quality, S.L.U. debiendo por ello asumir también sus obligaciones por aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, y en consecuencia

**CONDENAMOS A ESTA DEMANDADA** a cumplir las condenas del punto 4º anterior en sus apartados a), b), c), d) y e) y a responder solidariamente por la indemnización objeto del apartado f) [ **104.483 euros** ]

#### **DECLARAMOS**

Que el ofrecimiento y/o comercialización de los cartuchos objeto de la presente causa por dicha demandada constituye una violación de los derechos de exclusiva que se derivan de la patente europea ES2320976T3 EP1330359B1 y de la patente europea ES2236176T3 EP1303411B1 de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**CONDENAMOS A ESTA DEMANDADA** a indemnizar a HP por los daños causados conforme a al criterio elegido del art. 66.2.a), esto es, los beneficios que este infractor ha obtenido de la explotación del invento patentado en la **cantidad de 15.969 euros**

Todo ello sin expresa imposición de las costas."

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por las partes reseñadas. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 15 de marzo de 2018 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

1. La actora Hewlett-Packard Development Company, L.P (en adelante Hewlett-Packard) presentó demanda contra las citadas demandadas, por infracción de dos patentes europeas de las que el actor es titular de la patente europea ES2320976T3 (ES'976) EP1330359B1 y de la patente europea ES2236176T3 (ES'176) EP1303411B1, en los cartuchos de tinta que las demandadas importan y comercializan bajo la marca Shopp Ink, en la que, además del cese de la conducta infractora, solicita la condena de Ink Prime High Quality, S.L.U. y Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U a indemnizar los perjuicio causados.

2. Los demandados fueron emplazados y contestaron a la demanda. La sentencia estimó parcialmente la acción, declaró la infracción, condenó a todos los demandados a cesar en la correspondiente conducta infractora y abstenerse en el futuro de importar y comercializar los cartuchos de tinta infractores, pero condenó únicamente a Ink Prime High Quality, S.L.U. y Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U a indemnizar los perjuicios causados. En el caso de la primera de las sociedades condenadas Ink Prime High Quality, S.L.U la indemnización se fijó en 104.483 euros, mientras que la segunda Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U, además de responder solidariamente de dicha cantidad, se le condenó a pagar la suma de 15.969 euros.

3. La sentencia fue recurrida en apelación por Ink Prime High Quality, S.L.U. y Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U., recurso frente al que se opone Hewlett-Packard.

4. Los recursos no discuten ni la infracción ni la condena al cese o prohibición de la actividad infractora, por lo tanto dichos pronunciamientos han devenido firmes y quedan fuera del ámbito del recurso. Lo que se discute en apelación es, en primer lugar, el importe de la indemnización a la que se ha condenado a Ink Prime High Quality, S.L.U., y en segundo lugar, la responsabilidad solidaria de Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U., así como la congruencia de la cantidad a la que se le condena especialmente.

### SEGUNDO. Hechos relevante y no controvertidos en esta instancia.

5. Como hemos señalado, la infracción de las patentes (ES'976) y (ES'176) ha sido expresamente reconocida, por lo que queda al margen de este recurso que ha de centrarse en los temas relativos a la indemnización y sus responsables.

6. La sentencia condena a los apelantes al pago de forma solidaria de una primera indemnización de 104.483 euros. Dicha indemnización corresponde a los beneficios brutos obtenidos por Ink Prime en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda (6 de marzo de 2009 a 6 de marzo de 2014) conforme a la prueba pericial elaborada por Carlos Francisco, Perito-Auditor de Cuentas de la empresa Auditglobal, S.L., nombrado judicialmente en este procedimiento.

7. El perito auditor tuvo la ocasión de examinar la documentación presentada por la demandada a requerimiento judicial. Los demandados fueron requeridos para aportar: a) Las facturas de venta de los cartuchos objeto de la demanda (comercializados con la marca Shoppink) desde cinco años antes de la fecha de presentación de la demanda hasta el momento de la exhibición con la indicación en cada caso de la identidad del cliente; y b) Las facturas de compra de los cartuchos objeto del apartado a) con la indicación en cada caso de la identidad del proveedor. Según el informe los ingresos "se han obtenido de la suma de todas las facturas aportadas al Juzgado número 5 de lo mercantil de Barcelona que incluyen las referencias indicadas en el documento número 19" (es el documento aportado por la actora en la que enumeran las referencias más comunes de los productos de Hewlett-Packard).

8. Ink Prime sostiene que con la misma marca <<Shoppink>> y con la misma referencia no solo importaba los cartuchos de tinta infractores, sino también cartuchos reciclados, originales de Hewlett-Packard, y rellenados nuevamente con tinta, actividad que no infringe las patentes de la actora. Sin embargo, de los cartuchos de tinta, compatibles con diversos modelos de los recambios de Hewlett-Packard, con la marca <<Shoppink>>, ninguno de ellos eran productos reciclados. A lo que hay que añadir que de los 33 cartuchos que el **detective** privado remitió al perito técnico Agustín, del Centro Nacional de Microelectrónica- CSIC (documento nº 1 de la demanda), y que fueron examinados por éste, ninguno eran productos reciclados. En segundo lugar, resulta realmente difícil de creer que productos de origen tan diferente como los reciclados y los infractores sean comercializados con la misma marca, a los mismos precios y las misma referencias, de tal manera que es sencillamente imposible saber cuales son unos y otros, ni para la empresa ni para los consumidores. En tercer lugar, la demandada no ha propuesto prueba alguna para demostrar que con esa marca y esas referencias no solo se vendían productos infractores, sino productos reciclados. En el recurso se limita a decir que entre los bloques documentales aportados hay facturas en las que se incluye el concepto remanufacturados. Sin embargo, esa mención sin que venga acompañada de otros datos es absolutamente insuficiente.



9. La demandada Ink Prime sostiene que en abril de 2013 modificó su marca que pasó de <<Soppink>> a <<Shop Ink>>, y dejó de comercializar productos infractores, y continuó comercializando únicamente productos reciclados. Ese hecho no puede deducirse de una simple factura de una empresa de diseño gráfico relacionada a esos cambios (Doc. nº 11 de la contestación a la demanda). Es un hecho incontrovertido en esta segunda instancia que en marzo del 2014, cesa la actividad infractora, conclusión que deduce el juez de primera instancia del acta notarial de fecha 9 de abril de 2014 (doc. nº 7 de la contestación a la demanda) y que ha sido consentida por la actora, pero es imposible deducir de dicha factura un cambio de actividad tan relevante, sobre todo cuando el **detective**, que la actora contrató para comprobar la infracción, pudo comprar productos de la marca Shoppink después de esa fecha.

10. En consecuencia, debemos confirmar la indemnización reconocida en la sentencia de primera instancia.

### **TERCERO. La responsabilidad de Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U**

11. En primer lugar, es un hecho incontrovertido, ya que lo reconoce Ink Prime en su contestación (pag 2), que desde abril de 2013 Tintas y Toner Shop Ink S.L.U asume la actividad de distribución al por mayor que venía realizando Ink Prime de productos de la marca Shoppink. Es cierto que Ink Prime sostiene al mismo tiempo que desde esa misma fecha deja de distribuir productos infractores, pero ya hemos dicho que ese dato no ha sido debidamente probado. Las demandadas sostienen que dicha sociedad tiene personalidad jurídica diferente y que, por tanto, no se le puede hacer responsable de los actos imputables a Ink Prime, sin embargo, sus estrechísimos vínculos hacen pensar que se constituyó con la única finalidad de eludir la responsabilidad de Ink Prime. Ello supone un abuso de los límites de la personalidad jurídica que los tribunales no pueden permitir, lo que obliga a extender la responsabilidad, conforme lo previsto en el art. 7.2 Código Civil.

12. Los datos de los que el juez de primera instancia deduce dicho abuso, no contradichos en esta instancia, son los siguientes:

*<< a) La constitución de Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U., diciembre de 2012, se efectúa pocos meses después del requerimiento efectuado por HP a Ink Prime, julio de 2012 y coincidiendo con el cambio de representación letrada del Sr. Clemente, administrador de Ink Prime. (documento nº 10 y documento nº 23).*

*b) La denominación social de Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U. incorpora la marca nº 2922415 "SHOPP INK" de Ink-Prime High Quality S.L.U. (documento nº 10 y documento nº 9).*

*c) La administradora y socia única de Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U., D<sup>a</sup>. María Angeles, es la pareja del administrador y socio único de Ink-Prime High Quality S.L.U., D. Clemente. (Páginas 11, 20 y 51 del informe del **detective**).*

*d) Los domicilios sociales y las sedes efectivas coinciden en un mismo edificio. (Página 13 del informe del **detective**).*

*e) Dicho edificio tiene un único rótulo que es la marca "SHOPP INK". (Páginas 13 y 53 del informe del **detective**).*

*f) No es posible distinguir entre la actividad de una sociedad y otra. (Página 13 del informe del **detective**).*

*g) Ambos administradores gestionan personalmente lo que se presenta en el tráfico como un único negocio. (Páginas 15, 21, 50, 51 y 52 del informe del **detective**).*

*h) Para realizar las gestiones de su negocio, el administrador de Ink-Prime High Quality S.L.U. emplea el único bien que consta registrado a nombre de Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U., el vehículo Peugeot Tepee ....KKQ. (Páginas 19 y 52 del informe del **detective** en relación con su Anexo 7).*

*i) El administrador de Ink-Prime High Quality S.L.U. firma el correo electrónico de 18 de julio de 2012 en nombre del "Shoppink Group". (documento nº 23).*

*j) En ambos casos se trata de sociedades descapitalizadas prácticamente carente de bienes (documento nº 10, y la página 10 del informe del **detective** en relación con su Anexo 3).*

*k) Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U. comercializa ahora los mismos productos que antes comercializaba Ink-Prime High Quality S.L.U.*

*l) Los embalajes de dichos productos incorporan la marca registrada por Ink-Prime High Quality S.L.U. y también una referencia a su sitio web.*

*m) Dichos productos se comercializan a los mismos clientes.*

*n) Dichos productos se comercializaban hasta octubre de 2013 desde el mismo local situado en los nºs 148 y 150 de la Avenida Ortega y Gasset, de Málaga, que sigue constando en el Registro Mercantil como el domicilio social de ambas sociedades.*

ñ) La sede efectiva de ambas sociedades se traslada en octubre de 2013 a la adyacente calle Flauta Mágica nº 14, Polígono Alameda, 29006 Málaga.

o) La comercialización se realiza por los mismos empleados.

p) Se utilizan los mismos teléfonos, correo electrónico, sitio web y fax.

q) La facturación de Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U. crece a costa de la de Ink-Prime High Quality S.L.U>>.

13. Por último, conforme al informe pericial los beneficios de Tintas y Toner desde que comenzó su actividad en abril de 2013 hasta la fecha de la presentación de la demanda fueron de 15.969 euros. La sentencia condena a dicha sociedad a pagar a la actora dicha cantidad, condena que la demandada tacha de incongruente. La actora, en su demanda pidió que se condenase a Tintas y Toner a indemnizar solidariamente con Ink Prime por los daños y perjuicios causados, sujetándose al criterio establecido en el art. 66.2 a) Ley Patentes 11/1986, que permite hacer una estimación de las ganancias dejadas de obtener por el titular en función de la cifra de los beneficios obtenidos por el infractor. El juez ha considerado, por una parte, los beneficios que ha obtenido Ink Prime en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, y, por otra, los beneficios obtenidos por Tintas y Toner. Respecto de los primeros declara la responsabilidad solidaria de Ink Prime y Tintas y Toner, sin embargo, respecto de los beneficios de Tintas y Toner no extiende dicha solidaridad, como podría haber hecho, sino que se limita a condenar a esta última. En consecuencia, no hay incongruencia en la sentencia, que da menos de lo que podía haber dado, y por las mismas razones.

#### **CUARTO.- Costas.**

14. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

#### **FALLAMOS**

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Ink Prime High Quality SLU y Tintas y Toner Shop Ink SLU contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona de fecha 7 de enero de 2016, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

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

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