



El ámbito de protección conferido por el derecho de patente.

Grado en Derecho.

Trabajo realizado por Ricardo Villegas Brea.

Dirigido por José Manuel Martín Osante.

2016-2017

Índice

1.ABREVIATURAS:	3
2.Introducción.....	4
3.Tipos de patentes según el objeto de protección y alcance del derecho.....	5
3.1 Reivindicación de producto.....	6
3.1.1 Reivindicación de producto “en sentido estricto”.....	6
3.1.2 Reivindicación de producto a través de un procedimiento.....	8
3.2 Reivindicación de procedimiento. Referencia al art. 69.2 LP.....	12
□ Reivindicaciones de procedimiento químico o farmacéutico.....	16
3.3 Reivindicación de uso.....	17
□ Las reivindicaciones de uso en el ámbito farmacéutico.....	18
4.Determinación del alcance de la protección: referencia al art. 69 CPE y su Protocolo Interpretativo. La teoría de los equivalentes.....	22
A) La tarea comparativa en el examen de infracción.....	31
□ Infracción literal e infracción por equivalencia. La teoría de los medios equivalentes.....	34
B) La tarea comparativa en el examen de actividad inventiva.....	40
5.Conclusiones.....	43
6.BIBLIOGRAFÍA:	47
7.JURISPRUDENCIA:.....	49
A) Tribunal Supremo.....	49
B) Audiencia provincial y Juzgado de lo Mercantil.....	50
8.LEGISLACIÓN EMPLEADA:	51
A) Nacional.....	51
B) Internacional.....	51

1.ABREVIATURAS:

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

AP: Audiencia Provincial.

CPE: Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre concesión de patentes europeas, hecho en Múnich.

FD: Fundamento de Derecho.

LP 1986: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

LP 2015: Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

OEP: Oficina Europea de Patentes.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Pár.: párrafo.

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial.

SSTS: Sentencias del Tribunal Supremo.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

TS: Tribunal Supremo.

2.Introducción.

El ordenamiento jurídico otorga una especial protección a la actividad inventiva y creadora que se desarrolla en el ámbito empresarial, con la finalidad de incentivar el esfuerzo creativo y la realización de las aportaciones económicas necesarias para llevar a cabo esta labor. Esta tutela descansa sobre las conocidas como patentes, que vienen a reconocer al inventor un derecho a impedir que los terceros exploten los resultados industriales de su invención sin su autorización¹.

La creciente relevancia práctica que presenta el Derecho sobre las creaciones industriales de los inventores como mecanismo de protección de las empresas y las múltiples cuestiones que plantea la interpretación y aplicación de la normativa reguladora de esta materia, han determinado la elección como tema del Trabajo de Fin de Grado el de “El ámbito de protección conferido por el derecho de patente”.

En este sentido, el presente Trabajo de Fin de Grado tiene por objeto el estudio de la reivindicación como elemento central del Derecho de patentes. Para ello, se realiza una exposición que es fruto del estudio de la legislación, en particular, de la normativa estatal sobre esta materia y del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas de 1973, si bien, por el momento, España no participa en el mecanismo de cooperación reforzada de la patente europea con efecto unitario²-. Asimismo, también se ha tenido en cuenta la jurisprudencia y estudios doctrinales publicados sobre la materia.

El trabajo comienza con una explicación de los tipos de reivindicaciones existentes en función del objeto del que se componen.

Seguidamente esclarece qué constituye objeto de protección del derecho de patente.

Para finalizar examina los requisitos necesarios o condiciones que deben darse para que haya infracción del derecho de patente.

¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, 14ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2013, pp. 256 y 257.

² Para conocer los motivos de su negativa a participar: KAPLER, *Patente Europea Unitaria*, España, s.f. [consulta 14 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.kapler.com/epo_unitaria_info.htm; MARTÍNEZ PÉREZ, M., “La estrategia fallida de España frente a la patente europea con efecto unitario”, *Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos*, nº 4 (2015), pp. 93 a 102.

3. Tipos de patentes según el objeto de protección y alcance del derecho³.

Miguel Vidal-Quadras afirma que “*la reivindicación define el objeto de la protección sobre el que se extiende el derecho de patente*”, sustentado en el art. 28 de la Ley de Patentes de 2015⁴ (en adelante LP) y en el art. 84 del Convenio sobre Concesión de la Patente Europea⁵ (en adelante CPE).

Dicho autor añade que solamente son las reivindicaciones las que constituyen el objeto del derecho excluyendo del mismo tanto a la descripción como a los dibujos, los cuales únicamente auxilian en la interpretación del contenido de las reivindicaciones⁶.

Por todo ello, más que de “tipos de patentes según el objeto de protección” se debería hablar de “tipos o tipología de reivindicaciones en función del objeto del que se componen”. Y, ¿qué objetos pueden componerlo?

Desde el punto de vista normativo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC)⁷ es el único que hace una distinción expresa, diferenciando en su art. 27 como patentables los productos o procedimientos de cualquier campo de la tecnología.

El CPE, por su parte, no recoge una clasificación expresa; sólo menciona, en el art. 64.2, como objeto de protección el procedimiento y los productos que se obtengan del mismo.

La LP tampoco realiza una enumeración de los tipos de reivindicaciones. En el título referido a la patentabilidad, concretamente en el art. 4.1, únicamente hace referencia expresa a los productos y procedimientos relacionados con la materia biológica. Esto no

³ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2005, pp. 81, 83 y 88.

⁴ Publicado en el BOE el 25 de julio de 2015; entra en vigor el 1 de abril de 2017.

⁵ Instrumento de adhesión publicado en el BOE el 30 de septiembre de 2016; entra en vigor el 1 de octubre de 1986.

⁶ Esta es la doble función que se atribuye a las reivindicaciones: definir el objeto para el que se solicita protección y determinar la extensión de protección conferida por la patente o su solicitud. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015); Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 7 de noviembre de 2014 (vLex, VLEX 549269578).

⁷ Instrumento de adhesión publicado en el BOE el 24 de enero de 1995; entra en vigor el 1 de enero de 1995.

excluye de patentabilidad al resto, ya que el primer párrafo de dicho artículo expresa que son patentables las invenciones en cualquier campo de la tecnología. Además, los procedimientos y productos no vinculados con la materia biológica se entienden implícitamente introducidos gracias al art. 59.1, que hace referencia a ambos, y al art. 69, referido a la protección de las patentes de procedimiento y al producto obtenido con el mismo.

A pesar de lo dicho hasta ahora, Vidal-Quadras, atendiendo a la práctica tradicional, distingue como objeto de reivindicación los productos, los procedimientos y los usos. En la subsiguiente exposición se empleará esta clasificación.

3.1 Reivindicación de producto.

Dentro de este tipo de reivindicaciones podemos diferenciar, a su vez, dos subtipos: el que podríamos denominar como reivindicación de producto “en sentido estricto” y la reivindicación de producto a través de un procedimiento.

El resultado de cualquiera de ellas puede ser tanto una entidad física como una sustancia, por ejemplo, una máquina y una molécula respectivamente.⁸

3.1.1 Reivindicación de producto “en sentido estricto”.⁹

Son patentables los productos de cualquier área del conocimiento –campos de la tecnología para la LP, art. 4- siempre que cumplan los requisitos de patentabilidad¹⁰, esto es, las invenciones que impliquen novedad, actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial -art. 4.1 LP- y que no estén incluidos en las prohibiciones expresas de la LP y del CPE.

⁸ BOTANA AGRA, M., “Invención y patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ OTERO LASTRES, J. M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p.105.

⁹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 88-89.

¹⁰ Para una explicación de estos requisitos ver, entre otros: BOTANA AGRA, M., “Invención y patente”, cit., pp. 99 a 112; BOTANA AGRA, M., “Invenciones patentables”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ OTERO LASTRES, J. M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 113 a 143; PEINADO GARCÍA, J. I., “Derecho industrial (I). Las innovaciones”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A./ ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., *Lecciones de Derecho Mercantil*, vol.I, Aranzadi, Navarra, 2015, pp. 240 a 244; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., op. cit., pp. 248 a 251; ACADEMIA DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES, *Manual didáctico sobre patentes*, Múnich, 2010, pp. 116 a 133 [consulta 14 de febrero de 2017]. Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Aula_de_Propieda d_Industrial/IP_Teaching_Kit_ES.pdf

Nuestro Tribunal Supremo entiende que el producto consiste en el “*prototipo de una realidad, natural y que describe un cuerpo cierto, objeto o cosa*”¹¹.

Este tipo de reivindicaciones extienden su protección sobre las sustancias, composiciones o entidades físicas (inequívocamente identificadas por medio de las específicas propiedades y estructuras –ya sean químicas, mecánicas u otras- recogidas en las propias reivindicaciones) resultantes de la invención o, lo que es lo mismo, que han sido producidas por las habilidades técnicas de una persona, independientemente del proceso industrial empleado para obtenerlo o del uso a que se destinen, tanto en el presente como en el futuro.¹²

De este modo, la mera existencia de un producto idéntico al del solicitante en el territorio en el que despliega efectos la patente -aunque se haya obtenido por un procedimiento distinto o esté destinado a otro uso al previsto- podrá suponer la infracción del derecho de patente.

Cabe destacar que la prueba de haber obtenido el producto por un procedimiento diferente puede interesar para poner de relieve en un procedimiento de infracción de patente de producto que se han efectuado preparativos serios y efectivos y, así, poder oponer la excepción de “uso previo”^{13 14}.

¹¹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 21 de marzo de 1988 (vLex, VLEX 211952559); Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 14 de junio de 2010 (la Ley Digital, LA LEY 86136/2010).

¹² Oficina Europea de Patentes, *Guidelines for examination in the European Patent Office. Part F. The European Patent Application*, Múnich, noviembre de 2016, p.43, [consulta 8 de abril de 2017]. Disponible en: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f.htm>; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso terapêutico de substâncias químicas conhecidas versus patentes de produtos reivindicados por meio do processo por que são obtidos”, *Actas de derecho industrial*, vol.35 (2014-2015), p. 214.

¹³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 20 de mayo de 2013 (la Ley Digital, LA LEY 77287/2013).

¹⁴ Viene recogida en el art. 63 LP. A grandes rasgos, lo que permite este instrumento es que quien venía utilizando el objeto de invención o haya hecho preparativos serios para ello, siempre de buena fe, antes de que se haya patentado pueda seguir o comenzar con su explotación del mismo modo en que la estaba realizando hasta ese momento o para la que había hecho los preparativos, “y en la medida adecuada a las necesidades razonables de su empresa” (art. 63.1 LP).

Para conocer los intereses que concilia esta excepción ver: BOTANA AGRA, M., “Efectos de la patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ OTERO LASTRES, J. M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp.178-179.

3.1.2 Reivindicación de producto a través de un procedimiento.¹⁵

Para comprender bien este tipo de reivindicaciones, también denominadas “*product by process claim*” o reivindicación de producto caracterizada por un procedimiento, resulta necesario conocer el motivo de su utilidad. Tal y como expone Vidal-Quadras, se han empleado y se emplean en invenciones de productos en que no es posible explicar las causas por las que “*un mismo producto obtenido mediante un procedimiento diverso*” produce “*unos efectos específicos que no se daban en el producto ya conocido*”¹⁶; así como en los casos en que el inventor de un nuevo producto conoce el procedimiento seguido para obtenerlo pero no los elementos estructurales de aquél¹⁷. Suelen ser empleadas en el campo de las invenciones químicas, farmacéuticas y biotecnológicas.

La reivindicación está formada por el producto y por el procedimiento seguido para obtenerlo.¹⁸

Vidal-Quadras cita a Segura, quien somete la validez de este tipo de reivindicaciones a dos requisitos¹⁹, a saber: “*que el producto como tal sea patentable*”²⁰ y que “*no sea posible ninguna otra definición suficiente del producto*”²¹.

No habrá novedad en el producto cuando se obtenga uno igual a través de un procedimiento distinto (en su totalidad o parcialmente) al descrito en el ámbito de protección²². No obstante, tal y como se apuntaba al comienzo de este apartado, en los casos de modificación del procedimiento es posible que exista novedad siempre y

¹⁵ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 89 y 90.

¹⁶ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 108.

¹⁷ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., p.215.

¹⁸ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 2 de febrero de 2016 (vLex, VLEX-631850625).

¹⁹ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., p.216.

²⁰ En el mismo sentido las directrices de la guía de examen de la OEP (*Guidelines for examination*..) que es mencionada tanto por Vidal-Quadras como por las sentencias del Juzgado de lo Mercantil y de la AP, al exigir para este tipo de reivindicaciones que el producto cumpla los requisitos de patentabilidad.

²¹ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (nº 4), 11 de abril de 2014 (La Ley Digital, LA LEY 253358/2014). En el Fundamento de Derecho 11º aduce una decisión de la Cámara de Recurso de la OEP (“...son admisibles... si no hay ninguna otra información en la solicitud que hubiera permitido al solicitante definir el producto satisfactoriamente mediante la descripción de su composición, estructura o algún otro parámetro comprobable”) y concluye que el “procedimiento de fabricación define necesariamente todas o algunas de las características del producto protegido, ya que no hay otra forma de identificar el producto”.

²² Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 2 de febrero de 2016 (vLex, VLEX-631850625); REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., p. 213.

cuando el producto obtenido, aunque sea el mismo en cuanto a su estructura, presente efectos que no se obtenían con los procesos ya conocidos²³.

Según la práctica judicial sobre infracción de una invención de este tipo, concretamente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de febrero de 2016²⁴ expresa que el procedimiento empleado para obtener el producto (parte integrante de la reivindicación como ya se ha dicho) se debe emplear para delimitar o interpretar, que no limitar, el alcance de la protección, “...*al menos cuando no resulte claro que el producto presuntamente infractor sea idéntico al reivindicado*”. En otras palabras de dicha sentencia, en su Fundamento de Derecho 6º párrafo 11, “*la falta de claridad de la descripción... creemos que debe ser suplida acudiendo a otros datos..., y entre ellos se encuentran los relativos al procedimiento de obtención del producto*”.

Una de las diversas decisiones de las Cámaras de Apelación de la Oficina Europea de Patentes alegadas por la actora en primera instancia –la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 11 de abril de 2014²⁵- refrenda esta idea cuando expresa que la única finalidad de referirse al proceso de elaboración es “*definir el objeto para el que se solicita la protección, que continúa siendo el producto en sí*”.

Si bien no son falsas las dos afirmaciones realizadas por la Audiencia Provincial de Barcelona, no me parecen correctas al considerar el procedimiento de obtención como un elemento interpretativo accesorio o supletorio al propio producto. Considero más apropiada la concepción de João Paulo, que entiende que el ámbito de protección se extiende solamente a los productos que contienen las características y propiedades que se desprenden de las reivindicaciones referidas al proceso²⁶, puesto que, en definitiva, se acude a éstas para definir o explicar un resultado que, de otra forma, sería imposible.

Además, dichas consideraciones de la Audiencia no aportan nada –incluso parecen una limitación- a la premisa o actuación básica que se utiliza para determinar la existencia de infracción, ya empleada en sentencias anteriores y recogida en su Fundamento de

²³ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., p. 216.

²⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 2 de febrero de 2016 (vLex, VLEX-631850625).

²⁵ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (nº 4), 11 de abril de 2014 (La Ley Digital, LA LEY 253358/2014).

²⁶ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., p. 213.

Derecho 5º, a saber: en primer lugar, se deben interpretar las reivindicaciones de la patente que se dice vulnerada para determinar el ámbito de protección que confiere la misma y, posteriormente, proceder a realizar una comparación entre lo reivindicado, tal y como la patente fue concedida y “según su correcto alcance”, con la supuesta conducta infractora para determinar si en ésta confluyen todos los elementos y características reivindicados. Me parecen una limitación debido a que el proceso por el que se obtiene el producto –que es parte de la reivindicación- es el elemento central definidor de (y que hace posible) este tipo de reivindicaciones y; que, como reivindicación, no se puede condicionar su interpretación a que la descripción no resulte clara porque son las reivindicaciones las que definen el objeto y el alcance de la protección limitándose la descripción –y los dibujos- a ayudar a interpretar las primeras²⁷.

Resulta importante entender –y por ese motivo me reitero- que, tal y como explica la mencionada sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 11 de abril de 2014 en su Fundamento de Derecho 13º, en este tipo de reivindicaciones, el método de obtención lo que hace es aportar al producto unos rasgos o características identificadores. Como consecuencia de ello, para que en estos casos se infrinja el derecho de exclusiva no resulta necesario que también se reproduzca el procedimiento, basta que el objeto final contenga dichas características identificadoras.

Como ejemplo, tanto en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 11 de abril de 2014 como la sentencia de la Audiencia Provincial de 2 de febrero de 2016, se discutía acerca del significado de “b-glucanos intactos” que, dependiendo de cuál fuere, supondría la infracción o no del derecho de exclusiva otorgado por la patente.

La invención versaba sobre una bebida de avena ideada como sustituto de la leche para los intolerantes a la lactosa y cuyo procedimiento de obtención pretendía mantener el mayor número de moléculas de b-glucanos -las cuales se contienen en la avena- intactos en el producto final, no definiendo lo que considera “intactos”. Ambas partes consideraban el término discutido como “*elemento esencial definidor del producto reivindicado*”. Ante la esencialidad del concepto y su importancia para definir el

²⁷ Arts. 28 y 68.1 LP y art. 69.1 CPE, será explicado en un apartado posterior.

producto y la determinación o no de infracción, la Audiencia –confirmando la actuación de la primera instancia- acudió a la definición de “intacto” dada por el diccionario de la lengua (“*algo que no ha padecido alteración, menoscabo o deterioro*”) y al procedimiento por el que se obtiene el producto para interpretarlo²⁸²⁹. Uno de los primeros pasos contenidos en la reivindicación es la molienda de la avena y otro posterior es la no utilización de enzimas glucanasas ni a-amilasas, “cortando” o rompiendo químicamente -las primeras- las moléculas de b-glucanos.

Tanto el Juzgado como la Audiencia concluyen que no hay que entender “intacto” en un sentido riguroso, puesto que la molienda de la avena implica la degradación de los b-glucanos de una forma física, sino que debía entenderse por “intactos” los b-glucanos contenidos en el producto final procedentes de la avena molida y en cuyo proceso no se han empleado enzimas glucanasas. Por tanto, aunque ambas bebidas contenían b-glucanos, los que se contenían en el brebaje de la supuesta infractora no eran intactos – que era una característica definidora del producto- y, por lo tanto, eran distintos a los que la actora recogía en su reivindicación; lo que determina la inexistencia de infracción³⁰.

La base legal de todo ello lo encontramos en el art. 69.1 CPE y en los arts. 28 y 68.1 LP. El primero de ellos recoge que “*el alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el tenor de las reivindicaciones*”; el segundo, indica que “*las reivindicaciones definen el objeto para*

²⁸ También ha resultado de gran ayuda acudir al procedimiento de concesión de validez de la patente para definir el concepto de “intactos”. En este supuesto, ambas sentencias emplean las alegaciones de la actora a una oposición interpuesta en la División de Oposición de la OEP por las que se expresaba que la novedad de su invención consistía en que su producto contenía b-glucanos, mientras que en los ya conocidos no se hallaban estas moléculas debido al empleo de enzimas glucanasas en su procedimiento de obtención –excluyendo expresamente el empleo de estas enzimas de su proceso de fabricación-.

La SAP, en su FD 5º párr. 5 –y aplicable a todo tipo de reivindicaciones-, expresa que para interpretar las reivindicaciones no se descarta “*el recurso al historial de tramitación cuando sea relevante para averiguar el verdadero sentido y alcance*” de las mismas. A su vez, en el FD 6º párr. 8 y 10, expone que las precisiones y los conceptos no empleados (o concepciones no dadas a un término) en la defensa de la validez de la patente no son parte de la reivindicación y, por lo tanto, no puede extenderse sobre ellos el ámbito de protección ya conferido. Es decir, si en el procedimiento de concesión el solicitante define o delimita un determinado alcance de protección, cuando se valora la existencia o no de infracción no se puede otorgar uno mayor porque se estaría atribuyendo un monopolio excesivo y no justificado por su aportación al estado de la técnica.

²⁹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 244-246.

³⁰ João Paulo llega también a la conclusión de que si en el producto del supuesto infractor falta una de las propiedades relevantes (las que hemos llamado identificadoras) no habrá infracción. REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit. p. 218.

el que se solicita la protección” y; el tercero, incorpora de forma casi idéntica el tenor del art. 69.1 CPE siendo la “diferencia” más significativa indicar que dicho alcance “se determina por las reivindicaciones”.

Estos preceptos serán objeto de explicación en un apartado posterior.

3.2 Reivindicación de procedimiento. Referencia al art. 69.2 LP.

Como ya se ha explicado, el art. 27 ADPIC recoge como patentable los productos y los procedimientos de cualquier campo de la tecnología. A pesar de ello, ni la normativa estatal ni el Convenio sobre Concesión de la Patente Europea distinguen explícitamente los tipos de reivindicaciones patentables –únicamente recogen los requisitos de patentabilidad-³¹. No obstante, del tenor de la normativa se desprende que el legislador admite los procedimientos como objeto de patente (por ejemplo, art. 59.1.b) LP).

Tal y como expresan diversas sentencias del Tribunal Supremo son “*aquellas que tienen por objeto una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial*”³²; o, como bien indica Manuel Botana Agra³³ son las que tienen “*por objeto el modo, forma o método para obtener un resultado útil*”.

El procedimiento es patentable con independencia de la novedad del producto que se obtiene con el mismo e, incluso, es posible que lo obtenido no sea patentable. Al fin y al cabo, lo que se pretende proteger es el nuevo procedimiento por el que se obtiene un producto, por lo que es aquél el que debe cumplir los requisitos de patentabilidad.

Ello no obsta a que la novedad del procedimiento resulte del producto que con él se obtiene, caso en el que el solicitante deberá interesar la protección de ambos –del producto y del procedimiento empleado en su fabricación-.³⁴

³¹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 88; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., p. 214.

³² Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 28 de abril de 2005 (La Ley Digital, LA LEY 12219/2005); Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 14 de junio de 2010 (La Ley Digital, LA LEY 86136/2010). En otras palabras: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 21 de marzo de 1988 (vLex, VLEX 211952559).

³³ BOTANA AGRA, M., “Invención y patente”, cit., p.105.

³⁴ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 90.

La prohibición de explotación directa de este tipo de invenciones se extiende, según el art. 59.1.b) y c) LP, tanto sobre el procedimiento como sobre el producto que se obtiene con el mismo -únicamente si éste se ha conseguido con el mismo proceso que se ha reivindicado³⁵-.

Será el titular el que deba probar que el supuesto infractor está explotando (el art. 59.1.b) habla de “*utilización*” u “*ofrecimiento*”) el procedimiento protegido y, en su caso, la identidad del producto que con él se obtiene³⁶.

Esta regla encuentra su excepción para el caso de que se trate de una reivindicación de procedimiento por el que se obtiene un producto nuevo. En estos casos, resulta aplicable el art. 69.2 LP, que contiene un criterio especial de la carga de la prueba³⁷ ³⁸. Este precepto invierte el *onus probandi* al expresar que, en los casos de patentes con este tipo de reivindicaciones, “*...se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado*”.

De este modo, si el demandante cumple con la carga de probar que ostenta una patente de procedimiento para la obtención de un producto nuevo³⁹ y que el objeto o sustancia del supuesto infractor es de similares características al que se recoge en su patente y,

³⁵ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 20 de mayo de 2013 (La Ley Digital, LA LEY 77287/2013); VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 90; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 2 de marzo de 2016 (vLex, VLEX 631448894); CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., “Cuestiones particulares referentes a las patentes farmacéuticas”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, p. 145; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., op. cit., p. 256; PEINADO GARCÍA, J. I., op. cit., p. 245.

³⁶ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 90.

³⁷ Para una explicación del motivo por el que es un criterio especial de la carga de la prueba y no una presunción legal ver Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 14 de junio de 2010 (La Ley Digital, LA LEY 86136/2010). La práctica judicial considera que es un criterio especial de la carga de la prueba: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 28 de abril de 2005 (La Ley Digital, LA LEY 12219/2005); Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 2 de febrero de 2007 (vLex, VLEX-27817930); Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015). No obstante, consideran que es una presunción legal: VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 92-93; PÉREZ DAUDÍ, V., “La presunción de utilización del procedimiento patentado para la obtención de productos nuevos”, *Diario La Ley*, n. D-127, 2000 (La Ley 21191/2001; versión electrónica consultada por última vez en fecha 29.03.2017), pp. 3 a 6.

³⁸ Recordar que las reivindicaciones “product by process” son reivindicaciones de producto, motivo por el que no resulta aplicable este precepto.

³⁹ En este sentido, las sentencias a las que hace referencia la nota 37; PÉREZ DAUDÍ, V., op. cit., p. 6. Será nuevo el producto que cumpla los requisitos de novedad y actividad inventiva previstas en los arts. 6 y 8 LP.

además, alega que se ha obtenido por medio del proceso patentado infringiendo su derecho de exclusiva –en definitiva, ejercitar la acción de infracción de patente de procedimiento⁴⁰–, al demandado le incumbe probar que el íter que ha seguido para obtenerlo no es el mismo que el protegido para que se pueda determinar la inexistencia de infracción⁴¹.

Esta regla resulta aplicable también a quien no fabrica⁴² el producto, pues el art. 59.1.c) LP incluye también como conducta infractora la mera explotación comercial del resultado que se obtiene del proceso. Es el caso de las SSTS de 28-04-2005 y de 02-02-2007 ya citadas, en las que se declara como infractor de una patente de procedimiento para la obtención de un resultado nuevo a quien adquiere de un tercero dicho producto para, posteriormente, explotarlo en un mercado sometido al ámbito de protección de la patente. El tribunal considera que la aplicación del art. 69.2 LP sólo tiene como requisito un presupuesto, la explotación de un producto de las mismas características que el patentado. Por este motivo, tanto el fabricante como el comerciante del objeto protegido serán infractores si no prueban haber empleado un procedimiento distinto para obtenerlo.

Podría parecer que se provoca indefensión al comerciante, vulnerando el art. 24 de la Constitución Española, ya que se le estaría obligando, en todo caso –sin que quede a discreción del juez–, a probar unos hechos de los que no tiene constancia. Esta tesis es defendida por Daudí⁴³, quien considera que este precepto en realidad es una presunción legal, lo que permitiría al tribunal decidir aplicarlo o no en función de la facilidad probatoria de cada una de las partes. Como justificación emplea la SAP de Barcelona de 01-03-1999⁴⁴, la cual considera que es la supuesta infractora –comerciante, que no fabricante– la que debe probar que el producto se ha obtenido por un procedimiento

⁴⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 20 de mayo de 2013 (la Ley Digital, LA LEY 77287/2013); Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 21 de diciembre de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 196614/2015); PÉREZ DAUDÍ, V., op. cit., pp. 2, 5, 6 y 7.

⁴¹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 14 de junio de 2010 (La Ley Digital, LA LEY 86136/2010); Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 20 de mayo de 2013 (la Ley Digital, LA LEY 77287/2013); Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 2 de febrero de 2007 (vLex, VLEX-27817930); Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 8 de julio de 2011 (vLex, VLEX-464684474); VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p.92.

⁴² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., op. cit., p. 257.

⁴³ PÉREZ DAUDÍ, V., op. cit., p. 12.

⁴⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), 1 de marzo de 1999 (Cendoj, Id. Cendoj: 08019370151999100828).

distinto al patentado, pues es ésta quien tiene mayor facilidad probatoria ya que es la que mantiene el contacto con el fabricante –y no la demandante-, teniendo ambos el mismo interés de mantener el producto en el mercado. Daudí parece contradecirse al hacer referencia expresa a ese fragmento de la sentencia, puesto que en un primer momento considera que al comerciante le resultaría muy dificultoso probar el procedimiento de obtención del producto, ya que lo desconoce, y el tribunal precisamente considerar que es éste quien tiene mayor facilidad probatoria porque el fabricante también querrá mantener el producto en el mercado, motivo por el que le hará saber el procedimiento que ha empleado.

La STS 14-06-2010 ya mencionada permite, al supuesto infractor, probar que está autorizado para explotar la patente del actor (por lo que la prueba del procedimiento empleado no es obligado por el art. 69.2 LP para considerar ajustada a derecho la conducta del demandado) evitando de este modo su indefensión y la declaración de infracción.

Daudí considera que al demandado le bastaría con probar la existencia de otros procedimientos para obtener el mismo producto que el protegido por la patente para que se desestime la pretensión del actor, puesto que (según él) la lógica del precepto –que no ha sido expresamente incluida por el legislador- es la existencia de un único método para la obtención del producto. En mi opinión, esto no es correcto. Porque si el titular de una patente de procedimiento por el que se obtiene un producto o sustancia nuevo alega la infracción de su derecho de exclusiva y prueba que el objeto infractor es de similares características al que ha protegido –como ya se ha explicado-, aunque existan más métodos para obtener el mismo resultado⁴⁵, el art. 69.2 LP presume que el objeto explotado por el supuesto infractor se ha obtenido por el mismo proceso que el del demandante. Por tanto, para romper esta presunción debe demostrar que su conducta no ha sido infractora, lo que se consigue bien probando que está autorizado para explotar la patente que se alega infringida o bien con la prueba del procedimiento que ha empleado pero no con la de los procesos existentes al momento de la interposición de la demanda

⁴⁵ Patentes de procedimiento para la obtención de un producto nuevo sólo hay una, porque a partir de ese momento el objeto deja de presentar novedad. Por tanto, el resto de patentes que consigan obtener el mismo producto son meras patentes de procedimiento a las que no podría resultar aplicables el art. 69.2 LP.

de infracción⁴⁶, ya que su existencia no implica haberlos usado. Lo contrario llevaría al juzgador a suponer la conducta del demandado, en su beneficio, sin un sustento probatorio adecuado; lo cual no es razonable, puesto que permitiría al infractor, sujeto no deseado por el ordenamiento jurídico, valerse de este instrumento para quedar impune de sus actos contrarios a Derecho.

Claro está que si el actor pretende emplear el art. 69.2 LP para invertir la carga probatoria cuando su patente de procedimiento no obtiene un resultado nuevo, al supuesto infractor le bastaría con probar que el producto o sustancia no presenta novedad para que resultara inaplicable.

▪ **Reivindicaciones de procedimiento químico o farmacéutico.**

Debido a que el campo en el que más se usan las reivindicaciones de procedimiento es el químico o el farmacéutico resulta oportuno hacer mención de las consideraciones contenidas en la práctica de los tribunales.

Así, entre otras, las SSTS de 28-04-2005 y 14-06-2010 ya citadas, expresan que todo procedimiento para obtener un producto químico o farmacéutico consta de tres elementos, a saber: *“la sustancia o sustancias básicas de que se parte; los medios de actuación sobre esas sustancias o ‘modus operandi’ y el producto o resultado final”*.⁴⁷ La falta de uno de ellos implica la no vulneración del derecho de exclusiva debido a que no se habrían reproducido todos elementos reivindicados. Vidal-Quadras⁴⁸ afirma que las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes incluyen también entre los elementos identificadores del proceso, además de los ya mencionados, los productos intermedios empleados en las distintas etapas.

Para la SAP de 9 de mayo de 2008 a la que ya se ha hecho referencia, los productos intermedios aparecen en los procedimientos químicos que comprenden más de una

⁴⁶ Apoyado por: Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), 9 de mayo de 2008 (La Ley Digital, LA LEY 181049/2008), añade que también deberá justificar que dicho procedimiento no vulnera las patentes del demandante.

⁴⁷ SEGURA, P., *Jurisprudencia reciente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a la infracción por equivalencia*, Barcelona, 6 de febrero de 2006, p. 29 [consulta 6 de mayo de 2017]. Disponible en:

http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/segura_jurisprudenciareciente.pdf

⁴⁸ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 91.

operación. Son los obtenidos de un paso intermedio, siendo el producto final de éste y que, a su vez, constituyen la sustancia base del siguiente.

Según esta última sentencia, la premisa de los tres elementos es idónea para determinar la patentabilidad de la reivindicación, no para un análisis de infracción de una reivindicación de procedimiento porque puede dificultar la comparación que se debe llevar a cabo entre el reivindicado y el presunto infractor. Por esto mismo, independientemente del número de operaciones reivindicadas, para determinar la existencia de infracción de una reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico se deben comparar todos los pasos del proceso de obtención cuestionado con el tenor de las reivindicaciones. Si de esta actuación se llega a la conclusión de que algún paso del supuesto procedimiento infractor coincide con la/s operación/es reivindicadas habrá infracción del derecho de patente, no importando que aquél haya empleado operaciones distintas, adicionales u *“otras condiciones específicas reivindicadas”*.

3.3 Reivindicación de uso.

En este caso, la innovación no deriva del producto o del procedimiento, sino del empleo de los mismos en sectores industriales o aplicaciones técnicas que hasta el momento no se había planteado su utilidad. Vidal-Quadras recoge una cita de Pouillet que viene al caso: *“aplicar de una nueva forma consiste pura y simplemente en emplear medios conocidos, tal como son conocidos, sin cambiar nada en ellos, para obtener un resultado distinto del que dichos medios habían producido hasta entonces”*.

También es posible que se den este tipo de reivindicaciones respecto de productos o procedimientos nuevos⁴⁹, lo que no parece que vaya a emplearse en la práctica puesto que supone una limitación del alcance del derecho de patente a ese uso concreto y el solicitante prefiere proteger el mayor ámbito posible.

El objeto de este tipo de reivindicaciones es el uso específico que se da a un determinado producto o procedimiento, por lo que el examen de patentabilidad deberá realizarse sobre dicha utilidad que se pretende novedosa.

⁴⁹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 94, 95, 114 y 115.

Como el derecho de exclusiva se extiende sobre el uso concreto que se da a ese objeto o procedimiento específico, para que haya infracción debe probarse la identidad tanto del producto o procedimiento como del uso a que es destinado con respecto al reivindicado.

▪ **Las reivindicaciones de uso en el ámbito farmacéutico.**

Dado el gran peso que tiene el sector farmacéutico en este tipo de reivindicaciones conviene hacer referencia a diferentes características propias o singulares que presenta.

Podemos distinguir distintos tipos de reivindicaciones de uso, a saber: las reivindicaciones bajo la fórmula suiza y las reivindicaciones de uso de sustancias ya divulgadas para la utilización específica en un método terapéutico (segundas y posteriores aplicaciones terapéuticas).

A) Reivindicaciones bajo la fórmula suiza.⁵⁰

Comenzando con las reivindicaciones bajo la fórmula suiza. Surgieron en un contexto en el que los métodos de terapia, de diagnóstico y quirúrgicos⁵¹ estaban excluidos de patentabilidad, y las reivindicaciones de uso de compuesto como medicamento se consideraban un equivalente a los de terapia, por lo que también estaban vedadas.

Lo que se permitía era patentar una sustancia ya comprendida en el estado de la técnica para ser usada, por primera vez, en el tratamiento del cuerpo humano o animal con el requisito de que la utilización de esa sustancia en uno de esos métodos no estuviese comprendida en el estado de la técnica (art. 54.4 CPE antes de que se modificara).

Pero, ¿y para un segundo o subsiguiente tratamiento? Fueron ideadas para salvar este obstáculo.

⁵⁰ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., pp. 226-229; GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS. *El distinto ámbito de protección de las reivindicaciones de segunda indicación médica de tipo suizo y de las reivindicaciones de segundo uso conforme al CPE 2000* [en línea]. España: Lexology, 21 de julio de 2014 [consulta: 31 de marzo de 2017]. Disponible en web: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4382d5ed-dbe2-4297-bc66-2b2185d9e0da>.

⁵¹ Para una definición de “métodos de terapia o tratamiento terapéutico”, “métodos de diagnóstico” y “métodos quirúrgicos” ver: BOTANA AGRA, M., “Invenciones patentables”, cit., pp. 141 a 143.

La formulación para que fueran admitidas era la siguiente: “uso de la sustancia X para la preparación/fabricación de un medicamento/composición farmacéutica para ser usada en el tratamiento de la dolencia Y”.

De la misma podemos llegar a la conclusión de que se trata de una reivindicación de uso de un determinado producto. Consecuentemente, la protección se solicita para un determinado uso de una sustancia concreta. El objeto va a ser la sustancia específica recogida en la reivindicación y; el uso va a ser el empleo de dicha sustancia para la fabricación o preparación de una determinada composición farmacéutica que va a ser destinada al tratamiento concretado en la reivindicación.

La novedad y la actividad inventiva no la encontramos en el empleo de la sustancia como medicamento, sino en utilizarla como base para la preparación o fabricación de uno determinado para una dolencia concreta.

Por este motivo, para la existencia de infracción se requiere que el presunto infractor, además de tener en su poder la sustancia, muestre la intención de emplearla para la fabricación del medicamento indicado en la reivindicación que ataje la dolencia también prevista⁵².

De este modo, los actos de distribución, almacenamiento, utilización o prescripción, tanto de la sustancia base⁵³ como del medicamento, no resultarán conductas infractoras por sí solas puesto que en ellas no hay una intención de usar la sustancia como base para la fabricación del medicamento para tratar la dolencia especificada en la reivindicación o de destinar el medicamento al uso reivindicado.

Si queda probada la intención de obtener el medicamento reivindicado para tratar la dolencia especificada, los productos obtenidos durante el proceso también son objeto de protección de la patente.

⁵² Según João Paulo, se puede inferir, entre otros factores, de las indicaciones recogidas en el resumen de las características del medicamento y del folleto informativo.

⁵³ Sustancia no preparada o acondicionada para ser utilizada en el tratamiento objeto de reivindicación.

A pesar de lo que se ha indicado, João Paulo expresa que, normalmente, ese proceso de fabricación o preparación ya está incluido en el estado de la técnica siendo lo novedoso e inventivo la aplicación terapéutica, el específico uso deseado del medicamento.

Las reivindicaciones bajo la fórmula suiza dejaron de admitirse por la OEP desde el 29 de enero de 2011.

B) Las reivindicaciones de uso de sustancias ya divulgadas para la utilización específica en un método terapéutico. Segundas y posteriores aplicaciones terapéuticas.⁵⁴

En lo que se refiere a las reivindicaciones de uso de sustancias –o composiciones- ya divulgadas para la utilización específica en un método terapéutico (quirúrgico o de diagnóstico del cuerpo humano o animal), la revisión del CPE en 2000 superó la anterior prohibición⁵⁵ con en el art. 54.5.

Como aproximación, del propio nombre que se les confiere se denota ya una primera diferencia fundamental con respecto a las reivindicaciones bajo la fórmula suiza. Y es que la sustancia –ya comprendida en el estado de la técnica- es directamente empleada en el método terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico; mientras que, en las de fórmula suiza, dicha sustancia como tal no participa directamente en el tratamiento de la correspondiente dolencia, sino que únicamente sirve como base para obtener el medicamento que sí va a tratarla.

Esto denota que nos encontramos, también, ante una reivindicación de uso. Por tanto, la novedad y la actividad inventiva no derivan necesariamente de las características físicas o químicas del producto sino de la utilidad que se le da al mismo, del nuevo efecto

⁵⁴ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., pp. 230-236.

⁵⁵ Como ya se ha dicho anteriormente, el problema surgía en las segundas y posteriores aplicaciones –que eran las vedadas por considerarse equivalentes a las reivindicaciones de método de terapia, las cuales estaban excluidas de patentabilidad-, puesto que la primera aplicación era aceptada tanto por el antiguo art. 54.4 CPE como por los ordenamientos jurídicos de los Estados contratantes. REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso...”, cit., p. 226; GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS. *El distinto ámbito de protección de las reivindicaciones de segunda indicación médica de tipo suizo y de las reivindicaciones de segundo uso conforme al CPE 2000* [en línea]. España: Lexology, 21 de julio de 2014 [consulta: 31 de marzo de 2017]. Disponible en web: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4382d5ed-dbe2-4297-bc66-2b2185d9e0da>.

técnico asociado al nuevo uso terapéutico. Es decir, es la utilización terapéutica la que no debe estar comprendida en el estado de la técnica ni estar excluida de patentabilidad.

Se debe tener presente, tal y como expone Gómez-Acebo & Pombo Abogados, que el nuevo uso terapéutico recogido en las correspondientes indicaciones médicas no depende de que se dirija a una misma o distinta enfermedad de las ya comprendidas en el estado de la técnica, sino de que se trate de un tratamiento distinto, lo que se puede derivar de factores tales como una nueva vía de administración, un nuevo grupo de sujetos tratados o, incluso, la dosificación.

El objeto de patente es, en este caso, ese específico fin o utilización que se da al producto, su aplicación directa en un determinado método terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico. Sin embargo, para el caso de las reivindicaciones bajo la fórmula suiza su objeto no es ese fin de utilización directa como método, sino que se trata de un proceso para obtener un medicamento el cual sí puede ser empleado para tratar una dolencia –la sustancia por sí sola no puede hacerlo-.

El alcance de la protección de este tipo de reivindicaciones comprende tanto la explotación económica de la sustancia para ese uso médico específico como los actos preparatorios previos⁵⁶ a ese uso cuando sean aparentes y coincidan con los elementos técnicos (de uso) recogidos en las reivindicaciones. Por lo tanto, su ámbito de protección es mayor que el de las reivindicaciones bajo la fórmula suiza.

Es decir, el ámbito de protección de este tipo de reivindicaciones comprende las conductas de preparación, fabricación, acondicionamiento, prescripción y venta de la sustancia acompañadas de instrucciones, recomendaciones o consejos para ser utilizada de acuerdo al uso médico reivindicado.

Este tipo de reivindicaciones son permitidas desde que entra en vigor en 2007 la revisión del CPE 2000.

⁵⁶ João Paulo incluye a modo de ejemplo, entre otras, la fabricación del medicamento para ese uso, la preparación del folleto informativo y la publicación de la indicación de las dosis y/o forma de administración.

Con la ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes⁵⁷ –la anterior Ley de Patentes española-, tal y como Gómez-Acebo & Pombo Abogados expresaban⁵⁸ apoyándose en las Directrices de examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el ordenamiento español no se incluía un precepto equivalente al actual art. 54.4 CPE que permitiera considerar como novedad las reivindicaciones en relación con un producto ya conocido para usarlo por primera vez en alguno de dichos métodos; ni al actual 54.5 CPE que posibilitara la novedad de las reivindicaciones vinculadas a un producto ya conocido destinado a un segundo o ulterior uso en alguno de los mencionados métodos.

Esta disfunción ha sido resuelta gracias a la nueva Ley de Patentes de 2015, la cual incluye en sus arts. 6.4 y 5 unos preceptos equivalentes a los arts. 54.4 y 5 CPE.

De este modo, se puede concluir que el ordenamiento español permite las reivindicaciones de primer, segundo o ulterior uso en métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico sobre un producto ya conocido.

4.Determinación del alcance de la protección: referencia al art. 69 CPE y su Protocolo Interpretativo. La teoría de los equivalentes.

Tal y como expone Vidal-Quadras, esta tarea debe realizarse independientemente de la existencia o inexistencia de una conducta infractora y atendiendo a la aportación técnica contenida en la patente.

Además, la delimitación del alcance del específico derecho de patente es la primera tarea que debe realizarse para determinar la existencia de su infracción y en el examen de la actividad inventiva.⁵⁹

⁵⁷ Publicada en el BOE el 26 de marzo de 1986. Entra en vigor el 26 de junio de 1986. Deja de tener eficacia el 1 de abril de 2017.

⁵⁸ GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, *El distinto ámbito de protección de las reivindicaciones de segunda indicación médica de tipo suizo y de las reivindicaciones de segundo uso conforme al CPE 2000* [en línea]. España: Lexology, 21 de julio de 2014 [consulta: 31 de marzo de 2017]. Disponible en web: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4382d5ed-dbe2-4297-bc66-2b2185d9e0da>.

⁵⁹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015); VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 61, 121 y 149; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões sobre a sua interpretação dos critérios de decisão em litígios de patentes”, *Actas de derecho industrial*, vol.33 (2012-2013), pp. 241 y 242.

A pesar de no haberlo encontrado expresamente recogido, considero que esto resulta aplicable al procedimiento de concesión de una patente, ocupando el estado de la técnica el lugar del derecho infringido y la solicitud el de la supuesta conducta infractora. Esto se debe a que el órgano competente, para determinar la novedad de lo reivindicado, debe delimitar en primer lugar el estado de la técnica, para lo cual deberá interpretar las invenciones y los conocimientos⁶⁰ que lo conforman, y; en segundo lugar, determinar si la pretendida invención resulta o no del mismo tras haber interpretado la solicitud.

¿Qué es lo que debe interpretarse y qué elementos ayudan en dicha tarea? Tanto el art. 69.1 CPE como el art. 68.1 LP –de manera muy similar- expresan que el alcance de la protección que confiere la patente es determinado por las reivindicaciones, y que la descripción y los dibujos sirven para interpretar éstas⁶¹.

Como primera aproximación, la idea que subyace en estos preceptos es la de que el elemento central sobre el que se va a realizar la interpretación es el texto de la reivindicación siendo factores interpretativos adicionales de éste la descripción y los dibujos.

Más concretamente, esta actividad hermenéutica está guiada por el equilibrio de dos principios⁶² derivados del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE⁶³ que son el de “*una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certeza a los terceros*”.

Este Protocolo fue redactado ante la dificultad de llevar a cabo una interpretación armónica⁶⁴ del art. 69 CPE debido a los términos empleados en las diversas

⁶⁰ Me refiero a “conocimientos” porque, como posteriormente se verá, el estado de la técnica puede estar formado por elementos no patentados, no incluidos en las reivindicaciones. Dichos conocimientos pueden ser fruto de divulgaciones previas, pueden estar recogidos en la descripción de la invención pero no en la reivindicación o, simplemente, ser deducibles de forma evidente de las propias patentes.

⁶¹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 81, 83, 222, 233 y 234; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015); REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 233 y 255; CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., op. cit. si, pp. 143 y 144; BOTANA AGRA, M., “Efectos de la patente”, cit., p. 171; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015).

⁶² VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 149.

⁶³ Publicado en el BOE el 24 de septiembre de 1988.

⁶⁴ La cual es necesaria para evitar llegar a conclusiones distintas e, incluso, contradictorias sobre un mismo derecho de patente con efecto en varios Estados en función del foro a que se acuda.

traducciones del texto y a las diferentes tradiciones jurídicas en materia de patentes de los distintos Estados contratantes⁶⁵.

Así mismo, forma parte integrante del CPE gracias al art. 164.1 CPE.

Del art. 1 Protocolo Interpretativo se pueden extraer las siguientes conclusiones⁶⁶:

Del primer inciso se desprende que la descripción y los dibujos determinan el significado concreto que el solicitante ha querido dar a las palabras de las reivindicaciones⁶⁷. Esto quiere decir que el experto en la materia⁶⁸ -en su tarea interpretativa del ámbito de protección de la patente-, a pesar de que los términos empleados en la reivindicación tengan un significado concreto en los diccionarios o en el campo de la técnica que corresponda, debe conferirles el que el redactor ha pretendido otorgarles –aunque difiera del habitual-.⁶⁹

Debe atenderse a la descripción y a los dibujos en todas las ocasiones en que se pretenda interpretar el ámbito de protección conferido por la patente, pues no son elementos interpretativos subsidiarios a los que se acude únicamente cuando existen dudas sobre el significado de las reivindicaciones.

Cuando el titular o solicitante no le haya otorgado un significado singular, al vocabulario empleado en las reivindicaciones se le debe dar el sentido que corresponda según el sector técnico al que pertenezca –que puede ser distinto al cotidiano- y siempre desde lo que un experto en la materia hubiera entendido en la fecha de solicitud de la patente ya que, según la tecnología avanza, el significado de los términos va variando y

⁶⁵ Debe recordarse que cada uno de los sistemas estatales de patentes antes de la entrada en vigor del CPE era distinto, presentando en muchas ocasiones grandes diferencias. El objetivo de este convenio es establecer un derecho europeo uniforme en materia de patentes.

⁶⁶ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 67 a 70.

⁶⁷ Que son el objeto de protección del derecho de patente. Arts. 84 CPE y 28 LP: “*Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita protección...*”.

La descripción es una especie de diccionario “elaborado” por el solicitante que permite conocer el verdadero significado de las reivindicaciones REMÉDIO MARQUES, J. P., “*Reivindicações: algumas reflexões...*”, cit., p. 243; SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., p. 23 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf

⁶⁸ Se trata de una figura abstracta que el juez emplea como estándar para la interpretación de las reivindicaciones. REMÉDIO MARQUES, J. P., “*Reivindicações: algumas reflexões...*”, cit., p. 241.

⁶⁹ CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., op. cit., p. 145.

quien redactó la reivindicación lo hacía empleando el lenguaje de un momento concreto de la evolución tecnológica⁷⁰.

Otra conclusión importante de este primer inciso es que solamente la descripción y los dibujos van a delimitar lo que el solicitante pretendió proteger dejando fuera a otros elementos tales como el resumen⁷¹.

Del segundo inciso se desprende que el objeto de protección de la patente son las reivindicaciones y no la idea inventiva en abstracto. Por tanto, las reivindicaciones no son un mero punto de partida a partir del cual, y complementadas con la descripción y los dibujos, se infiera lo que en abstracto el solicitante hubiera pretendido proteger realmente; sino que propiamente *“definen el objeto para el que se solicita protección”*, tal y como indica el art. 84 CPE.

Es decir, las reivindicaciones deben interpretarse sobre la base objetiva de lo que el solicitante realmente solicitó y según describió en su solicitud⁷². Vidal-Quadras hace referencia a la sentencia Kirin-Amgem Inc., la cual expresa que se interpretan conforme a lo que una persona a la que se dirigiera el documento –concretamente el experto en la materia- *“habría entendido que el autor quería decir al utilizar esas palabras”*, y no según *“el significado de las palabras que el autor utilizó”*.⁷³

Que las reivindicaciones sean el objeto de protección también supone que aquellos elementos, características o alternativas susceptibles de ser protegidos pero que únicamente están contenidos en la descripción y/o los dibujos –no en las

⁷⁰ Una protección justa de su derecho implicaría no extenderlo más allá de la solución técnica reivindicada –se ampliaría si se utilizara un significado posterior a la fecha en que la define-. También porque precisamente la necesidad de aportar certeza jurídica a terceros –principio observado y recogido expresamente en la interpretación del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE-, que exige que el ámbito de exclusividad no varíe a lo largo del tiempo, obliga a interpretar la invención protegida conforme a la información revelada y protección solicitada por el solicitante en la fecha de solicitud, pues a partir de ellas se ha realizado el examen de patentabilidad de la invención pretendida, que es la base del derecho de patente. VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 121, 122 y 84; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 245.

⁷¹ Excluido expresamente por el art. 85 CPE y por el art. 29 LP; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 67, 68 y 76 (citando en esta última a Schulte y Busse en ese sentido).

⁷² VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 123 y 222; SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., p.27 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf

⁷³ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 247 y 248.

reivindicaciones- no se comprendan en el ámbito de exclusiva del derecho de patente⁷⁴. Por tanto, la descripción y los dibujos no confieren protección⁷⁵ ⁷⁶. Solamente la confiere la idea inventiva plasmada en las reivindicaciones.

El tercer inciso⁷⁷ revela los principios en base a los cuales se realizará una valoración adecuada del alcance del derecho, principios que se han tenido en cuenta a la hora de redactar los dos incisos anteriores. Lo que pretende es conferir al art. 69 CPE una interpretación que conjugue los intereses tanto del solicitante como de los terceros⁷⁸.

Del solicitante no restringiendo “*el grado de protección de la patente de forma excesivamente lesiva*”, dado que una fácil usurpación echaría a perder el esfuerzo cognitivo y, sobre todo, económico que supone una investigación para quien la realiza, obstaculizando y desincentivando consecuentemente la innovación tecnológica.

Y, de los terceros, garantizándoles un “*grado razonable*” de seguridad jurídica. Se debe tener en cuenta que el derecho de patente ostentado por el titular limita la libertad de actividad económica y de libre competencia⁷⁹ -avalada por numerosos textos constitucionales⁸⁰- de los terceros. Por ese motivo y porque los terceros puedan

⁷⁴ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 68, 69, 76 y 123; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 239, 240 y 253; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 7 de noviembre de 2014 (vLex, VLEX 549269578).

⁷⁵ No se puede pretender, por tanto, paliar las carencias de la redacción de las reivindicaciones con un análisis del conjunto de la patente VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 69.

⁷⁶ No obstante, la descripción debe ser lo suficientemente clara y completa para que el experto en la materia pueda llevar a cabo la invención recogida en la reivindicación conforme a sus conocimientos normales en la fecha de la solicitud (arts. 27.1 LP y 83 CPE). En caso de no ser así, la reivindicación –que sería más amplia técnicamente que la descripción- ha de ser lo suficientemente clara para que el experto en la materia pueda llevar a cabo la invención sin un esfuerzo adicional indebido. Lo contrario supondría la nulidad del derecho concedido o en tramitación (arts. 138.1.b y 100.b CPE y art. 102.1.b LP). VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 84 y 99; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 240.

⁷⁷ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 69, 70, 97 y 222.

⁷⁸ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 256.

⁷⁹ Según João Paulo es una de las expresiones que comprende el libre desenvolvimiento de la personalidad además de ser principios generales del derecho de la competencia en REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 255 y 245 respectivamente.

⁸⁰ En nuestro caso, la Constitución recoge en su art. 38 la libertad de empresa, la cual implica, entre otros, la libertad de crear empresas, libertad de elegir en qué sector se quiere actuar, la libertad de decisión del empresario de escoger sus propios fines, la libertad de competencia que “*obliga a los particulares a evitar conductas que favorezcan prácticas o arreglos comerciales con carácter de monopolio o cártel*”. Precisamente, el ámbito de exclusividad que otorga la patente confiere un monopolio a su titular, pero está justificado por el interés del Estado en que se revele al público la tecnología de la patente contribuyendo al progreso tecnológico de la sociedad. BAGO ORIA, B., *La libertad de empresa en nuestro mercado. Nuestra Constitución Económica*, Madrid, 2009, p. 3 [consulta 30 de abril de 2017]. Disponible en:

desarrollar su actividad económica sin imprevistos resulta importante que la interpretación por éstos de las reivindicaciones permita la delimitación del alcance del derecho de patente sin dudas u oscuridades, de forma precisa. Lo contrario frenaría la promoción de la actividad económica⁸¹.

Y, ¿qué influencia tienen las consideraciones hechas hasta ahora sobre el CPE? Todo apunta a que lo explicado sobre el CPE y el Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE resulta aplicable también a las patentes que se soliciten en España por la vía nacional⁸². Esto se debe a varios motivos⁸³, a saber:

En primer lugar, los preceptos recogidos en la Ley de Patentes 24/2015 son muy similares a sus homólogos del CPE. Por ejemplo, el art. 68.1 LP relativo a la definición del alcance de protección conferido por la patente resulta casi una copia idéntica al art. 69.1 CPE –que ya se ha explicado–; así mismo, el art. 28 LP, que indica que son las reivindicaciones las que definen el objeto para el que se solicita protección, es una copia literal del art. 84 CPE. Esta recepción casi calcada del articulado del CPE denota que el legislador estatal pretende y considera oportuno hacer suyos los criterios del convenio⁸⁴ -lo que supone asimilar también su interpretación-.

En segundo lugar, la Ley de Patentes de 2015 sigue el espíritu de su predecesora, la Ley de Patentes de 1986. En el Preámbulo del vigente texto legal se indica que el motivo de su promulgación es la insuficiencia que supondría una modificación parcial de la anterior, debido a la cantidad y naturaleza de los cambios, lo que denota que no pretende abandonar su esencia; lo cual permite incluir en la actual normativa los objetivos que perseguía el legislador en la anterior. El Preámbulo de la Ley de 1986⁸⁵

https://www.uam.es/personal_pdi/derecho/bbagooria/ADEPiloto/Libertad%20de%20empresa.pdf;
VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 150.

⁸¹ El legislador español ha incluido el objetivo de la promoción del progreso de la economía en el Preámbulo de la Constitución.

⁸² SEGURA, P., *Jurisprudencia reciente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a la infracción por equivalencia*, Barcelona, 6 de febrero de 2006, p. 5 [consulta 6 de mayo de 2017]. Disponible en:

http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/segura_jurisprudenciareciente.pdf

⁸³ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 70 y 71.

⁸⁴ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 136 y 76 (en esta última recoge una cita de Gómez Segade en ese sentido).

⁸⁵ Ya se sabe que el Preámbulo no resulta jurídicamente vinculante, pero denota la voluntad del legislador que es uno de los criterios interpretativos del derecho (art. 3.1 del Código Civil “*espíritu y finalidad de aquellas*”).

hace referencia a la *“creciente internacionalización de las patentes”* y a *“las exigencias de armonización de las legislaciones nacionales que impone la adhesión a la Comunidad Económica Europea”*. Para que dicha armonización sea efectiva resulta necesario aplicar los criterios tanto legales como jurisprudenciales del CPE, ya que la interpretación del mismo que puedan llevar a cabo los tribunales nacionales puede llevar a resultados muy dispares tal y como ya se ha explicado⁸⁷.

En tercer lugar, Vidal-Quadras⁸⁸ recoge las citas de varios autores que apoyan esta tesis. Así, para Gómez Segade carecería de sentido que las patentes con efecto en territorio español tuvieran distinto ámbito de protección en función de si el procedimiento por el que fueron concedidas fuera europeo o nacional. También indica que la Memoria⁸⁹ que acompañaba al Proyecto de Ley de Patentes de 1986 –que ya se ha indicado que su espíritu sigue vigente en la actual- hacía suya la doctrina del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE.

En el mismo sentido se pronuncia Segura, quien afirma que tanto la doctrina como la jurisprudencia relativas al art. 69 CPE deben tenerse en cuenta por los tribunales españoles para la delimitación del ámbito de protección conferido por una patente, independientemente de la vía por la que se haya obtenido.

Montañá, también partidario de esta interpretación, se ampara en el mandato recogido en el art. 10.2 de la Constitución Española de realizar una interpretación de -en este caso- las libertades⁹⁰ que la Carta Magna reconoce conforme *“a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”*.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 136 también acude a los criterios interpretativos del art. 3 del Código Civil, concretamente a la *“consideración de los antecedentes históricos y legislativos de la norma así como su espíritu y finalidad atendiendo a la realidad social del tiempo en el que se sitúa”* al apoyar su opinión en el Preámbulo de la Ley de 1986, en que el texto de la normativa española resulta una copia del CPE y en el Protocolo nº8 de adhesión al que posteriormente se hará referencia.

⁸⁶ Hacen referencia al Preámbulo: VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 136 y 77 (esta última apoyándose en una SAP de Barcelona, de 20 de octubre de 2003).

⁸⁷ Debe recordarse que cada uno de los Estados contratantes, antes del CPE, contaba con un sistema y tradición jurídica de patentes distinta.

⁸⁸ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 76.

⁸⁹ Es otro factor que nos permite conocer cuál era la voluntad del legislador.

⁹⁰ El derecho de patentes resulta encuadrable en la protección del ejercicio de la libertad de empresa y en la defensa de la productividad que se prevé en el art. 38 de la Constitución, localizado en la Sección 2ª del Capítulo Segundo denominado *“Derechos y libertades”*.

A su vez, Vidal-Quadras también cita una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 20 de octubre de 2003, la cual considera que el mandato de los arts. 2 y 64 CPE⁹¹ de proteger en España la patente europea supone el deber de realizar una interpretación sistemática del texto europeo y del español, atendiendo al canon hermenéutico de la totalidad –que supone que sus preceptos no se pueden interpretar de forma aislada-.

Así mismo, basándose en el art. 3 del Código Civil –que contiene los criterios de interpretación de las normas- y jurisprudencia española, concluye que la interpretación del texto de una norma jurídica no debe realizarse limitándose a su literalidad sino que también debe atenderse a su espíritu, recto sentido y verdadera finalidad debiendo considerar el ordenamiento jurídico –en el que se incluyen los tratados ratificados- como un todo; siendo el primer objetivo en la interpretación de las normas aplicar los criterios que, en cada caso, *“resulten más oportunos para cumplir con la finalidad de la norma en atención a la voluntad con que se introdujo”*⁹² que, en este caso, es la armonización del Derecho de patentes.

Además, recuerda que la adaptación de la legislación española al derecho de patentes europeo supone el cumplimiento del compromiso adoptado por España de hacer compatible su normativa con *“el nivel de protección de la propiedad industrial alcanzado dentro de la Comunidad Europea”* en el Protocolo nº8 del Tratado de adhesión del Reino de España a la Comunidad Económica Europea.

¿Quién debe realizar esta tarea interpretativa del ámbito de protección de la patente? Al hacer referencia a la determinación del alcance de una patente se alude a la interpretación de un derecho, lo que debe ser una labor de carácter jurídico. Por ello, aunque el papel del perito es importante en la determinación del alcance de la patente debido a que sus conocimientos son el estándar o criterio de valoración tanto del estado de la técnica como del alcance del derecho en ese específico campo del

⁹¹ Más concretamente, los arts. 2.2 y 64.1 CPE prevén que la patente europea tendrá los mismos efectos, estará sometida al mismo régimen y conferirá los mismos derechos que las patentes nacionales en los Estados en que fuera concedida.

⁹² VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 131 y 132.

conocimiento⁹³, quien decide acerca de la novedad o la actividad inventiva de la invención, del ámbito de protección de un determinado derecho y su infracción es el juez –ya que, como se ha dicho, son valoraciones jurídicas-. Por ello, se puede concluir que la finalidad de la opinión del experto es aportar los elementos necesarios para que el juez se pronuncie aplicando la normativa correspondiente, transmite al juez conocimientos de los que carece⁹⁵.

Además de lo hasta ahora expresado y velando por los principios de seguridad jurídica de los terceros y la justa protección al titular del derecho, se deben tener en cuenta unos criterios adicionales en la determinación del ámbito de protección del derecho de patente, a saber:

La falta de claridad de las palabras o expresiones empleadas en las reivindicaciones implica conferirles el sentido más restrictivo posible en función de las circunstancias presentes, lo que significa que la duda no será resuelta a favor del solicitante⁹⁶.

A su vez, todos los litigios sobre nulidad o infracción que se sustancien sobre un determinado derecho de patente van a ir delimitando, cada vez con más precisión, su ámbito de protección. Ello se debe a que, en cada uno de ellos, se interpretan las reivindicaciones y se van a ir definiendo las características concretas que se incluyen o excluyen del círculo de prohibición de la patente viéndose éste delimitado cada vez con mayor precisión⁹⁷.

⁹³ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 241 y 249. Del texto de João Paulo se desprende que no es necesaria la participación directa de un experto en la materia –que sería un perito- en el correspondiente procedimiento, sino que se trata de identificar la figura a la luz de la cual se realiza la tarea interpretativa –lo cual es imprescindible-.

⁹⁴ En litigios sobre nulidad o infracción, la prueba pericial de un experto cuya especialidad no es la del objeto discusión supone que sea desestimada por el tribunal. Así sucede en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 8 de julio de 2011 (vLex, VLEX 464684474) en la que demandada aporta un informe pericial sobre el procedimiento de fabricación de un tejido realizado por un perito calígrafo.

⁹⁵ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 122, 130 y 153; SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., p.3 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf

⁹⁶ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 241 y 248. Con ello se trata de evitar que se presenten reivindicaciones que no sean claras.

⁹⁷ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 242; VIDAL - QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 121.

Así mismo, las renunciaciones o limitaciones que el solicitante haya podido realizar durante el procedimiento de concesión de la patente, lo que sucede para evitar la falta de claridad o de patentabilidad por carecer de actividad inventiva y/o novedad. Responde a los principios de buena fe, seguridad jurídica y prohibición de abuso del derecho. Por ejemplo, pretender extender en un litigio de infracción el derecho más allá de lo que él mismo había limitado expresamente en el procedimiento de concesión supondría ir en contra de los actos propios, lo cual vulnera los principios enunciados.⁹⁸

El estado de la técnica en la fecha de solicitud o prioridad es determinante, ya que todo lo que resulte de la misma estará excluido del ámbito de protección conferido por la patente o la solicitud.⁹⁹

Una vez realizada esta tarea de delimitación se debe proceder a la de comparación.

Cuando se discuta acerca de la actividad inventiva, que puede suceder durante el procedimiento de concesión de la patente o en litigio sobre nulidad, los elementos a comparar serán el estado de la técnica –que se ha delimitado en la primera tarea- con la solicitud –cuando la patente aún no se ha concedido- o con la patente –cuando se pretende su nulidad por carecer de actividad inventiva-; en sede de infracción, los elementos serán el derecho de patente infringido –cuyo ámbito ya ha sido determinado- con el de la conducta supuestamente infractora.

Pero esta tarea comparativa presenta diferencias en función de si nos encontramos en el examen de infracción o en el de actividad inventiva.

A) La tarea comparativa en el examen de infracción.

Siguiendo el método descrito por João Paulo, para llegar a la tarea comparativa mencionada debe haberse determinado primeramente que las actividades desarrolladas

⁹⁸ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 243 y 249; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 245 y 246. Esto es lo que sucede en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 2 de febrero de 2016 (vLex, VLEX-631850625) y que fue el factor determinante para que el tribunal concluyera la inexistencia de infracción. El demandante pretendía ampliar el significado de “intactos” de los glucanos que contenía su producto más allá de lo que expresamente limitó en su respuesta a las objeciones por falta de novedad.

⁹⁹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 124.

por el supuesto infractor son ilícitas para la normativa (recogidas en los arts. 59 y 60 LP).

En el siguiente paso, el luso incluye tanto la ya aludida interpretación del ámbito de protección conferido por la patente como la tarea comparativa.

El objetivo de esta última es determinar si el producto, proceso o uso cuestionado emplea la solución técnica (solución al problema técnico planteado) y las respectivas reglas técnicas de la patente supuestamente infringida. Es decir, lo que se pretende es determinar si la conducta infractora se encuadra o no en el ámbito de protección conferido por la patente; en caso afirmativo habrá infracción¹⁰⁰.

Esta comparación, a diferencia del examen de actividad inventiva, debe realizarse elemento por elemento. Solamente habrá vulneración del derecho de patente cuando la realización cuestionada reproduzca todos los elementos y limitaciones¹⁰¹ de la invención patentada. En palabras de Pascual Segura, habrá infracción cuando *“la realización cuestionada responde a la definición de todas las características técnicas de la reivindicación”*. Esta es la denominada regla de *“la simultaneidad de todos los elementos”*.¹⁰²

Se puede dar el caso de que la conducta cuestionada contenga más o menos elementos técnicos que la patente infringida.

¹⁰⁰ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 232 a 234. Salvo que dicha conducta sea una de las excepciones de utilización libre -previstas en el art. 61 LP- que suponen la no conculcación del derecho de patente, examen que constituye el tercer y último paso del método de João Paulo.

¹⁰¹ También limitaciones porque, por ejemplo, el solicitante ha podido excluir de su reivindicación determinados significados que le pudieran ser atribuibles –esto sucede en determinados procedimientos de concesión para conferir de la claridad necesaria a las reivindicaciones o de actividad inventiva y también en casos en que pretende salvar la nulidad por carecer de actividad inventiva-.

¹⁰² Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015).; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 240; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 169 y 235; SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., pp. 4, 22 y 33 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf; Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 10 de marzo de 2009 (vLex, VLEX 60285978).

En el caso de que contenga menos, no habrá infracción del derecho de patente¹⁰³ ya que, como se ha explicado, es necesario que se reproduzcan todos los elementos técnicos de la invención supuestamente infringida. Esto implica que no habrá infracción por reproducción parcial de la patente¹⁰⁴.

En el supuesto de que el dispositivo infractor contenga más elementos técnicos que el reivindicado nos encontraríamos ante una patente dependiente¹⁰⁵, que es aquella que “*para su ejecución precisa de la utilización de una tecnología previamente patentada y en vigor*”¹⁰⁶. En estos casos, la infracción no se produce al patentarse –lo que está permitido por el art. 65 LP- sino que se deriva de su explotación sin haber obtenido la correspondiente autorización del titular de la primera patente de la que depende, ya que se están reproduciendo todos sus elementos¹⁰⁷.

¹⁰³ SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., pp. 4 y 22 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf

¹⁰⁴ La reproducción parcial se predicaba en una época en que se optaba por un sistema de “central claiming” o de “definición central”, en el que la idea inventiva constituye el núcleo a partir del cual se va a delimitar el ámbito de protección con independencia del contenido de las reivindicaciones y diferenciando dentro de éstas elementos esenciales y secundarios. No importaba que la idea inventiva se hallara o no recogida expresamente en las reivindicaciones, bastaba con que se desprendiera de ellas. Había reproducción parcial cuando se reprodujera la enseñanza derivada de la reivindicación –ampliando el ámbito de protección a lo que no está recogido expresamente- o cuando se reprodujeran todos los elementos esenciales pero no alguno secundario. Actualmente, esto no es posible puesto que en nuestro ordenamiento jurídico rige el sistema de “peripheral claiming” o de “definición periférica” -al prever que las reivindicaciones son las que definen el objeto de protección-, en el que el elemento central es lo expresamente reivindicado siendo todos los elementos recogidos en las reivindicaciones igual de esenciales.

João Paulo expresa que el CPE opta por el sistema de “central claiming” en la estructura formal de las reivindicaciones a través de las cuales el solicitante puede limitarse a esbozar la solución técnica sin mucha precisión para que la patente le sea concedida y; que esta difuminación de la solución técnica será precisada por los tribunales nacionales en los correspondientes litigios. Por tanto, este autor alega que el CPE opta por el “central claiming” en la estructura de las reivindicaciones y por el “peripheral claiming” en sede de infracción del derecho de patente y de las facultades jurídicas ejercitables por el titular. VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 81 a 83, 221, 230, 234, 244, 246 y 255; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 245 y 246.

¹⁰⁵ La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015) y Vidal-Quadras nos recuerdan que para exista dependencia ambas invenciones deben estar patentadas. En caso de que la que debería ser la dependiente no lo esté, para determinar la existencia de infracción, se observará si se encuentra o no en el ámbito de protección de la patente y si resulta o no evidente para un experto en la materia. En caso afirmativo habrá infracción. VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 254.

¹⁰⁶ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 236.

¹⁰⁷ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 236; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., op. cit., pp. 256 y 257; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 249; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015).

- **Infracción literal e infracción por equivalencia. La teoría de los medios equivalentes.**

En la mayoría de los casos, para que no se le descubra, el infractor no reproduce las características de la invención tal cual vienen reflejadas en las reivindicaciones, sino que añade, modifica o suprime algunas de ellas.

Para evitar que una modificación trivial o sin importancia permita a los terceros – competidores- poder eludir el ámbito de protección que la patente confiere a su titular, y así comercializar productos, procedimientos o usos sustancialmente iguales, surge la teoría de los equivalentes, ampliando el ámbito de exclusividad más allá de los estrictos límites de una interpretación literal. Con ella se pretende salvaguardar los intereses del titular confiriéndole una protección justa de su derecho, para que no vea echado a perder su esfuerzo cognitivo y económico¹⁰⁸.

De este modo, nos encontramos con dos tipos de infracción, a saber: infracción literal e infracción por equivalencia.

En un litigio sobre infracción, el juez debe comprobar en primer lugar si ha habido o no infracción literal.

La infracción literal, también denominada infracción por identidad, consiste en la reproducción por un tercero de todos y cada uno de los elementos reivindicados en el derecho de patente sin haber obtenido la autorización de su titular, obteniendo bien el mismo resultado, o bien, llevando a cabo las mismas operaciones (en las patentes de procedimiento); en definitiva, si los elementos técnicos reivindicados se reproducen sin modificaciones –ni siquiera no sustanciales, pues entonces entraríamos ya en el campo de la equivalencia- en el dispositivo cuestionado¹⁰⁹.

¹⁰⁸ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 149 y 234 a 237; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 234, 235 y 249; CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., op. cit., p. 148.

¹⁰⁹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 235 y 237; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 251; CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., op. cit., p. 146; SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., p.22 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf;

Remitiéndome a lo anteriormente explicado, las reivindicaciones deben interpretarse conforme a su sentido semántico¹¹⁰ y no el estrictamente literal –salvo que expresiones del solicitante así lo indiquen en el texto de las reivindicaciones o durante el procedimiento de concesión–, lo que puede dar lugar a resultados bastante dispares, a diferencias sustanciales. Por este motivo, la doctrina alemana considera que no es acertado denominarlo “infracción literal” considerando más apropiada la de “reproducción del contenido semántico”¹¹¹.

En caso de que el juez determine que no concurre infracción literal deberá considerar la existencia de infracción por equivalencia.¹¹²

Actualmente, tanto el art. 2 del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE como el art. 68.3 LP imponen la obligación de tener en cuenta los elementos equivalentes para la determinación del ámbito de protección que confiere la patente y, por tanto, también se deben observar en sede de infracción y de nulidad.¹¹³ La LP 1986 no hacía referencia expresa a la teoría de los equivalentes.

Habrà infracción por equivalencia cuando el dispositivo del reo incluya uno o más elementos que no quedan comprendidos en una interpretación literal del derecho infringido pero que, para un experto en la materia a la luz de lo descrito en la patente y de sus conocimientos, resulte deducible como alternativa obvia para obtener un resultado equivalente o sustancialmente igual.

En otras palabras y como aproximación, la patente habrá sido vulnerada por equivalencia cuando el infractor emplea una solución que “*desempeña la misma función técnica, sustancialmente de la misma manera, con el objetivo de alcanzar sustancialmente los mismos resultados técnicos*”¹¹⁴.

¹¹⁰ Me remito a todo lo expresado en el apartado correspondiente a la determinación del ámbito de protección del derecho de patente.

¹¹¹ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 237 y 242.

¹¹² SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., p. 22 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 251; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 237.

¹¹³ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 222.

¹¹⁴ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 236, 237, 241 y 251; SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La

Debe tenerse en cuenta que, a pesar de que la alternativa carezca de actividad inventiva y de la obviedad que presente para el experto, no será equivalente aquella solución técnica que se entienda que desde un primer momento quedó excluida de la patente.

Es el caso de las limitaciones realizadas en la tramitación de concesión de la patente que constan por escrito y que se han podido aceptar en el expediente a partir de las observaciones realizadas a través del informe del estado de la técnica o de búsqueda de anterioridades, las realizadas por el propio examinador o por terceros –incluyendo las oposiciones que hayan podido realizar éstos- o las aceptadas o realizadas por el propio solicitante –pudiendo incluirse también las limitaciones que realice una vez concedida la patente-. Muchos infractores alegan estas eventualidades para defender la inexistencia de infracción, es lo que se denomina “impedimento derivado de la tramitación registral” o “prosecution history stoppel”.¹¹⁵

A su vez, tampoco habrá infracción por equivalencia si el elemento intercambiable empleado ya se encontraba o resultaba evidente del estado de la técnica cuando se presenta la solicitud de la patente que se alega infringida. Lo que hace el estado de la técnica es delimitar el alcance del derecho del titular de la patente excluyendo del mismo, por imposibilidad de patentabilidad, lo que ya se conocía. Por tanto, con la inclusión de un elemento de este tipo no se estaría reproduciendo lo patentado, no habiendo infracción del derecho al no concurrir en la realización cuestionada todos los elementos reivindicados¹¹⁶.

Coruña, s.f., pp. 28 y 33 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf (citando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de enero de 2008); VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 238.

¹¹⁵ SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., pp. 25, 28 y 33 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., pp. 236 y 252; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 244 a 246; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015); Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 2 de febrero de 2016 (vLex, VLEX-631850625).

¹¹⁶ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 241 y 242; SEGURA, P., *Jurisprudencia reciente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a la infracción por equivalencia*, Barcelona, 6 de febrero de 2006, p. 13 [consulta 6 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/segura_jurisprudenciareciente.pdf; SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., p. 33 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en:

Asimismo, emplear un elemento alternativo que, en la fecha de solicitud de la patente que se pretende infringida, no fuera conocido ni pudiera deducirse de la invención a partir del estado de la técnica, esto es, presentara novedad y actividad inventiva con respecto al sustituido, implica la inexistencia de infracción porque para el experto en la materia dicha intercambiabilidad no resultaría evidente. Para ello, también será necesario que dicho elemento modifique o condicione la función o estructura de otro elemento de los contenidos en la reivindicación de forma sustancial de tal modo que el sustituto resulte imprescindible para que la realización posterior pueda funcionar. De nuevo, el motivo es que no puede extenderse la protección del titular más allá de lo reivindicado, “*el derecho deberá limitarse al mérito específico del inventor*”.¹¹⁷

Se puede concluir que la equivalencia implica que el resultado técnico obtenido de una regla inventiva se consiga por medio de la utilización de medios sustituibles a los empleados en aquella regla inventiva, se considera que la regla equivalente está incluida en el estado de la técnica¹¹⁸.

Así mismo, no hay que olvidar que todos los elementos deben comprenderse en la variante. La omisión de alguno de ellos tendrá como consecuencia la inexistencia de equivalencia, ya que ésta se refiere “*a la sustitución de elementos y no a su omisión*”.¹¹⁹

Tal y como expresa João Paulo, esto supone la expansión de las reivindicaciones, ya que su sentido se está ampliando más allá de su interpretación literal¹²⁰.

https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 252.

¹¹⁷ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 242 a 244 y 256; REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 253; SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f., p. 33 [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf

¹¹⁸ BOTANA AGRA, M., “Invenciones patentables”, cit., pp. 134 y 135.

¹¹⁹ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 238 y 243; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 7 de noviembre de 2014 (vLex, VLEX 549269578); SEGURA, P., *Jurisprudencia reciente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a la infracción por equivalencia*, Barcelona, 6 de febrero de 2006, p. 38 [consulta 6 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/segura_jurisprudenciareciente.pdf

¹²⁰ REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 246.

En lo que se refiere al requisito necesario –pero no determinante- de la obviedad¹²¹, debe tenerse en cuenta que, en sede de infracción, su examen va a ser distinto que en el examen de la actividad inventiva.

Existirá obviedad cuando el experto en la materia pueda predecir con una probabilidad muy alta de éxito, pero no del cien por cien, que la variante sustituta del elemento reivindicado resolverá el problema técnico abordado por la patente satisfactoriamente.

Dado que para determinar la existencia de infracción se debe realizar una tarea comparativa elemento por elemento, la obviedad de un elemento de la variante debe referirse al que se supone equivalente de la invención prioritaria.

Existen factores que juegan en contra de la obviedad. Es el caso de los “teaching away” que, según expresa la STS de 29 de abril de 2015, consisten en “enseñanzas que llevan al experto a alejarse de un comportamiento en vez de a acercarse a él”, son prejuicios técnicos que juegan en contra de la obviedad de la alternativa. Un ejemplo sería recoger en las reivindicaciones los problemas que supone emplear en el procedimiento para obtener un medicamento un material específico distinto del que es objeto de protección. Esta indicación iría en contra de la obviedad de la sustitución si posteriormente se empleara dicha materia para obtener el mismo medicamento.

Que la variante realice la misma función técnica, de la misma o sustancialmente de la misma forma consiguiendo sustancialmente el mismo resultado técnico -este es el denominado test “function/way/result”- resulta un fuerte indicio de que se ha producido infracción de la patente por equivalencia. Indicio porque para determinar la infracción debe cumplirse con el requisito de la obviedad.

Dado que con el paso del tiempo y la evolución tecnológica el significado de los términos va cambiando –habiéndose redactado las reivindicaciones en un momento concreto-, resulta muy importante fijar la fecha desde la que el juzgador -a la luz del estándar del experto en la materia- debe considerar la obviedad de la alternativa. Esto se

¹²¹ No es determinante puesto que se requiere de requisitos adicionales para que haya infracción por equivalencia, como la concurrencia de todos los elementos que –y con el alcance con el que- fueron reivindicados. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015); VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 238 y 239.

debe a que dependiendo del momento desde el que se examine, una misma conducta puede resultar o no incluida en el ámbito de protección infringiendo o no el derecho de patente.

La conclusión a la que se llegue debe ser acorde a la finalidad del derecho de patentes debiendo tener en cuenta los principios de la necesaria seguridad jurídica de los terceros y de la justa protección al titular¹²².

Como ya se ha explicado con anterioridad, el ámbito de protección conferido por el derecho de patente se circunscribe a lo expresado en las reivindicaciones en el momento de solicitud o de prioridad de la. Por este motivo, resultaría incoherente que la obviedad se revisara desde la fecha de infracción, que es posterior a la de solicitud o prioridad de la patente supuestamente infringida. Si se optara por este criterio, se le estaría atribuyendo a la patente un alcance mayor que el expresado y conferido por las reivindicaciones al poder considerar como equivalentes *“elementos que son consecuencia de desarrollos posteriores y que en el momento de solicitar la patente no eran conocidos”*. Y es que, en la solicitud, el solicitante empleó el lenguaje que consideró conveniente para definir la invención, no siendo lógico conforme a los principios mencionados conferirle un significado distinto del pretendido por aquél.

Por tanto, el examen de la obviedad deberá realizarse a la luz de la fecha de prioridad o solicitud de la patente que se alega infringida, que es el momento en el que el solicitante ha delimitado el objeto de protección.¹²³¹²⁴

Resulta muy importante destacar la irrelevancia del elemento volitivo en el infractor. A la hora de determinar la existencia o no de infracción no se analiza su intención¹²⁵, no

¹²² VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 239.

¹²³ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., pp. 239 a 241 y 250 (cita a Salvador Jovaní en este sentido); Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015); REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões...”, cit., p. 250.

¹²⁴ En la infracción literal no se trata esta cuestión puesto que la única fecha que se debe tener en cuenta es la que delimita el ámbito de protección de la patente, ya que para que la realización cuestionada sea infractora debe reproducir tal cual los elementos de la patente infringida.

¹²⁵ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 150; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., op. cit., p. 256. Estos dos autores difieren de la incidencia que puede tener la intencionalidad de la conducta en los efectos de la eventual condena de violación del derecho de patente. Por una parte, Bercovitz considera que la buena o mala fe afecta a *“la eventual condena por los daños y perjuicios*

importa si el infractor conocía o no la patente o de si sabía de la ilicitud de su conducta. Lo único relevante es que haya explotado, directa o indirectamente, la patente de un tercero sin su autorización y sin que le resulte aplicable ninguna de las excepciones legales de libre utilización.

Por último, a pesar de la importancia que ha tenido la jurisprudencia de otros Estados en la construcción de la teoría de los equivalentes, la STS de 29 de abril de 2015 expresa que son meros elementos doctrinales, pudiendo ser tenidos en cuenta o no en los litigios que se sustancien. Ello significa que una aplicación del ordenamiento jurídico español que vulnere la doctrina contenida en dicha jurisprudencia no supone infracción de ley, por lo que ni el recurso de casación ni ninguna acción judicial puede sustentarse en dicha eventualidad.

B) La tarea comparativa en el examen de actividad inventiva.

A modo de recordatorio, las situaciones en que se discute acerca de la actividad inventiva se dan en el procedimiento de concesión de la patente y en los litigios sobre nulidad de una ya concedida.

Como ya se ha mencionado, la tarea comparativa en el examen de la actividad inventiva para determinar la patentabilidad de una invención es distinta a la del examen de infracción. Esto se debe a que el examen se realiza sobre la propia invención de modo conjunto, y no elemento por elemento, debiendo decidir si dicho conjunto se encuentra o no en el estado de la técnica de un modo evidente para el experto en la materia. Es decir, se está valorando la actividad inventiva de la solución global en que consiste la invención¹²⁶.

Que la solución se encuentre en el estado de la técnica implica que no presenta actividad inventiva, no cumpliendo con los requisitos de patentabilidad, lo cual supone la

causados". Por su parte, Vidal-Quadras se encuentra en el polo opuesto al considerar que la protección conferida por la patente es de carácter objetivo, motivo por el que la intencionalidad no modula "*los efectos de la eventual condena de violación del derecho de patente*".

¹²⁶ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015).

imposibilidad de que se conceda el derecho de patente en el caso de las solicitudes¹²⁷ y la nulidad¹²⁸ de la invención en caso de que ya se hubiese patentado.

A grandes rasgos, y como ya se ha explicado en sede de infracción, es equivalente la alternativa que emplea medios que, para “*los conocimientos normales de un experto en la materia*”, realizan la misma función para conseguir un mismo resultado o efecto.

Por tanto, al resultar el elemento equivalente evidente para el experto en la materia supone que se encuentra en el estado de la técnica, pudiendo concluir que “*la equivalencia es un concepto antitético del de la actividad inventiva*”.¹²⁹

La teoría de los equivalentes resulta aplicable también en el examen de la actividad inventiva para determinar la patentabilidad¹³⁰ ex art. 68.3 LP y ex art. 2 del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE¹³¹ porque, para delimitar el estado de la técnica, resulta necesario determinar primeramente el ámbito de protección conferido por las patentes y solicitudes que lo conforman.

Dado que ya se ha explicado en el apartado anterior en qué consiste la teoría de los equivalentes, a continuación únicamente se va a hacer referencia a las diferencias que presenta con respecto al juicio de infracción.

¹²⁷ El art. 40.2 LP otorga al solicitante varias oportunidades para que realice alegaciones o, incluso, modifique las reivindicaciones antes de denegársela definitivamente. Según el art. 34.6 del Real Decreto 316/2007, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 1 de abril de 2017, entra en vigor el 1 de abril de 2017) las oportunidades son ilimitadas siempre y cuando la OEPM considere que los defectos son subsanables y que “*el solicitante ha tratado manifiestamente de corregirlos*”. En el mismo sentido el art. 94.3 CPE y la Regla 71.1 del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (BOE 5 de junio de 2009; en vigor desde 16 de diciembre de 2007).

¹²⁸ “*La nulidad, declarada judicialmente produce el efecto de considerar que la patente nunca tuvo validez*” FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Marco legal del derecho de patentes: reformas proyectadas”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, p. 35. Los arts. 68 CPE y 104.1 LP consideran que, declarada la nulidad, la patente y la solicitud nunca han producido efectos. El art. 120.1 LP recoge la posibilidad de nulidad parcial.

¹²⁹ BOTANA AGRA, M., “Invenciones patentables”, cit., pp. 134 y 135.

¹³⁰ También predicán dicha aplicabilidad: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015); BOTANA AGRA, M., “Invenciones patentables”, cit., pp. 134 y 135; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., op. cit., p. 218 que cita la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 10 de junio de 1968.

¹³¹ Estos preceptos expresan que en la delimitación del ámbito de protección de una patente o de una solicitud de patente debe tenerse en cuenta todo elemento equivalente al recogido en las reivindicaciones.

La STS de 29 de abril de 2015 expresa que, según las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes¹³², no habrá actividad inventiva cuando el estado de la técnica contuviera alguna enseñanza que “*habría impulsado*” al experto en la materia a probar la alternativa, no basta con que “*pudiera haber impulsado*”. Que hubiera impulsado al experto supone que éste habría considerado que la alternativa tendría una probabilidad muy alta de éxito y, por tanto, la alternativa sería evidente, predecible; mientras que el término “*pudiera haber impulsado*” denota una posible probabilidad de éxito que no es alta.

De esta explicación se puede concluir que la diferencia con respecto a lo explicado en sede de infracción estriba en la terminología empleada, porque la cuestión de fondo sigue siendo la misma: se considerará que la alternativa es equivalente cuando el experto en la materia pueda predecir con una probabilidad muy alta de éxito que la alternativa resolverá el problema técnico abordado por la patente satisfactoriamente.

En lo que se refiere al momento a tener en cuenta en el examen de la actividad inventiva de la alternativa para determinar su patentabilidad¹³³. A diferencia de lo que ocurre en el examen de infracción, se debe tener en cuenta la fecha de prioridad o solicitud de la patente solicitada. Esto se debe a que la tarea comparativa la realizamos con respecto al estado de la técnica, motivo por el que se deberá tener en cuenta el alcance de éste hasta la fecha en la que se solicita protección en el correspondiente Estado.

¹³² La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015) expresa que las directrices de la OEP son solamente indicaciones que la Oficina da a sus examinadores y que no vinculan a los tribunales nacionales, quienes deciden con plena independencia sobre la validez de una patente en litigios de nulidad. Del recorrido lógico que sigue el tribunal se desprende que esa independencia se predica en el propio juicio pero no en los criterios a tener en cuenta para llevarlo a cabo, ya que, para ello, está empleando el criterio de “habría impulsado al experto” traducido directamente del término “would” recogido en dichas directrices, que exige un grado de predecibilidad alto y que el propio tribunal ha empleado para definir el requisito de la obviedad.

Así mismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 2 de febrero de 2016 (vLex, VLEX-631850625), en sede de infracción, expresa que tendrán una “*incuestionable influencia*” en la tarea de interpretación del ámbito de protección conferido por la patente. La razón que subyace en el razonamiento de la Audiencia es que la entidad examinadora ha tenido en cuenta las referidas directrices a la hora de determinar el ámbito de protección que resulta patentable de las reivindicaciones de la solicitud, por lo que también deberá tenerlas en cuenta en la tarea de delimitación del ámbito de protección del juicio de infracción para no conferirle uno distinto con respecto al que la entidad examinadora consideraba patentable.

Además, el respeto del objetivo de una interpretación armónica del derecho de patentes perseguido por el CPE insta a tener en cuenta las directrices de examen de la OEP que, al fin y al cabo, es doctrina interpretativa del CPE.

¹³³ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015).

Por tanto, el momento temporal desde el que se enjuicia la actividad inventiva es posterior al empleado en el juicio de infracción por equivalencia. Para entenderlo mejor, en el examen de la actividad inventiva se tienen en cuenta las patentes –y el resto de elementos - que conforman el estado de la técnica hasta el momento en que se solicita la patente. Sin embargo, cuando se valora la infracción de una patente, la fecha relevante – que va a funcionar como límite de extensión del estado de la técnica- es la de prioridad de la que se alega infringida. Entre la fecha de prioridad de ésta y el momento en que se comete la conducta infractora ha transcurrido un cierto tiempo en el que el estado de la técnica ha podido avanzar y que no se va a tener en cuenta a efectos de determinar la equivalencia.

5.Conclusiones.

I. El ordenamiento jurídico prevé que lo que va a ser protegido por el derecho de patente es lo recogido expresamente en las reivindicaciones, cuyo tenor literal va a ser interpretado con la ayuda de la descripción y de los dibujos. Por tanto, el solicitante debe asegurarse de que todos los elementos de la invención –independientemente del tipo que sea (product by process claim, patente de procedimiento, de producto, de uso...)- sobre los que pretende adquirir el derecho de exclusiva, se encuentren plasmados en las reivindicaciones para ver satisfechas sus pretensiones.

Este ámbito de protección definido por las reivindicaciones va a tener una doble función delimitadora. Por un lado, contribuirá en la conformación del estado de la técnica a partir del cual se determine la existencia de actividad inventiva de una invención posterior y; por otro lado, establece las fronteras hasta las que el titular del derecho de patente puede impedir la explotación por terceros de su resultado cognitivo.

II. Dado que son todos los elementos recogidos en la reivindicación los que definen la invención y, por tanto, conforman el derecho de patente, para que éste se vea infringido todos ellos deben ser reproducidos. Lo mismo sucede en los litigios de nulidad pero con un espectro más amplio como es el del estado de la técnica. Para que una invención posterior sea declarada nula, todos sus elementos deben hallarse comprendidos en el estado de la técnica.

III. Ante la práctica habitual de terceros consistente en realizar una modificación irrelevante en alguno o varios de los elementos de la invención para evitar la declaración de nulidad o de infracción esquivando fácilmente el monopolio del derecho de patente, surge la teoría de los equivalentes. Básicamente, consiste en considerar incluidos bien en el estado de la técnica o bien en el ámbito de exclusividad del derecho todos aquellos elementos que el experto en la materia considere como una alternativa obvia para obtener un resultado sustancialmente igual a los existentes en la fecha de la solicitud de la patente de la que se pretende su nulidad –en litigios de nulidad por falta de actividad inventiva- o en la fecha de solicitud de la patente que se alega infringida – en conflictos de infracción-.

La teoría de los equivalentes surge de la práctica de tribunales extranjeros, tales como los alemanes, los estadounidenses o los ingleses, para paliar la disfunción a la que ya se ha hecho referencia y se fue positivizando en diversos Estados hasta verse incluida hoy día en el Convenio sobre Concesión de la Patente Europea a través del art. 2 del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE. En el ámbito estatal, la Ley de Patentes de 2015 incluye expresamente la teoría de los equivalentes, adaptando la normativa estatal a la internacional y salvando la laguna de la Ley de Patentes de 1986.

IV. Si bien durante el procedimiento de concesión de la patente será la entidad administrativa correspondiente la que examine de oficio la existencia o no de actividad inventiva, a través de una interpretación por identidad o por equivalencia de los elementos de la reivindicación comparándola con el estado de la técnica, en los litigios de nulidad y de infracción será quien alega el que deba probar la identidad de la patente o conducta cuestionada con el estado de la técnica o la patente infringida respectivamente.

La única excepción se encuentra en los procedimientos de infracción de una patente de procedimiento por la que se obtiene un producto nuevo. En estos casos, el demandante, tras probar que ostenta una patente de este tipo y alegar que la contraparte ha utilizado el procedimiento patentado para obtener el resultado en cuestión, únicamente deberá probar que el producto obtenido por el presunto infractor –que no es el objeto de protección del derecho de patente, siendo éste el procedimiento- es de similares características al suyo para que sea a éste a quien corresponda el *onus probandi* de

haber empleado un procedimiento distinto para evitar ser condenado. Esta regla resulta no solo aplicable a los fabricantes, sino también a todo aquel que explote comercialmente el resultado obtenido del proceso. Ello significa que esta regla especial de la carga de la prueba resulta aplicable también, por ejemplo, a aquel que únicamente distribuye o vende el producto en cuestión fabricado por un tercero.

V. Por otra parte, resulta importante destacar que la voluntad del supuesto infractor en su conducta contraria al derecho de patente resulta irrelevante para determinar la existencia o no de infracción. Por ello, ni el demandante ni el demandado deben probarla.

VI. Tanto en litigios de nulidad por falta de actividad inventiva como en los de infracción, las tareas a realizar por los tribunales son, en primer lugar, interpretar las reivindicaciones con el auxilio de la descripción y de los dibujos y; en segundo lugar, proceder a comparar los elementos de las reivindicaciones con los existentes en el estado de la técnica o en la conducta infractora respectivamente. Si bien la tarea interpretativa va a ser igual en ambos ámbitos no sucede lo mismo con la tarea comparativa.

En los supuestos de infracción, los tribunales van a comparar cada elemento de la conducta supuestamente infractora con su correlativo de la patente que se alega infringida para concluir si invade el ámbito de protección, primeramente a través de una interpretación literal de las reivindicaciones y, en defecto de infracción por esta vía, a través de una interpretación por equivalencia. Solamente en el caso de que todos los elementos de la patente supuestamente infringida se reproduzcan en la conducta infractora, bien de manera literal o bien por equivalencia, existirá infracción. Es decir, basta con que la conducta infractora no reproduzca uno de los elementos, ya sea omitiéndolo o sea sustituyéndolo por otro que muestre actividad inventiva, para que se desestime la pretensión de infracción.

En los litigios de nulidad por falta de actividad inventiva los tribunales valoran la patente cuya nulidad se pretende de forma conjunta y no elemento por elemento. El objetivo de la comparación es entrever si la invención cuestionada –esto es, el conjunto de elementos que la conforman- se encuentra o no en el estado de la técnica de un modo

evidente para el experto en la materia. Lo que se valora es la actividad inventiva de la solución global en que consiste la invención.

VII. El papel del experto en la materia es fundamental en ambas tareas. Se trata del criterio que los tribunales deben seguir obligatoriamente en los juicios de infracción y de nulidad por falta de actividad inventiva –y también las entidades administrativas en la tramitación de la concesión de un derecho de patente-. Debe remarcarse que se trata solamente de un criterio de valoración, por lo que no resulta necesaria la intervención de un experto en la materia si el juez o jueces encargados de resolver poseen los conocimientos suficientes.

Los conocimientos que un experto posee van aumentando conforme transcurre el tiempo. Por ello, es muy importante fijar la fecha según la cual se van a determinar los conocimientos desde los que se va a proceder a examinar la existencia o no de infracción o de nulidad para garantizar, así, la seguridad jurídica de los terceros en su actividad económica y conceder un ámbito de protección justo al titular del derecho de patente.

VIII. El derecho de patente no confiere un derecho de explotación exclusiva de la invención sino un derecho de excluir las conductas de terceros -que no constituyan una de las excepciones de utilización libre- que pretendan explotarla sin su autorización. Es el caso de las patentes dependientes –aquéllas que para su ejecución requieren de una tecnología previamente patentada y en vigor-, cuyo titular, cuando no esté autorizado a explotar la patente anterior de la que depende, únicamente tendrá la facultad de impedir que terceros exploten su invención. La explotación de su propia patente sin la autorización del titular de la que depende constituye infracción.

6.BIBLIOGRAFÍA:

ACADEMIA DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES, *Manual didáctico sobre patentes*, Múnich, 2010 [consulta 14 de febrero de 2017]. Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Aula_de_Propiedad_Industrial/IP_Teaching_Kit_ES.pdf

BAGO ORIA, B., *La libertad de empresa en nuestro mercado. Nuestra Constitución Económica*, Madrid, 2009 [consulta 30 de abril de 2017]. Disponible en: https://www.uam.es/personal_pdi/derecho/bbagooria/ADEPiloto/Libertad%20de%20empresa.pdf

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, 14ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2013.

BOTANA AGRA, M., “Efectos de la patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J. M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp.165 a 182.

BOTANA AGRA, M., “Invención y patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J. M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 99 a 112.

BOTANA AGRA, M., “Invenciones patentables”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J. M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 113 a 144.

CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., “Cuestiones particulares referentes a las patentes farmacéuticas”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, pp. 133 a 151.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., “Marco legal del derecho de patentes: reformas proyectadas”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, pp. 17 a 60.

GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS. *El distinto ámbito de protección de las reivindicaciones de segunda indicación médica de tipo suizo y de las reivindicaciones de segundo uso conforme al CPE 2000* [en línea]. España: Lexology, 21 de julio de 2014 [consulta: 31 de marzo de 2017]. Disponible en web: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4382d5ed-dbe2-4297-bc66-2b2185d9e0da>.

KAPLER, *Patente Europea Unitaria*, España, s.f. [consulta 14 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.kapler.com/epo_unitaria_info.htm

MARTÍNEZ PÉREZ, M., “La estrategia fallida de España frente a la patente europea con efecto unitario”, *Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos*, nº 4 (2015), pp. 93 a 102.

Oficina Europea de Patentes, *Guidelines for examination in the European Patent Office. Part F. The European Patent Application*, Múnich, noviembre de 2016, [consulta 8 de abril de 2017]. Disponible en: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f.htm>

PEINADO GARCÍA, J. I., “Derecho industrial (I). Las innovaciones”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A./ ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., *Lecciones de Derecho Mercantil*, vol.I, Aranzadi, Navarra, 2015, pp. 237 a 266.

PÉREZ DAUDÍ, V., “La presunción de utilización del procedimiento patentado para la obtención de productos nuevos”, *Diario La Ley*, n. D-127, 2000 (*La Ley* 21191/2001; versión electrónica consultada por última vez en fecha 29.03.2017).

REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes de segundo e ulterior uso terapêutico de substâncias químicas conhecidas versus patentes de produtos reivindicados por meio do processo por que são obtidos”, *Actas de derecho industrial*, vol.35 (2014-2015), pp. 211 a 237.

REMÉDIO MARQUES, J. P., “Reivindicações: algumas reflexões sobre a sua interpretação dos critérios de decisão em litígios de patentes”, *Actas de derecho industrial*, vol.33 (2012-2013), pp. 231 a 256.

SEGURA, P., *Fundamentos del sistema de patentes. 5. Infracción de patentes: Freedom to Operate*, La Coruña, s.f. [consulta 1 de mayo de 2017]. Disponible en: https://www.udc.es/archivos/sites/udc/otri/_galeria_down/aula/5xUDCx2013x-xFundamentosx-xInfraccionx-xPascualxSegura.pdf

SEGURA, P., *Jurisprudencia reciente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a la infracción por equivalencia*, Barcelona, 6 de febrero de 2006 [consulta 6 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/segura_jurisprudenciareciente.pdf

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y violación del derecho de patente*, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2005.

7.JURISPRUDENCIA:

A) Tribunal Supremo.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 21 de marzo de 1988 (vLex, VLEX 211952559).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 28 de abril de 2005 (La Ley Digital, LA LEY 12219/2005).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 2 de febrero de 2007 (vLex, VLEX-27817930).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 14 de junio de 2010 (La Ley Digital, LA LEY 86136/2010).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 7 de noviembre de 2014 (vLex, VLEX 549269578).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 29 de abril de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 54794/2015).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 21 de diciembre de 2015 (La Ley Digital, LA LEY 196614/2015).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 2 de marzo de 2016 (vLex, VLEX 631448894).

B) Audiencia provincial y Juzgado de lo Mercantil.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), 1 de marzo de 1999 (Cendoj, Id. Cendoj: 08019370151999100828).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), 9 de mayo de 2008 (La Ley Digital, LA LEY 181049/2008).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 10 de marzo de 2009 (vLex, VLEX 60285978).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 8 de julio de 2011 (vLex, VLEX-464684474).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), 20 de mayo de 2013 (La Ley Digital, LA LEY 77287/2013).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 2 de febrero de 2016 (vLex, VLEX-631850625).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (nº 4), 11 de abril de 2014 (La Ley Digital, LA LEY 253358/2014).

8.LEGISLACIÓN EMPLEADA:

A) Nacional.

España. Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado*, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. Entra en vigor el 29 de diciembre de 1978.

España. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. *Boletín Oficial del Estado*, 26 de marzo de 1986, núm. 73, pp. 11188 a 11208. Entra en vigor el 26 de junio de 1986; derogada el 1 de abril de 2017.

España. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. *Boletín Oficial del Estado*, 25 de julio de 2015, núm. 177, pp. 62765 a 62854. Entra en vigor el 1 de abril de 2017.

España. Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. *Boletín Oficial del Estado*, 1 de abril de 2017, núm. 78, pp. 25281 a 25344. Entra en vigor el 1 de abril de 2017.

B) Internacional.

Múnich. Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973. *Boletín Oficial del Estado* (instrumento de adhesión), 30 de septiembre de 1986, núm. 234, pp. 33353 a 33400. Entra en vigor en España el 1 de octubre de 1986.

Múnich. Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, *Boletín Oficial del Estado*, 24 de septiembre de 1988, núm. 230, p. 28031.

Marrakech. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. *Boletín Oficial del Estado* (instrumento de adhesión), 24 de enero de 1995, núm. 20, p. 2206. Entra en vigor el 1 de enero de 1995.

Múnich. Reglamento de Ejecución del Convenio relativo a la Patente Europea 2000, en la redacción adoptada por el Consejo de Administración en su decisión de 12 de

diciembre de 2002, de 12 de diciembre de 2002. *Boletín Oficial del Estado*, 5 de junio de 2009, núm. 136, pp. 47566 a 47625. Entra en vigor el 16 de diciembre de 2007.

9.ENLACES DE INTERÉS:

Agencia de Patentes y Marcas Kapler: http://www.kapler.com/home_e.htm

Asociación Club de Inventores Españoles: <http://www.inventoseinventores.com/>

Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial: <http://aippi.es/>

Oficina Española de Patentes y Marcas: <http://www.oepm.es/es/index.html>

Oficina Europea de Patentes: <https://www.epo.org/index.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: <http://www.wipo.int/portal/es/>

Organización Mundial del Comercio: <https://www.wto.org/indexsp.htm>