



JORNADAS DE ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

“LOS LUNES DE PATENTES”

*Donde dije digo digo Diego: la doctrina de los actos
proprios en los pleitos de patentes.*

Antonio Castán
Abogado
Profesor Universidad Pontificia Comillas

ELZABURU

Estab. 1865

Abogados y Consultores
P. Industrial e Intelectual

Lunes, 27 de mayo de 2013

PRESENTACIÓN

Todo pleito de patentes, bien se trate de una acción de nulidad o de una acción por violación, viene precedido por un expediente de concesión donde el solicitante de la patente no es raro que efectúe manifestaciones acerca del alcance de la invención. Unas veces se trata de superar, ante la EPO, objeciones relativas a la novedad o a la actividad inventiva que han sido puestas de manifiesto con relación a las anticipaciones detectadas. Otras veces esas mismas objeciones obligan al solicitante a modificar el texto de las reivindicaciones para delimitar el objeto de la invención. Esos cambios pueden poner en entredicho la validez de la patente nacional base de la europea o pueden comprometer más tarde el ejercicio de una acción por infracción. Incluso el ejercicio de acciones en unas jurisdicciones y otras, puede dar lugar a comportamientos procesales diversos por parte del titular de la patente.

¿Hasta qué punto las manifestaciones y conductas del solicitante de la patente durante el procedimiento de concesión pueden ser tomadas en cuenta más tarde en un procedimiento judicial? ¿Puede el profesional despreocuparse de lo que dice y hace en un procedimiento de concesión ante la seguridad de que nada de ello podrá ser utilizado en su contra si la patente es sometida posteriormente al escrutinio de los tribunales? ¿Pueden influir en un procedimiento judicial español las conductas procesales del titular de la patente en pleitos extranjeros?

La doctrina anglosajona del Estoppel, que en nuestro ordenamiento se encarna en la máxima "*venire contra factum proprium non valet*", no parece que se aplique de un modo pacífico. Los "*actos propios*" en materia de patentes han sido objeto de un tratamiento desigual por los tribunales. Una institución llamada, precisamente, a preservar el principio de seguridad jurídica y la buena fe (la exigencia de observar un comportamiento coherente dentro del tráfico jurídico) suscita en su proyección jurisprudencial no pocas incertidumbres. La ponencia analiza, desde un punto de vista práctico y con la mirada puesta en algunos casos reales, las diversas esferas en que los actos propios aparecen (o desaparecen) en los pleitos de patentes en España.

SUMARIO

1. Planteamiento del caso: las diversas hipótesis a considerar.
2. La falta de un referente internacional inequívoco: el informe reciente de la AIPPI sobre *"The use of prosecution history in post-grant patent proceedings"*.
3. La configuración general de la doctrina de los actos propios en España, como punto de partida: su vinculación a la buena fe y los requisitos establecidos jurisprudencialmente para su apreciación.
4. Los actos propios en la determinación de la validez de la patente: la tramitación de la patente europea y su incidencia sobre la patente nacional en las acciones de nulidad.
5. Los actos propios en la determinación del alcance de la patente: el *"prosecution history estoppel"* en las acciones de infracción.
6. Otras posibles manifestaciones de los actos propios en los pleitos sobre patentes: ¿Qué pasa cuando la limitación de la patente se lleva cabo en el propio procedimiento judicial?
7. A modo de conclusión o si Maquiavelo tenía razón cuando dijo: *"No puede ni debe un señor prudente guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra y han desaparecido los motivos que determinaron su promesa"*.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Basic proposal for the revisión of the European Patent Convention / Article 2 EPC 2000.

Resolución AIPPI Q175 octubre 2003 *“El papel de los equivalentes y del historial de tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes”*.

Primer borrador de resolución AIPPI Q229 *“The use of prosecution history in post-grant patent proceedings”*.

Resolución final AIPPI Q229 octubre 2012 *“The use of prosecution history in post-grant patent proceedings”*.

Sentencia Juzgado Primera Instancia 3 Bilbao 29 marzo 2005.

Sentencia Audiencia Provincial Vizcaya 24 abril 2006.

Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 18 septiembre 2006.

Sentencia Sala de lo Civil Tribunal Supremo 10 mayo 2011.

Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 17 enero 2008.

Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 1 julio 2010.

Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 30 octubre 2009.

MR/2/00

Orig.: d,e,f

Munich, 13.10.2000

SUBJECT: Basic proposal for the revision of the European Patent Convention

DRAWN UP BY: Administrative Council

ADDRESSEES: Revision Conference (for consideration)

SUMMARY

This document contains the basic proposal for the revision of the European Patent Convention.

Present wording

**Protocol on the Interpretation of
Article 69 EPC**

Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

Revised wording

**Protocol on the Interpretation of
Article 69 EPC**

**Article 1
General principles**

Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

**Article 2
Equivalents**

(1) For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of means which at the time of the alleged infringement are equivalent to the means specified in the claims.

(2) A means shall generally be considered as being equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means achieves substantially the same result as that achieved through the means specified in the claim.

Article 3

Prior statements

(3) For the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection, made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of prior art.



URL: <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma2a.html>

Location: [Home](#)→[Patents](#)→[Law](#)→[Legal texts](#)

European Patent Convention (EPC)

- [EUROPEAN PATENT CONVENTION](#) - Table of Contents

- [Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC](#)



Protocol on the Interpretation of [Article 69 EPC](#)

of 5 October 1973

as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000¹

Article 1

General principles

[Article 69](#) should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Article 2

Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

¹ The new text of the Protocol adopted by the Administrative Council of the European Patent Organisation in its decision of 28 June 2001 (see OJ EPO 2001, Special edition No. 4, p. 55) has become an integral part of the Revision Act of 29 November 2000 under [Article 3\(2\)](#), second sentence, of that Act.



QUESTION 175

El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes

Comité Ejecutivo de Lucerna, 25 - 28 de octubre de 2003

Q175

Questión Q175

El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes

Resolución

AIPPI

Considerando:

- que la interpretación uniforme de las reivindicaciones constituye un aspecto deseable de la armonización del derecho de patentes;
- que el Comité Permanente de Patentes de la OMPI está tratando de establecer puntos en común para la futura armonización en relación a cuestiones sustantivas aplicables a las patentes;
- que, sin embargo, estas discusiones en la OMPI no dan esperanzas de que se llegue a un entendimiento común que conduzca a un Tratado de Derecho Sustantivo de Patentes en un futuro cercano;
- que la Conferencia Diplomática para la revisión del Convenio sobre la Patente Europea en el año 2000 introdujo la noción de equivalentes en el Protocolo sobre la interpretación del Artículo 69 del CPE;
- que, sin embargo, los delegados de la Conferencia Diplomática no llegaron a un acuerdo con respecto a una definición de equivalentes ni sobre el papel que juega el historial de la tramitación en la determinación del alcance de las reivindicaciones.

En vista de que:

En la mayor parte de los países, la protección conferida por una patente puede ser más amplia que la redacción literal de las reivindicaciones (descrito ya sea como "equivalentes", o mediante otros modos de interpretación en una manera "no literal") y, en consecuencia, la armonización de los diferentes enfoques nacionales parece posible, ya que todos apuntan hacia la misma dirección.

Resuelve que:

1. Las reivindicaciones deben ser interpretadas de modo que se otorgue una protección conveniente al titular de la patente y preservar, al mismo tiempo, una seguridad jurídica razonable a los terceros.
2. La protección no debe limitarse al significado literal estricto de las palabras utilizadas en las reivindicaciones, ni las reivindicaciones deben servir únicamente como una orientación.
3. Para determinar el alcance de la protección conferida por una reivindicación de patente, se tomará debida consideración de cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en esa reivindicación.
4. Un elemento debe considerarse como equivalente a un elemento en una reivindicación, si, en el contexto de la invención reivindicada:
 - a) el elemento considerado realiza sustancialmente la misma función para producir sustancialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado, y
 - b) la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento considerado no es sustancial, tal como entiende dicha reivindicación un experto en la materia en el momento de la infracción.
5. Apesar de que un elemento sea considerado como un equivalente, el alcance de la protección conferida por una patente no debe cubrir al equivalente, si:
 - a) un experto en la materia lo hubiera considerado como excluido del alcance de protección, en la fecha de presentación (o en la fecha de prioridad, cuando sea aplicable) a partir de la descripción, de los dibujos y de las reivindicaciones, o
 - b) tenga por efecto que la reivindicación cubra la técnica anterior o que sea obvio a la luz del estado de la técnica, o
 - c) el titular de la patente lo hubiera excluido de manera expresa e inequívoca de la reivindicación durante la tramitación de esa patente, a fin de superar una objeción basada en la técnica anterior.

Congress Seoul 2012
1st draft resolution
October 2012

Resolution

Question Q229

The use of prosecution history in post-grant patent proceedings

AIPPI

Noting that:

- 1) The use of the prosecution history of a patent in post-grant patent proceedings remains an area where divergent practices exist among various countries and regions.
- 2) This subject has been touched upon in prior work of AIPPI, such as in Q142 ("*Breadth of claims, support by disclosure and scope of protection of patents*") and Q175 ("*The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*").
- 3) In the Rio de Janeiro Congress in 1998, it was resolved in the context of Q142 that:
 5. *Material filed during examination or in the course of inter partes proceedings to justify any generalisation in the claims of specific disclosures in the description shall not:*
 - a) *have any effect on the scope of the disclosure of the patent application as filed;*
 - b) *form part of the patent;*
 - c) *serve to remedy any inadequacy in the description as filed.*
- 4) The issue of prosecution history was also considered in the context of Q175, but the resolution reached at the Executive Committee meeting of Lucerne in 2003, was limited to the use of the prosecution history in the context of equivalents and was as follows:

Notwithstanding that an element is regarded as an equivalent, the scope of protection conferred by a patent claim shall not cover the equivalent if: (...)

 - c) *the patentee expressly and unambiguously excluded it from the claim during prosecution of that patent to overcome a prior art objection.*

- 5) In the context of this present resolution on Q229, "prosecution history" shall mean:
 - a) amendments made to the patent application during the examination process, including amendments to the claims, specification and drawings, and
 - b) arguments made to the examiner during the examination process.

Statements and definitions made in the application as originally filed shall not be considered "prosecution history". Unless provided otherwise herein, statements and definitions made in the context of the examination process of other patents, whether or not owned by the same patentee and/or prosecuted in other jurisdictions, shall not be considered "prosecution history". The "examination process" shall mean the original examination and/or any subsequent examination, opposition or re-examination, but excludes court proceedings.

- 6) In the context of this present resolution on Q229, "post grant proceedings" shall include any proceedings determining the scope of protection of a patent claim, in particular proceedings before a court, including, for example:
 - i) infringement, including declarations of non-infringement
 - ii) invalidity and/or
 - iii) support/sufficiency of disclosure.

Considering that:

- 1) Almost all legal systems recognize the interest of legal certainty for third parties who may be accused of infringing a patent right.
- 2) Many legal systems contain statutory provisions, case law and/or legal doctrines that seek to prevent a patentee from benefitting from taking inconsistent positions in the prosecution history and in post grant proceedings [, in particular where the patentee acts in bad faith].
- 3) The question arises as to whether the interest of legal certainty is served by using the prosecution history when interpreting the claims, or, alternatively, whether the wording of the claims should be decisive, as interpreted in the light of the description and the drawings, but without having regard to the prosecution history.
- 4) The question also arises as to whether a patent may be invalidated in post grant proceeding on the basis of the same prior art that was taken into account during the examination process and, if so, whether a party may also rely on the same arguments as were used during the examination process.
- 5) These questions are addressed differently in different legal systems.
- 6) In the context of the use of prosecution history in post grant proceedings, a balance must be struck between the interests of third parties accused of infringement and those of the patentee, recognizing that a fair protection for the patentee must be ensured.
- 7) The scope of protection of a patent is typically addressed in primary sources of law such as treaties, laws, regulations and/or (in common law legal systems) in case law constituting a binding precedent; such sources rarely provide for the use of the prosecution history for the interpretation of patent claims.

- 8) Patent claims have a public notice function in respect of the scope of the exclusive rights conferred by the patent and in [certain/most] cases it may not be in the interest of legal certainty to determine this scope on the basis of extrinsic evidence such as the prosecution history.
- 9) Patent laws in many legal systems already provide for mechanisms to prevent a patentee from taking advantage of the aforementioned inconsistent positions with the prosecution history during post grant proceedings. For example, a patentee arguing a broad interpretation of a claim may be exposed by a corresponding validity challenge (or more specifically, where a narrow interpretation is advocated in the prosecution history in order to overcome a novelty objection, a subsequent broad interpretation by the patentee could give rise to the same validity challenge in post grant proceedings). [Moreover, the credibility of the patentee could suffer due to the inconsistency.]
- 10) Partly in view of the foregoing it appears that in principle it should be possible to rely on the prosecution history in the context of claim interpretation in post grant proceedings, provided certain [strict] conditions are satisfied as safeguards against legal uncertainty.
- 11) In view of the fact that the use of the prosecution history in the context of claim construction is, if indeed possible, addressed differently in different legal systems, often on the basis of different general civil or common law doctrines such as estoppel, forfeiture, abandonment of rights or tort laws, the AIPPI conference expresses the desire to harmonize certain principles on the use of prosecution history specifically in the context of patent law.

Resolves that:

- 1) The prosecution history should be made publicly available as much as possible and in a transparent and easily accessible manner, preferably via internet.
- 2) The primary source for determining the scope of patent protection shall be the wording of the claims [in the light of the description and the drawings], and use of the prosecution history in the context of claim construction should play a limited, secondary role, if any, to aid the interpretation of the claim. [The prosecution history shall in itself not be an independent source of claim interpretation]
- 3) Statements made in the context of patent prosecution that purport to limit the scope of protection of a claim shall as much as possible (taking into account existing formal rules and requirements, e.g., on added matter) be included as limitations or disclaimers in the claims.
- 4) Under certain circumstances and taking into account certain restrictions as set forth herein, the prosecution history shall be taken into account in post grant patent proceedings.
- 5) The prosecution history shall not be considered in post grant proceedings, unless and to the extent that it is relied upon by a party to the proceedings.
- 6) The prosecution history may be used in post grant proceedings as a source of information, e.g., concerning the relevant prior art, and may be relied upon by both the patentee and the party accused of infringing the patent. [The prosecution history shall, in itself, not be an independent source of claim interpretation in post grant patent proceedings.]

- 7) Inter alia in view of the principle of legal certainty, the prosecution history cannot [in itself] serve as the [sole] support for an interpretation of a claim, broader than justified by the meaning of the claims in the light of the written description of the invention and the drawings in the patent.
- 8) The prosecution history may be used in post grant patent proceedings as a relevant secondary (i.e., non-decisive) source of information in order to establish the intended meaning of ambiguously worded claim features, as this would be understood by the skilled person in the art.
- 9) Where the prosecution history contains a [clear and unambiguous] statement by or on behalf of the applicant, from which it must be concluded that the applicant [deliberately/intentionally] disclaims or abandons part of the scope of protection that would otherwise be included, the scope of protection shall not extend to the subject matter within the scope of that statement.
- 10) Where the prosecution history contains a [clear and unambiguous] statement by or on behalf of the applicant of a claim feature which is [manifestly/clearly] inconsistent with the meaning attributed to a patentee in post grant patent proceedings, the interpretation in the prosecution history shall be decisive [OR: the interpretation most favorable to third parties accused of infringement shall apply].
- 11) To the extent that a statement made by the patentee in the prosecution history is taken into account, it shall make no difference as to its admissibility:
 - a) when the particular statement was made, e.g., either during initial examination and/or at other instances in the the examination process;
 - b) what the background or the underlying reason is for the particular statement;
 - c) whether it concerns amendments to the specification or amendments of the claims;
 - d) in which particular type of proceedings the statement was made; and
- 12) The prosecution history in respect of other or foreign patents owned by the patentee shall have [the same/less] relevance as the prosecution history relating to the relevant patent in post grant proceedings [as is appropriate in the light of all facts and circumstances.]
- 13) Courts may invalidate a patent in post grant proceedings on the basis of the same prior art that was taken in into account during the examination process and on the basis of the same arguments as used during examination process.



Congress Seoul 2012
Adopted Resolution
October 23, 2012

Resolution

Question Q229

The use of prosecution history in post-grant patent proceedings

AIPPI

Noting that:

- 1) The use of the prosecution history of a patent in post-grant patent proceedings remains an area where divergent practices exist among various countries and regions.
- 2) This subject has been touched upon in prior work of AIPPI, such as in Q142 ("*Breadth of claims, support by disclosure and scope of protection of patents*") and Q175 ("*The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*").
- 3) In the Rio de Janeiro Congress in 1998, it was resolved in the context of Q142 that:
 5. *Material filed during examination or in the course of inter partes proceedings to justify any generalisation in the claims of specific disclosures in the description shall not:*
 - a) *have any effect on the scope of the disclosure of the patent application as filed;*
 - b) *form part of the patent;*
 - c) *serve to remedy any inadequacy in the description as filed.*
- 4) The issue of prosecution history was also considered in the context of Q175, but the resolution reached at the Executive Committee meeting of Lucerne in 2003, was limited to the use of the prosecution history in the context of equivalents and was as follows:

Notwithstanding that an element is regarded as an equivalent, the scope of protection conferred by a patent claim shall not cover the equivalent if: (...)

 - c) *the patentee expressly and unambiguously excluded it from the claim during prosecution of that patent to overcome a prior art objection.*

- 5) In the context of this present resolution on Q229, "prosecution history" shall mean:
 - a) amendments made to the patent application during the examination process, including amendments to the claims, the description and the drawings; and
 - b) arguments made to the examiner and positions adopted by the applicant during the examination process.

Statements and definitions made in the application as originally filed shall not be considered "prosecution history". The "examination process" shall mean the original examination and any subsequent examination, opposition or re-examination, but excludes court proceedings. For additional clarity, unless otherwise stated, the term "prosecution history" does not include foreign prosecution history.

- 6) In the context of this present resolution on Q229, "post grant proceedings" shall include any proceedings determining the scope of protection of a patent claim, in particular
 - a) proceedings before a patent office, including, for example
 - i) re-examination or reissue;
 - ii) opposition; and
 - iii) invalidity proceedings; and
 - b) proceedings before a court, including, for example:
 - i) infringement, including declarations of non-infringement
 - ii) invalidity and/or
 - iii) support/sufficiency of disclosure.

Considering that:

- 1) Almost all legal systems recognize the interest of legal certainty for third parties who may be accused of infringing a patent right.
- 2) Many legal systems contain statutory provisions, case law and/or legal doctrines that seek to prevent a patentee from benefitting from taking inconsistent positions in the prosecution history and in post grant proceedings.
- 3) The question arises as to whether the interest of legal certainty is served by using the prosecution history when interpreting the claims, or, alternatively, whether the wording of the claims should be decisive, as interpreted in the light of the description and the drawings, but without having regard to the prosecution history.
- 4) These questions are addressed differently in different legal systems.
- 5) In the context of the use of prosecution history in post grant proceedings, a balance must be struck between the interests of third parties accused of infringement and those of the patentee, recognizing that a fair protection for the patentee must be ensured.
- 6) In view of the fact that the use of the prosecution history in the context of claim construction is, if indeed possible, addressed differently in different legal systems, often on the basis of different general civil or common law doctrines such as estoppel, forfeiture, abandonment of rights or tort laws, AIPPI expresses the desire to

harmonize certain principles on the use of prosecution history specifically in the context of patent law.

Resolves that:

- 1) The prosecution history should be made publicly available as much as possible and in a transparent and easily accessible manner, preferably via internet.
- 2) The primary source for determining the scope of patent protection shall be the words of the claims, in the light of the description and the drawings, as those words would be understood by a person skilled in the relevant art. Statements made during the examination process that purport to limit the scope of a claim should, as much as possible, be added as limitations in the claims or, where appropriate, as disclaimers in the description or drawings, during the examination process.
- 3) Under certain circumstances and taking into account certain restrictions as set forth herein, the prosecution history shall be taken into account in post-grant proceedings provided it is publicly available.
- 4) The prosecution history may be relied upon by any party to a post-grant proceeding. However, the prosecution history shall be taken into account in post-grant proceedings only when and to the extent that it is relied upon by a party thereto.
- 5) The prosecution history cannot serve as support for an interpretation of a claim, broader than justified by the meaning of the claims in the light of the description and the drawings in the patent.
- 6) The prosecution history may be taken into account in post-grant proceedings in order to establish the meaning of ambiguously worded claim features, as they would be understood by the skilled person in the art.
- 7) Where the prosecution history contains a clear and unambiguous statement made (and not withdrawn before the grant of the patent) by or on behalf of the applicant, from which it must be concluded that the applicant disclaims or abandons part of the scope of protection that would otherwise be included, the scope of protection shall be limited accordingly in post-grant proceedings.
- 8) In considering whether a particular amendment or argument from the prosecution history from an earlier stage in the examination process should be taken into account during post-grant proceedings, it shall make no difference:
 - a) whether the particular amendment or argument in question was made during the original examination or during a later stage in the examination process;
 - b) whether the particular amendment or argument related to the claims, to the specification, or to the drawings; or
 - c) in which particular type of proceeding the amendment or argument was made.

- 9) Without prejudice as to its probative value, the prosecution history from an examination process in a first jurisdiction may be taken into account in post-grant proceedings in a second jurisdiction.

**JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3
BILBAO (BIZKAIA)**

BARROETA ALDAMAR 10 4ª planta - C.P. 48001
TELÉFONO: 94 4016574-4016675
FAX 94 4016599

N.I.G.: 48.04.2-01/p19000

Procedimiento: Pro.ordinario 22 370/01-

ILTRE. COLEGIO DE PROCURADORES
DE LOS TRIBUNALES DE VIZCAYA

1 - ABR 2005

BIZKAIKO AURTEGIETAKO
PROKURADOREEN EI.KARGO OSPETSUA

SENTENCIA Nº 72/05

JUZE QUE LA DICTA; D/Dª JAVIER MARTIN-BORREGON GARCIA DE LA
CHICA

Lugar: BILBAO (BIZKAIA)

Fecha: veintinueve de marzo de dos mil cinco

PARTE DEMANDANTE: PATENTES TALGO S.A.

Abogado:

Procurador: MARIA BEGOÑA PEREA DE LA TAJADA

**PARTE DEMANDADA CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES
S.A.**

Abogado:

Procurador: GERMAN ORS SIMON

OBJETO DEL JUICIO: NOB PROPIEDAD INDUSTRIAL

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante demanda presentada el 12-6-2001 por la procuradora Dª Begoña Perea de la Tajada, en nombre y representación PATENTES TALGO S.A. (en adelante, TALGO), con la asistencia letrada de D. Antonio Castán Pérez-Gómez, se pretende que se dicte sentencia por la que se declare que: A) Las reivindicaciones de la patente española nº 9901477 de la que es titular CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. (en adelante, CAF) carecen de validez por falta de novedad y/o actividad inventiva; B) que las reivindicaciones 16 y 17 de la misma patente carecen de validez por falta de fundamento en la descripción; C) que, como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, se declare la nulidad de la patente de invención nº 9901477, condenando a CAF a estar y pasar por estas declaraciones y notificando a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) la resolución que recaiga; D) que se condene en costas a la demandada (folios 2 a 51 de los autos).

Dada la voluminosidad de los 23 documentos acompañados, quedaron unidos en cuerda floja (en una caja).

SEGUNDO.- CAF se personó a través del procurador D. Germán Ors Simón y asistida del letrado D. Juan-Carlos Riera Blanco mediante escrito de 17-9-01 (folios 72 a 75) en el

conclusiones, además, por la parte demandada. Para la concesión de la patente europea, CAF, tras las objeciones que le puso la OEP, ha subido al preámbulo -que describe lo que ya consta en el estado de la técnica - de la reivindicación 1ª todos los elementos que en la patente española están en el caracterizado - que debe ser la invención- (doc. 26 de la demanda, f. 939 y 940), lo que también constituye un reconocimiento de que la reivindicación 1ª de la española no cumplía con los requisitos de patentabilidad. Es decir, la reivindicación 1ª era la misma en la solicitud española y en la europea; ante el informe del estado de la técnica de la OEP y las objeciones de ésta, CAF modifica su solicitud y traslada al preámbulo lo que en la concesión de patente española está en el caracterizado. Es obvio que los procedimientos de concesión de patentes son diferentes en la OEP y en la OEPM, pero lo que no varía es la estructura de las reivindicaciones y, sobre todo, el estado de la técnica, que es único.

Recapitulando, tenemos que el informe del estado de la técnica de la OEPM (doc. 2, f. 38 del CIN 2-04) destaca que todas las reivindicaciones de la patente CAF están afectadas por patentes anteriores; aunque es cierto que la concesión de la patente no lleva examen previo de los requisitos de novedad y actividad inventiva y se concede sin perjuicio de tercero (arts. 31.2 y 37.2 LP), no deja de constituir un indicio de que algo de lo que se reivindica puede existir en la técnica anterior. Indicio que es posteriormente confirmado por el informe que es requerido a la OEPM en virtud del art. 128 LP (f. 716 a 726); afirma sin ningún género de dudas que las reivindicaciones 1ª a 15ª carecen de novedad o actividad inventiva, y que las 16ª y 17ª serían nulas por insuficiencia descriptiva. Sólo con respecto a estas dos últimas se dice que debería ser un experto en sistemas ferroviarios quien debiera pronunciarse sobre la insuficiencia descriptiva, lo que ha ratificado el experto Sr. Vera. El técnico de la OEPM debe considerarse un perito, a tenor del art. 128.2 LP.

Con iguales reivindicaciones se presenta la solicitud de patente europea (que señala como prioritaria a la española), en cuyo procedimiento sí se examinan los requisitos de patentabilidad (arts. 94 y 97 del Convenio de Munich de 1973, CPE). Es rechazada la solicitud tal como fue presentada (doc. 25 de la demanda, al folio 673 de los autos) por falta de novedad de la reivindicación independiente 1ª porque todas sus características están expuestas en el documento D1 (patente japonesa) y, en consecuencia, no son nuevas, y por falta de claridad. También se hace referencia al carácter de dependientes de las demás reivindicaciones, en las que tampoco se aprecia novedad o actividad inventiva. Acaba la comunicación de la OEP con: "Por lo que se ruega al solicitante que presente nuevas reivindicaciones que tengan en cuenta las objeciones que anteceden... y mencionar en la descripción el documento D1 (la patente japonesa) e indicar

el estado de la técnica correspondiente... El documento D1 presenta el estado de la técnica más próximo. Todas las características del objeto de la reivindicación independiente conocidas del documento D1 deberían ser transferidas al preámbulo". Esto es finalmente lo que ha hecho CAF: llevar al preámbulo de la solicitud europea lo que en la española está en el caracterizado. La regla 29.1 del RCPE - su equivalente en España es el art. 7.1 RLP - dispone que las reivindicaciones deberán contener: a) Un preámbulo que contenga la designación del objeto de la invención y las características técnicas que sean necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinados entre ellos, forman parte del estado de la técnica, y b) una parte caracterizadora, precedida por las expresiones "caracterizada en " o "caracterizada por", que exponga las características técnicas que combinadas con las características indicadas en el apartado a) sean aquellas cuya protección se pretenda". Por tanto, la ONP no aprecia la novedad en la reivindicación 1ª y es la propia CAF quien la reconduce al preámbulo de la europea, para así lograr la concesión. Con ello está reconociendo que el caracterizado de la patente española ya existía en el estado de la técnica.

El perito de designación judicial, el Sr. Vera, el designado por TALGO, el Sr. Morgades, y el informe de la OEPM han coincidido en que las cinco características técnicas de la reivindicación 1ª estaban comprendidas en la patente japonesa. Tan sólo el perito de CAF, el Sr. Suescun, opina lo contrario.

Se puede concluir, con la parte demandante, que no se puede dudar de que la patente CAF ha introducido soluciones técnicas novedosas (apuntadas por el Sr. Vera; enclavamiento, sistema de suspensión y elasticidad), pero lo que ha ocurrido es que no se han llevado a las reivindicaciones, que son las que definen el objeto de la invención y en las que hay que examinar si concurren los requisitos de novedad y actividad inventiva. La reivindicación 1ª, que es la principal, no cumple con los requisitos de patentabilidad, y ello hace que las demás, dependientes, estén afectadas por la misma causa. Dado su carácter adicional, el objeto de las reivindicaciones dependientes no se protege de forma separada a la reivindicación de la que dependen.

Por el contrario, la contestación a la demanda sólo se puede basar en el informe del Sr. Suescun, que, como se ha dicho, no analiza si las reivindicaciones de la patente CAF estaban en el estado de la técnica, sino que compara aquella con las patentes japonesas y europeas que se acompañaban a la demanda resaltando lo que tiene de novedad. Ni él ni el perito Sr. Vera han centrado su estudio en el examen de los requisitos de patentabilidad de la patente CAF, sino que se han limitado a compararla con las demás y determinar qué es lo que tiene de novedoso. Y, como se ha dicho, sin duda la

patente contiene elementos novedosos, pero no han sido debidamente reflejados en las reivindicaciones. La novedad o actividad inventiva debe residir en cada reivindicación, para cuya interpretación se puede servir el experto de los dibujos o descripción (art. 60.1 LP). Se puede y debe hacerse una labor interpretativa de la reivindicación, pero es ésta la que debe contener la novedad o actividad inventiva. Los tres peritos (Morgades, el del OEPM y Vera) han manifestado que los cinco apartados de la reivindicación 1ª no son novedosos.

Se ha defendido por CAF que para determinar si existe novedad o actividad inventiva no basta con comparar sólo las reivindicaciones, sino que es preciso comparar, además, los planos y la memoria de la patente CAF con el resto de planos y memorias de las demás patentes (págs. 8 y 23 de su contestación). Sin embargo, como se ha dicho, se ha de empezar por comparar las reivindicaciones, para cuya interpretación pueden servir o auxiliar la descripción y los dibujos (art. 60.1 LP, 69.1 CPE y Protocolo Interpretativo modificado por Acta de 29-11-2000), pero lo importante son las reivindicaciones, que es cosa diferente. Y en el presente caso tanto los peritos - excepto el Sr. Suescun - como los informes de las Oficinas de Patentes han coincidido en que la reivindicación primera, sus cinco elementos caracterizadores, se encuentran en el estado de la técnica.

Faltando los requisitos de patentabilidad del art. 4 LP (falta de novedad o actividad inventiva en la reivindicaciones 1ª a 17ª y falta de descripción en las 16ª y 17ª), la patente es nula a tenor del art. 112.1.a) y b). En su conjunto la patente CAF se sostiene sobre la reivindicación 1ª y su nulidad arrastra a las demás, a tenor del art. 112.3 LP, pues por sí solas "no pueden constituir el objeto de una patente independiente".

Por tanto, se debe estimar íntegramente la demanda.

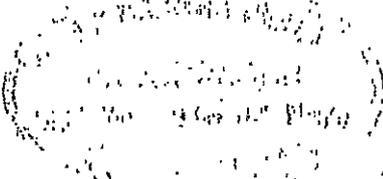
SÉPTIMO.- COSTAS.- Ante la estimación de la demanda, se deben imponer las costas a la parte demandada, a tenor del art. 394 LEC.

FALLO

Que estimo la demanda interpuesta por PATENTES TALGO S.A. y declaro que:

A) Las reivindicaciones de la patente española nº 9901477 de la que es titular CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. carecen de validez por falta de novedad y/o actividad inventiva;

B) Que las reivindicaciones 16 y 17 de la misma patente carecen de validez por falta de fundamento en la descripción;



ILTRE BOLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE VIZCAYA

15 MAY 2006

BIZKAIKO AUZITEGIETAKO PROKURADOREEN ELKARGO OSPETSUA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4ª

BARROETA ALIAMAR 10 3ª planta · C.P. 48001

Tfno.: 94-4016661

Fax: 94-4016992

N.I.G. 88.04.1-01/019000

A.p.ordinario ba 866/05

O.Judicial Oriyen: Jdo. 1ª Instancia nº 3 (Bilbao)

Autos de Pro.ordinario R2 370/01

Recurrente: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.

Procurador/a: GERMAN ORS SIMON

Recurrido: PATENTES TALGO S.A.

Procurador/a: MARIA BEGOÑA PEREA DE LA TAJADA

L-339

(Castan)

SENTENCIA Nº 282/06

Vto 22105106

ILMOS. SRES.

D. FERNANDO VALDÉS-SOLÍS CECCHINI

Dña. LOURDES ARRANZ FREJIO

Dña. REYES CASTRESANA GARCÍA



En BILBAO, a veinticuatro de Abril de dos mil seis.

Visto en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos. Srs. Magistrados, el procedimiento PRO.ORDINARIO L2 370/01, procedente del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Bilbao y seguido entre partes: Como apelante CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. (C.A.F.) representada por el Procurador Sr. Ors Simón y dirigida por el Letrado Sr. Riera Blanco y como apelada que se opone al recurso PATENTES TALGO, S.A. representada por la Procuradora Sra. Perea de la Tajada y dirigida por el Letrado Sr. Castan Pérez Gómez.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.



La primera pega, pues no es propiamente objeto de la primera reivindicación de la patente de Sr. Iglesias. La objeción se centraría en que la patente americana muestra que en cada uno de los pilares hay montados elementos de guiado antifricción que comprenden la altura íntegra de los pilares y definen entre ellos una ranura con suficiente grosor como para permitir el desplazamiento dentro del pilar del elemento laminar. Las caras del elemento laminar presentan dos alineamientos de detención que viajan verticalmente por dentro de los pilares, están fijados al elemento laminar y actúan sobre las caras internas de los elementos antifricción cada vez que el elemento laminar es sometido a una fuerza de empuje frontal. A la vista de esta objeción, el solicitante de la patente europea, el Sr. Iglesias, pasó a designar el objeto de la primera reivindicación como elemento no caracterizador de la patente y por lo tanto como estado de la técnica (además de suprimir las reivindicaciones correspondientes a los números 2, 3 y 8 de la solicitud que coincide con la patente nacional), reduciendo la parte caracterizadora a lo que era objeto de las reivindicaciones 4, 5 y 7 de la solicitud original. Así se desprende de la copia del expediente aportada con la demanda de nulidad (ff. 279 y ss).

Conviene advertir que las objeciones del examinador europeo y la reacción del Sr. Iglesias no justifican por sí mismas la conclusión de que la reivindicación primera de la patente nacional sea nula porque ya estaba adelantada por la patente US 4884617. Ni el informe del examinador debe vincularnos, sin perjuicio de que sea tenido en cuenta como cualquier otra valoración técnica, ni la actitud del Sr. Iglesias de renunciar a la primera reivindicación constituye un acto propio que le impida ahora negar la nulidad de la patente nacional. Una vez que goza de la protección nacional para su invención, ante las pegadas del examinador europeo, la opción de renunciar a la primera reivindicación, para centrarse en las originarias 4, 5 y 7, puede responder a razones prácticas de conveniencia, y no supone admitir la falta de novedad de la primera reivindicación como un hecho concluyente. Supone eso sí, renunciar a la exclusividad de los elementos que componen la primera reivindicación en el resto de los países a los que se extiende la patente europea, pero no en España, a donde no se ha pedido la extensión de la patente europea y donde opera la patente nacional litigiosa. Todo lo cual nos debe llevar a analizar si verdaderamente la primera reivindicación de la patente nacional ES 9401354 esta adelantada por la patente US 4884617. El perito aportado por la actora, el Sr. Aragonés, propiamente no lleva a cabo este análisis en ninguno de sus dos informes (ff. 191 y ss. y 262 y ss.), pues se limita a traer a colación las objeciones del examinador europeo y la renuncia final del Sr. Iglesias a incluir la primera reivindicación, sin entrar a comparar las reivindicaciones de ambas patentes. No obstante, en la vista del juicio, y a preguntas de la letrada de COMBURSA, el Sr. Aragonés afirmó que la patente americana ya reivindicaba los dos elementos esenciales de la primera reivindicación de la patente nacional ES 9401354: los elementos antifricción montados sobre los pilares por los que se desplaza el elemento laminar, que además presenta en su extremo una alineación de topes que actúa sobre el elemento antifricción.

Pero si bien es cierto que, como apunta el informe de la OEPM los sistemas de cerramiento en una y otra patente son similares, no por ello dejan de ser distintos, sin que la similitud permita entender anticipado en la patente americana US 4884617 el objeto de la primera reivindicación de la patente nacional ES 9401354 (ff. 2416 y 2417). En la patente americana los elementos antifricción son de plástico, autolubricante y elásticos, y están montados sobre los pilares o guías de desplazamiento, cada una de las cuales está constituida en realidad por unos perfiles metálicos que unidos forman el



AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

JSZ
Javier Segura
Zariquiey
Licenciado en Derecho
Procurador de los Tribunales
Valencia 243 - 245 4ª 1ª • 08007 Barcelona
Tel. 932 159 960 • Fax 934 876 343
e-mail: segura.zariquiey@procuradoresbcn.org

SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO Nº 106/06-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 285/2003
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA Nº 41

COPIA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO

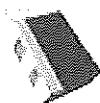
En la ciudad de Barcelona, a dieciocho de septiembre de dos mil seis.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario número 285/2003 seguidos ante el Juzgado de primera instancia nº 41 de Barcelona, a instancia de representada por el procurador Arturo Marroquín Sagalés, contra representados por el procurador Javier Segura Zariquiey. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso apelación interpuesto por contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda instada por representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Marroquín frente a y con intervención de representados por el Procurador Sr. Segura Zariquiey, sobre nulidad de patente, imponiendo a el pago de las costas causadas con la referida demanda

REGISTRE COL·LEGI DE PRO...
DELS TRIBUNALS DE BARCELONA
27 SET. 2006
TE EFECTES DE NOTIFICACIÓ AM...
SIGNATURA DEL PROCURADOR EN
DATA INDICADA

☆☆☆☆
H C**Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).**
Sentencia núm. 309/2011 de 10 mayo
RJ2011\3853

PATENTES: acción sobre declaración de no violación de patentes: improcedencia: patente europea farmacéutica: identidad de los compuestos de partida, del procedimiento de reacción y del producto final: no puede considerarse acreditado que el procedimiento al que acuden las demandantes no vulnere la patente en vigor de la demandada; retroactividad: art. 167.5 CPE: no puede seguir aplicándose a patentes concedidas y vigentes al 7 de octubre de 1.992: prevalencia del principio de no discriminación del art. 27.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1 C del Acuerdo por el que se estableció la OMC: aplicación directa en España del A-ADPIC: el art. 70.2 recoge una manifestación de la denominada retroactividad media o limitada.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 575/2008

Ponente: Excmo Sr. Jesús Corbal Fernández

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 17-01-2008 dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diez de Mayo de dos mil once.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil Número Tres de Barcelona, sobre nulidad parcial de patente de invención; cuyo recurso fue interpuesto por las entidades LABORATORIOS CINFA, S.A., LABORATORIOS ALTER, S.A. y KERN PHARMA, S.L., representadas por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro; siendo parte recurrida, la entidad ELI LILLY AND COMPANY LIMITED, representada por la Procurador D^a. María Dolores Girón Arjonilla.

ANTECEDENTES DE HECHO**PRIMERO**

1.- El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de las entidades Laboratorios Cinfa, S.A., Kern Pharma, S.L. y Laboratorios Alter, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Barcelona, siendo parte demandada la entidad "Eli Lilly and Company Limited", sobre declaración de no violación y de nulidad parcial de patente de invención; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1.- Se declare que la explotación por CINFA, KERN y ALTER de olanzapina obtenida por el "procedimiento DRL" no constituye una violación de las reivindicaciones 1 a 4 de la patente EP 454.436 - ES 2.078.440 de LILLY. 2.- Se declare la nulidad de la reivindicación 5 de dicha patente y, en consecuencia, se ordene su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 2.1.- Subsidiariamente, sólo para el caso de que se desestimara el anterior pedimento número 2, se declare que la explotación por CINFA, KERN y ALTER de medicamentos de olanzapina no constituye una violación de la reivindicación 5 de la patente de LILLY, toda vez que dicha reivindicación no surte efectos. 3.- Se condene a LILLY al pago de las costas del juicio."

2.- El Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la entidad Eli Lilly and Company Limited, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se desestime íntegramente la demanda presentada por las entidades Laboratorios Cinfa, S.A., Laboratorios Alter, S.A. y Kern Pharma, S.A., con imposición a las entidades actoras de las costas causadas."

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de lo Mercantil Número Tres de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 16 de octubre de 2.006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de las entidades mercantiles KERN PHARMA, S.L. LABORATORIOS ALTER, S.A. y LABORATORIOS CINFA, S.A. se absuelve a la entidad mercantil ELI LILLY & CO LTD de lo pretendido de contrario. Cada parte asumirá sus costas y las comunes por mitad."

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de las entidades actoras, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 17 de enero de 2.008 (AC 2010,

alquilación no aparezca en la 2ª patente de LILLY, ello no obedece a una renuncia expresa o inequívoca de la solicitante, sino estrictamente a su obviedad y a su incorporación por referencia. Y concluye, que los compuestos de partida son los mismos, el funcionamiento del procedimiento de reacción es el mismo y el producto final, claro, es idéntico. Por consiguiente, no puede considerarse acreditado que el procedimiento DRL al que acuden las demandantes no vulnere la patente en vigor de la demandada, algo que les correspondía probar (art. 217 LEC).

Las alegaciones expuestas en el motivo no desvirtúan la fundamentación de la resolución recurrida.

El art. 69 del CPE, interpretado por el Protocolo Interpretativo de 1973 , se inclinó por un sistema intermedio, entre los sistemas del Derecho Inglés (y norteamericano) -que delimita el ámbito del derecho de exclusiva con sujeción al texto de las reivindicaciones, las cuales se han de interpretar de modo estricto de conformidad con su tenor literal- y el de la concepción tripartita (seguida en Alemania, Holanda y Suiza) -que extendía la protección a la "idea general de la invención" que consiste "en la aportación global del inventor al estado de la técnica y que es el resultado de un proceso de generalización del objeto de la invención"- . El art. 84 CPE dispone que las reivindicaciones definen el objeto para que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción; y el art. 69.1 CPE establece que "el alcance de la protección que otorga la patente europea está determinado por las reivindicaciones; no obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones". El Protocolo Interpretativo, del año 1973, del art. 69 (y que pasó a constituir el artículo 1 del Protocolo interpretativo redactado en la Conferencia de revisión, del año 2000) señala que «el art. 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El art. 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros».

Como consecuencia de la normativa expuesta no rige en el CPE (que es el régimen jurídico aplicable al asunto) el sistema del tenor literal (a pesar de que la versión castellana del precepto recoge la expresión "tenor", igual que las versiones francesa e inglesa, y sin que nada signifique que el artículo correspondiente de la LP 11/1986 , recoja el término "contenido" como la ley alemana). Pero es que, además, la protección de la patente se extiende al "uso equivalente" de la invención, que tiene lugar "cuando se ejecuta la invención patentada con medios no reivindicados expresamente, pero que contienen características esenciales de la invención patentada". La conferencia de Revisión (Acta de Munich de 29 noviembre 2000) añadió al Protocolo interpretativo del art. 69 el artículo 2 , en el que se establece que «para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones», aunque no recogió el concepto que figuraba en la Propuesta de base, que consideraba equivalente un elemento «cuando sea evidente para un experto en la materia que su utilización permite obtener esencialmente el mismo resultado que el obtenido por el elemento indicado en las reivindicaciones». La aplicación de la doctrina de los equivalentes por la sentencia recurrida es cabalmente adecuada, máxime dada la obligatoria observancia del Protocolo, sin que obste que el artículo 2 esté en vigor desde el 13 de diciembre de 2007 , dado que, además de su carácter interpretativo, la doctrina de los equivalentes ya se reconocía y aplicaba con anterioridad [en cuanto a las patentes nacionales mediante el test jurídico del "criterio de la insustancialidad de las diferencias": SS, entre otras, de 19 oct. 1993 (RJ 1993, 7742), 22 oct. 2005 , 1 mar. 2007 (RJ 2007, 1623)]. Y, por otro lado, el criterio seguido por la resolución recurrida para el reconocimiento de la equivalencia no se ha desvirtuado en el motivo que se estudia (ni tratado de desvirtuar salvo los concretos aspectos que examinaremos a continuación), y en absoluto es contrario a la seguridad jurídica -grado razonable de certeza por terceros-.

La alegación de la parte recurrente (ii) de que la patente LILLY no describe ni reivindica en absoluto un procedimiento de alquilación para la obtención de olanzapina, sino únicamente un procedimiento de adición de un solo paso, resulta contradicha por la doctrina de los equivalentes y su adecuada aplicación por la resolución recurrida, y la afirmación (iv) de que hay "dos procedimientos diferentes" no se considera aceptable porque como razona el juzgador "a quo" «la adición del grupo metilo, en uno o en los dos pasos, no dejan de ser dos variantes equivalentes del mismo procedimiento patentado».

Y, finalmente, la alegación (iii) relativa a que la Audiencia considera probado que en la patente de LILLY hay una "exclusión explícita" del procedimiento de alquilación carece de consistencia, porque la referencia a la "exclusión" es sacada de contexto. Efectivamente, a propósito de examinar el juzgador "a quo" la respuesta a la "tercera pregunta" se plantea que no puede ser equivalente (aun cuando la variación no altere el funcionamiento de la invención y haya obviedad para el experto en la materia) lo que haya sido objeto de una renuncia o limitación aceptada por parte del solicitante -"prosecution history stoppel"; doctrina de los actos propios-, entendiéndose que no es necesario que se mencione la palabra renuncia o un sinónimo, si bien, en el caso, estima que la exclusión (es decir, que la alquilación no aparezca en la 2ª patente) no obedece a una renuncia expresa e inequívoca, la cual debe ser interpretada [resalta] en términos restrictivos. Así claramente resulta de los dos últimos párrafos del fundamento tercero y penúltimo párrafo del fundamento cuarto.

Por todo ello, el motivo decae.

TERCERO

- En el
motivo segundo




(Confirmada)
 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
H

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).
Sentencia núm. 8/2008 de 17 enero
AC\2010\629

PROPIEDAD INDUSTRIAL: LEGISLACIÓN APLICABLE: LEGISLACIÓN NACIONAL: Ley de Patentes/1986: permitió, por primera vez, patentar en España productos químicos y farmacéuticos; **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:** patentabilidad de invenciones de productos químicos y farmacéuticos: Convenio de la Patente Europea: incidencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Convenio; **PATENTES:** **ACCIONES:** doctrina jurisprudencial: alcance de la protección de la patente: art. 60.1 Ley de Patentes/1986: precepto que supone la traslación a nuestro ordenamiento del art. 69 del Convenio de la Patente Europea: doctrina de los equivalentes o de la equivalencia: infracción por equivalencia: determinación; patentes de procedimiento para la obtención de productos farmacéuticos: explotación de olanzapina: procedimiento DRL al que acuden las mercantiles actoras que vulnera la patente europea, en vigor, de la empresa demandada: infracción por equivalencia.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 368/2007

Ponente: Ilmo. Sr. D. blas alberto gonzález navarro

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de apelación deducido por la parte actora, contra la Sentencia dictada, en fecha 16-10-2006, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de dicha capital, en autos de juicio ordinario, confirmando la meritada Resolución.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO nº 368/2007 - 1ª

JUICIO ORDINARIO 601/2005

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA

S E N T E N C I A num. 8/08

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO

En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de enero de dos mil ocho.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 601/2005 seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona a instancia de las mercantiles LABORATORIOS CINFA S.A, LABORATORIOS ALTER S.A y KERN PHARMA S.L, representadas por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y defendidas por el Letrado D. Javier Huarte Larrañaga, contra ELI LILLY AND COMPANY LTD, representada por el Procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas y defendida por el Letrado D. Miquel Montañá Mora.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:

"Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de las entidades mercantiles KERN PHARMA S.L, LABORATORIOS ALTER S.A y LABORATORIOS CINFA S.A, se absuelve a la entidad mercantil ELI LILLY & CO LTD de lo pretendido de contrario. Cada parte asumirá sus costas y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por la representación de LABORATORIOS CINFA S.A, LABORATORIOS ALTER S.A y KERN PHARMA S.L, mediante escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso, tras lo cual, admitido que fue el recurso, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales, señalándose vista para el día 20 de diciembre de 2007.

TERCERO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO.

si la variación en el procedimiento patentado puede ser o no "objeto de invención", ha sido el caballo de batalla de las tres demandantes para recurrir la sentencia. A su juicio, el Sr. Magistrado no comprendió correctamente la tercera pregunta que es preciso hacerse en materia de equivalentes, que no es si la variación, a la vista de las reivindicaciones y la descripción, puede ser objeto de invención, sino si dicha variación puede ser objeto de la invención reivindicada. Y como es claro que el procedimiento de alquilación para obtener olanzapina, es decir, el procedimiento de adición en dos pasos, no se incluye en forma alguna en las reivindicaciones de la patente EP 454.436 de LILLY, pues ésta sólo reivindica y describe la adición en un solo paso, la respuesta a la tercera pregunta es negativa, por lo que no existe equivalencia.

Para la apelada, este criterio de interpretación es inexacto y redundante, refiriéndose las sentencias citadas a que, tras comprobar que el funcionamiento del procedimiento no se altera y que la variación es obvia para el experto tomando como base el texto de la patente, debe seguidamente preguntarse si la variación introducida sería objeto inventivo, no ya según la patente cuestionada, sino según todo el estado de la técnica conocido.

Consideramos, por el contrario, que las dos interpretaciones propuestas son inexactas. Por lo pronto, la sentencia de 2 de mayo de 2005 (AC 2005, 1123) hacía referencia, en la tercera pregunta, al objeto de "la" invención, lo que por un mero error material no aparece en la sentencia de 7 de junio. Pero es fácil advertir que, cuando tanto en una como otra se introducían las tres preguntas ya reseñadas en materia de equivalentes en patentes farmacéuticas, se estaba importando la doctrina británica, basada en las preguntas Catnic/Improver, que a su vez han influido en la doctrina del Tribunal Federal alemán a partir de la Sentencia Formstein de 1986 y el test de obviedad, aproximando ambas tesis y haciéndolas compatibles con el artículo 69 del Protocolo CPE. Recordemos, pues, que para saber si una variante de un elemento es realmente un elemento equivalente, hay que responder por orden a estas cuestiones:

1) ¿Altera la variante el funcionamiento de la invención? Si la respuesta es afirmativa, no hay equivalencia; si es negativa, no se altera el funcionamiento, hay que responder a la pregunta siguiente.

2) ¿Habría sido obvia la variante para el experto en la materia que leyera la patente en la fecha de su publicación? Si la variante no era obvia, es decir, es inventiva, no hay equivalencia; pero si la respuesta es afirmativa, todavía es necesario preguntarse:

3) ¿Habría entendido el experto en la materia que leyera la patente, dados los términos empleados en la reivindicación, que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención? En caso afirmativo, no puede haber equivalencia; pero si la sujeción estricta a la literalidad no es esencial en la invención, la variante puede ser equivalente.

Es cierto que los tribunales británicos no siempre acuden a estas tres cuestiones: de hecho, en la sentencia de 21 de octubre de 2004, la House of Lords abandona ese sistema, pero no por su incorrección, sino por la dificultad práctica que encuentra a veces en su empleo, decantándose por un sistema más casuístico. Pero no debe verse en la doctrina de esta Sala una variación de las tesis británicas y alemanas. Cuando se introdujo el término "objeto de la invención" ("si este mismo experto en la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones y de la descripción de la patente, puede considerar objeto de (la) invención la variación"), se hacía referencia, como en las sentencias Catnic e Improver, a la determinación de si, afirmada ya, en un paso anterior, que la variación es obvia, no inventiva, la patente concreta que es objeto de examen hubiera excluido esa variación según el sentido estricto de sus reivindicaciones y la descripción, pues su literalidad aparece como algo esencial en la invención, no pretendiendo el inventor ir más allá en ningún caso. Así se mantuvo por ejemplo en la sentencia de esta Sala de 8 de febrero de 2007, que aplica igualmente este criterio.

Las tesis de las partes sobre qué significa la tercera pregunta son claramente redundantes: se parte de que la alquilación, en efecto, no se recoge en la patente, y si ya se ha dicho que el método de alquilación (a+b+c=olanzapina) ni altera el funcionamiento del procedimiento patentado de adición (a+bc=olanzapina) ni supone actividad inventiva, la pregunta subsiguiente no puede ser si a pesar de ello ha sido objeto de invención, lo que requeriría que contara con carácter inventivo, sino si era capital para la invención sujetarse estrictamente a sus términos, como indican los tribunales británicos. Tampoco, por tanto, debe interpretarse que la obviedad de la segunda pregunta se refiere a la patente cuestionada y la tercera al estado general de la técnica, pues todo ello responde al test de la obviedad, contenido en la segunda pregunta.

Pueden existir supuestos, en efecto, en los que, aunque tengamos entre manos una variación que no altera el funcionamiento de la invención y es obvia para el experto en la materia, sin embargo la misma no puede considerarse equivalente, debido a la convicción de que el titular de la patente quiso excluirla: así, no puede ser equivalente lo que ha sido objeto de una renuncia o limitación aceptada por parte del solicitante, según se desprende del prosecution history estoppel. Los profesionales españoles que participan en la AIPP han aceptado que el prosecution history se presente ante los tribunales y sea relevante a estos efectos (Conclusiones de la AIPP de octubre de 2003), y aunque es cierto que en el Acta de Revisión del CPE de noviembre de 2000, ya vigente, se rechazó la propuesta de un artículo 3 del Protocolo de interpretación que recogiera expresamente este historial de tramitación, ello no significa per se que no quepa utilizarlo, siquiera sea porque en nuestro Derecho encuentra encaje en la doctrina de los actos propios y en los "actos anteriores" como cánón interpretativo de la declaración de ciencia. El Tribunal Supremo alemán ha confirmado explícitamente esta doctrina (c. Hansen & Hirsch), indicando que, si ha habido antes una renuncia, no hay necesidad de comprobar si el estado de la técnica realmente la hacía precisa. La renuncia ha de derivarse clara e indudablemente del dossier de la patente atacante, o de los expedientes paralelos de la tramitación de patentes equivalentes en otros países; pero no es necesario que se mencione explícitamente la palabra renuncia o un sinónimo. Si el solicitante declara sin reservas que está de acuerdo con una limitación propuesta por el examinador o por el opositor y adapta los documentos a dicha limitación, se considera que ello constituye una renuncia.

Este es el sentido de la tercera pregunta, que acaba por delimitar el concepto de equivalente: una solución técnica es equivalente cuando, conteniendo algún elemento que no se encuentra literalmente comprendido dentro de los elementos especificados en una reivindicación, en la fecha en la que se concibe resulta directamente deducible por el experto en la materia, a la vista de lo descrito en toda la patente y de su conocimiento general común, como alternativa obvia para obtener un resultado equivalente; pero, aun cuando la variación carezca de carácter inventivo y sea obvia para el experto medio, no es equivalente una solución técnica que contiene algún elemento que, dicho experto, a la vista de sus reivindicaciones, descripción y dibujos, hubiera considerado que quedó ab initio excluido de la patente. Una de las formas de deducir tal cosa es, por ejemplo, apreciando que, en efecto, la variación fue objeto de una renuncia expresamente aceptada por el solicitante de la patente para superar obstáculos relativos al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad o de suficiencia de la descripción.

CUARTO

En nuestro caso, por tanto, entendemos que la doctrina de las tres preguntas ya mencionadas en torno a la infracción por equivalencia es adecuada a la circunstancias del problema que nos ocupa. Y si bien la tesis de ambas partes sobre el sentido de la última pregunta no es acertada y el Juzgado a quo se detuvo en la obviedad de la solución técnica que ofrece DRL, sin responder de forma explícita a la tercera pregunta, de su contexto se desprende sin duda que la respuesta se concibe como negativa.

Efectivamente, debemos considerar que, si la patente recoge un procedimiento para obtener olanzapina consistente en hacer reaccionar el compuesto de partida con piperacina metilada, la variante consistente en hacer reaccionar primero el mismo compuesto con piperacina, para en un segundo paso alquilar el grupo metilo, es obvia para cualquier experto medio en la materia. Consta que la alquilación ya estaba en el estado de la técnica, por cuanto fue objeto de la 1ª patente de LILLY caducada en 1997, y los dictámenes periciales aportados por la parte demandada coinciden en afirmar, sin asomo de duda, que la sustitución de un anillo alquilado por otro que no lo está para seguidamente alquilarlo es una variante obvia para un estudiante de los primeros cursos de la carrera de Química, pues es muy conocido en la comunidad científica, disponiéndose además de ejemplos de alquilación en la patente anterior (algo que los peritos de la actora, Sr. Eulalio y Sr. Adolfo, se avinieron a reconocer en el acto del juicio). Este criterio nos parece del todo lógico y razonable, sin que, por el contrario, parezcan tan atendibles las razones expuestas por los dos peritos de las demandantes para entender que un esquema a+b+c es más ventajoso e inventivo que un esquema a+bc, cuando los compuestos de partida son los mismos, el funcionamiento del procedimiento de reacción es el mismo, y el producto final, claro, es idéntico.

Se alcanza esta conclusión probatoria valorando incluso el dictamen del Sr. Eulalio, sin necesidad de tacharle como perito por el informe pericial aportado en las actuaciones, que el mismo perito hizo para ALTER, actora en estas actuaciones, del que el autor se desdice. Compartimos la impresión del Juzgador de la primera instancia de que las sospechas y reticencias de la demandada son comprensibles, aunque quizás sea desproporcionado prescindir por completo de su criterio en esta otra litis, en la que ha informado de forma motivada y con sujeción al principio de contradicción. No obstante, y como decimos, discrepamos en todo caso de su opinión y de la expresada por Don. Adolfo en sus primeros informes (los segundos no han sido admitidos en alzada), pues no logran convencer de que el procedimiento de DRL no es una obviedad en relación a la patente EP 454.436.

El principio activo es el mismo en todos los casos, así como el producto final. Y respecto a la piperacina, es claro que toda sustancia puede ser tomada como producto de partida o como reactivo según el contexto y el procedimiento en que se empleen. En este caso lo relevante es que, como indicaban las demandantes en el anexo a su carta de 28 de julio de 2005, redactada en la fase previa al proceso que recoge el artículo 127 de la LP y que las apelantes han obviado en toda la segunda instancia, la piperacina se utiliza como reactivo con el producto de partida, la amidina identificada como PIN-3P, pues así se plasmó en los esquemas elaborados entonces por ALTER, KERN y CINFA. Siendo así, la adición del grupo metilo en uno o en los dos pasos ya descritos no dejan de ser dos variantes equivalentes del mismo procedimiento patentado.

Y contemplado el material disponible, la descripción, las reivindicaciones, incluso los datos sobre el historial de concesión, no podemos asumir que el motivo de que la alquilación no aparezca en la 2ª patente de LILLY obedezca a una renuncia expresa e inequívoca de la solicitante, que debe ser interpretada en términos restrictivos (SSTS 16 de octubre de 1987 (RJ 1987, 7292), 5 de marzo de 1991 (RJ 1991, 1718) o 30 de marzo de 2000 (RJ 2000, 1785)), sino estrictamente a su obviedad y a su incorporación por referencia. Además, a la demandada no se le puede oponer como acto propio vinculante su patente de 1975, que incluía una fórmula de tipo Markush y ya caducada, pues con la exclusión explícita de la alquilación en la segunda patente no se efectúa una renuncia que quepa esgrimir como creadora de estado (SAP Secc. 15ª Barcelona 18 de septiembre de 2006 (PROV 2008, 19163) c. Combursa), en un caso similar).

No puede considerarse acreditado que el procedimiento DRL al que acuden las demandantes no vulnere la patente en vigor de la demandada, algo que a ellas les correspondía probar (art. 217 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)). La decisión del Juzgador, en consecuencia, es enteramente correcta, debiendo desestimarse el recurso en este punto.

QUINTO

La eficacia directa del ADPIC.

1. Tesis en conflicto.

1.1.- El segundo núcleo del recurso de ALTER, CINFA y KERN es la declaración de nulidad de la 5ª reivindicación de la patente EP 454.436, que como vimos es el producto en sí de la olanzapina. Recordemos que la validación de la patente europea fue solicitada el 24 de abril de 1991, concediéndose la patente ES 2078440 por la OEPM con fecha 3 de

☆☆☆☆
H**Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).**
Sentencia núm. 197/2010 de 1 julio
AC\2011\1116

PATENTES: ACCION DE NULIDAD: procedencia: falta de actividad inventiva: reivindicaciones independientes y dependientes: determinación: nulidad parcial. ACCION DE CESACION DE VIOLACION DEL DERECHO: improcedencia: ausencia de contradicción entre las reivindicaciones, la descripción y los dibujos: falta de identidad en la solución técnica material: no infracción por equivalencia; improcedencia: ausencia de infracción literal o por identidad de la reivindicación primera de la patente.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 288/2009

Ponente: Illma. Sra. marta rallo ayezuren

La Audiencia Provincial de Barcelona declara haber lugar en parte al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 30-12-2008 dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, revocándola en el sentido expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Resolución.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN 15ª

OR00LLO nº 288/2009-1ª

J. MERCANTIL 5 BARCELONA

J. ORDINARIO 331/2007

SENTENCIA núm. 197/2010

Ilmos. Sres.:

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN

D. LUIS GARRIDO ESPA

Barcelona, uno de julio de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario número 331/2007,

seguidos ante el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona, a instancia de VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH, representada por el procurador don Antonio de Anzizu Furest y defendida por el letrado don Carlos Morán Medina, contra

ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL, representada por el procurador don Albert Grasa Fábrega y defendida por el letrado don

Jorge Grau Mora. La Sala conoce de estos autos en virtud de los recursos de apelación interpuestos por VORWERK & CO.

INTERHOLDING GmbH y ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL contra la sentencia de 30 de diciembre de 2008 .

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

I.- Con estimación parcial de la demanda interpuesta por VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH, contra ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL, debo declarar y declaro que la fabricación y comercialización por ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL del accesorio cacillo metálico perforado de cuerpo cilíndrico, con collar metálico elíptico también perforado, dispuesto en ángulo recto respecto de la pared del cilindro, como suplemento de guisado interno del vaso de agitación de la máquina Mycook infringe el derecho de patente ES 2.201.615.

II.- Debo condenar y condeno a ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL a cesar de inmediato en la fabricación y comercialización de tal suplemento de cocina, a retirar del mercado el mismo, o aquellos aparatos que lo contengan si no es separable, así como los medios destinados exclusivamente a la producción de tal suplemento, procediéndose a su destrucción, a costa de aquella, a retirar del mercado y destruir los catálogos, folletos y documentos comerciales donde aparezca tal suplemento de cocina, incluidas su referencia en sitios de Internet dependientes de la demandada.

III.- Debo desestimar y desestimo toda otra solicitud deducida en la demanda de VORWERK & CO. INTERHOLDING

Mycook

se obtendría el mismo resultado que con la tapa de la patente de VORWERK: el ajuste del suplemento de cocción sobre el recipiente de agitación de tal forma que los vapores producidos en este último ascienden al suplemento a través de los orificios de su base y permiten la cocción de los alimentos dentro del mismo.

No puede acogerse la argumentación. Como pone de relieve TAURUS, en su contestación al recurso, la función de la tapa, acorde con su nombre, es cubrir o tapar la jarra o recipiente de agitación, mientras que el soporte de plástico no cubre ni tapa, ya que es un dispositivo periférico que sirve para unir los dos recipientes. La demandada lo define gráficamente como la circunferencia de la parte inferior del suplemento de cocción al vapor adaptado para acoplarse a la circunferencia o boca de la parte superior del recipiente de agitación. Es cierto que, junto a su función primaria de cerrar el recipiente, la tapa, en el caso de la patente de VORWERK, cumple una segunda función, de acoplamiento al suplemento superior, que es la que aquí subraya la parte demandante, pero en todo caso se advierte una diferencia relevante con la realización cuestionada: la ausencia en ésta de tapa intermedia alguna. La tapa para cubrir la cubeta en el aparato

Mycook

debe ser retirada, como se ha dicho, si se desea utilizar el suplemento de cocción al vapor. El recipiente superior se acopla directamente a la cubeta del aparato sin que exista entre ambos tapa intermedia alguna. Diferenciada la función, deviene innecesario el examen del modo -aunque tampoco puede decirse que coincidan el modo en que la tapa y el soporte cumplen sus funciones distintas- y del resultado -respecto del cual señala la parte demandada que en el aparato de TAURUS el soporte rigidiza el conjunto y evita caídas o desplazamientos involuntarios del elemento de la parte superior, con lo que la estabilidad de la máquina mejora.

La equivalencia alegada no se aprecia tampoco a partir de otros criterios que esta Sala, consciente del casuismo de la cuestión, del riesgo de utilizar fórmulas generales y de la diversidad de parámetros utilizados por la doctrina y los tribunales de nuestro entorno, ha aplicado en sentencias anteriores. Uno de ellos, invocado también por VORWERK, es el de la equivalencia por obviedad, cuya formulación atiende a si el experto en la materia habría considerado que el elemento equivalente era una alternativa obvia al elemento reivindicado, para obtener un resultado sustancialmente igual al mismo problema técnico, según la enseñanza de la patente, su conocimiento y su interpretación de las reivindicaciones en la forma indicada.

No se ha acreditado esa alegada equivalencia por obviedad, que no puede establecerse, pese a la argumentación de VORWERK, por la sola existencia de numerosos antecedentes que prevén un sistema de acoplamiento del suplemento al recipiente agitador mediante el simple apilamiento de las piezas. Que el sistema de acoplamiento de la realización de TAURUS era de dominio público fue alegado expresamente por la demandada.

Una solución técnica es equivalente cuando, conteniendo algún elemento que no se encuentra literalmente comprendido dentro de los elementos especificados en una reivindicación, en la fecha en la que se concibe resulta directamente deducible por el experto en la materia, a la vista de lo descrito en toda la patente y de su conocimiento general común, como alternativa obvia para obtener un resultado equivalente; pero, aun cuando la variación carezca de carácter inventivo y sea obvia para el experto medio, no es equivalente una solución técnica que contiene algún elemento que, dicho experto, a la vista de sus reivindicaciones, descripción y dibujos, hubiera considerado que qued-

ab initio

excluido de la patente (Sentencia de 17 de enero de 2008 (AC 2010, 629)).

2.4. La modificación de la solicitud de la patente

En relación con lo que acabamos de exponer debe señalarse que el juez de instancia, en el fundamento de derecho segundo. III, considera que la diferencia morfológica entre la solución técnica contenida en la patente y la utilizada en la realización de la demandada se revela fundamental si se atiende a la génesis de la patente de VORWERK. La sentencia alude a la modificación que la actora realizó respecto de su solicitud original ante la OEP. Según explica el propio recurso de apelación, en la solicitud inicial de la patente de VORWERK PCT WO95/29615, la reivindicación 1 contenía el texto siguiente:

1. Máquina de cocina (1) con un recipiente agitador (6) y un accionamiento (8) para un mecanismo agitador (10) contenido en dicho recipiente agitador (6), pudiendo ser calentado el recipiente agitador (6) en su zona inferior, **caracterizada**

porque un suplemento (22) para el recipiente agitador (6) presenta un fondo perforado (29) para la preparación de alimentos (38) por cocción al vapor, estando configurados los orificios (31) en un asiento de producto de cocinado del fondo (2) del suplemento y siendo reconducido el condensado o la humedad producida al recipiente agitador (6).

Atendido que en el informe de búsqueda se advirtió la existencia de la patente francesa FR 2326171, también de la actora, que anticipaba por completo la definición de la reivindicación 1, VORWERK presentó ante la OEP un nuevo juego de reivindicaciones, modificando la reivindicación 1, con el contenido definitivo que conocemos. Con tal modificación, el examinador de la OEP concluyó que la patente reunía los requisitos de novedad y actividad inventiva.

VORWERK interpreta de forma distinta el informe de la OEP y afirma, en el recurso de apelación, que, según el examinador, el elemento novedoso e inventivo de la patente es el propio suplemento de guisado para cocción al vapor, con unas determinadas características morfológicas y dispuesto exteriormente encima del recipiente de agitación (f. 2088). No es eso lo que este tribunal concluye de la lectura del informe, aportado por copia, con traducción, como documento 8 de la contestación a la demanda (f. 798 y ss.) -al que expresamente remite VORWERK en su recurso de apelación.

El informe afirma, respecto de la anterioridad constituida por la patente francesa citada, que "en el interior del recipiente 1 se coloca,

debajo

de la tapa de inserción 7, un suplemento 2 con orificios para cocer alimentos al vapor". Añade, respecto de la modificación de reivindicaciones de VORWERK: "En cambio, la reivindicación independiente 1 de la presente solicitud define un suplemento 22 colocado

sobre

la tapa de inserción 14, con orificios para cocer alimentos al vapor. Esta provechosa colocación de un recipiente de cocción para cocer alimentos al vapor

sobre la tapa de un recipiente calentable

no era evidente para un experto en la materia, por lo que el objeto de la reivindicación independiente 1 cumple los requisitos del artículo 33.2, 33.3 del tratado de Cooperación en materia de Patentes respecto a la novedad y actividad inventiva." (los subrayados son del propio informe).

Sin entrar a juzgar, porque no es objeto del litigio, esos dos requisitos, sí debe concluirse que la hoy apelante introdujo, por voluntad propia, como elemento de caracterización de la reivindicación, que el suplemento de cocción al vapor se coloca sobre la tapa inserta del vaso agitador (

prosecution history estoppel

).

Por todo lo expuesto, no se considera acreditada la infracción alegada de la reivindicación 1. En consecuencia, no puede existir tampoco infracción de las restantes reivindicaciones 3 a 6, cuya dependencia de la 1 resulta del tenor de las reivindicaciones y reconocen ambas partes. Debe desestimarse el recurso de VORWERK en relación con la infracción de la patente ES 2.117.423.

3

Acción de nulidad de la patente ES 2.201.615

3.1. Objeto de la patente

TAURUS formula reconvencción en solicitud de que se declare la nulidad de la patente ES 2.201.615. Habiendo ejercitado VORWERK contra TAURUS una segunda acción de infracción con base en la citada patente, en relación con otros elementos de la máquina de cocina

Mycook

, razones sistemáticas obligan a examinar, en primer lugar, la acción de nulidad (artículo 114.1 de la Ley de patentes).

No ha sido cuestionado que VORWERK es titular de dicha patente, concedida por la Oficina Europea de Patentes y validada en España, con fecha de publicación de la traducción de 16 de marzo de 2004. El título de dicha patente es: "

Máquina de cocina

." Se transcriben, a continuación, sus reivindicaciones 1 y 6, únicas independientes:

1. Suplemento de guisado inserto (50) para una máquina de cocina (1) con un recipiente de agitación (4), configurado para su

disposición en el recipiente de agitación (4) de la máquina de cocina (1

),

caracterizado

porque el suplemento de guisado inserto (50) presenta una pared sustancialmente cónica o cilíndrica (51) y un collar (53) que se extiende hacia fuera sustancialmente en ángulo recto con la pared (51).

6. Máquina de cocina (1) con un recipiente de agitación (4) y un accionamiento (2) para un mecanismo agitador (6) en el recipiente de agitación (4), estando prevista además una tapa (9) del recipiente de agitación y estando formado en la máquina de cocina (1) un alojamiento (37) para el recipiente de agitación (4), y estando previsto un suplemento de guisado inserto (50) que puede disponerse en el recipiente de agitación (4) de manera que queda cubierto por la tapa (9) de este recipiente,

caracterizada

porque el suplemento de guisado inserto (50) presenta una pared sustancialmente cónica o cilíndrica (51) y un collar (53) que se extiende hacia fuera sustancialmente en ángulo recto con la pared (51).

Tal como recuerda la sentencia impugnada, el artículo 138 del CPE, bajo la rúbrica "Causas de nulidad", establece que "[...] una patente europea sólo podrá ser declarada nula en virtud de la legislación de un estado contratante, con efectos sobre el territorio de ese estado, en los siguientes casos: a) Cuando el objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los artículos 52 a 57 [...]".

El artículo 52 CPE, por su parte, en la redacción aplicable por razones temporales, dispone que "las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial".

TAURUS alega la falta de novedad y la falta de actividad inventiva como causas de nulidad de la patente de VORWERK.

3.2. Alegación de falta de novedad



☆☆☆☆

H C

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).**Sentencia núm. 357/2009 de 30 octubre****AC\2010\159**

PATENTES: ACCION DE NULIDAD: improcedencia: novedad de la patente: patente que pese a comprender, genéricamente, entre otros compuestos, la formación de sales farmacéuticamente aceptables de la atorvastatina, entre ellas la cálcica, no perjudica la novedad de la posterior selección que identifica la otra patente a partir de la combinación de dos listas de sustancias o compuestos que ofrecen numerosas alternativas con la consiguiente diversidad y complejidad de opciones: una descripción genérica no necesariamente destruye la novedad de una invención posterior que caiga dentro de su ámbito de protección: selección efectuada para la obtención de la atorvastatina cálcica novedosa; el requisito de la actividad inventiva debe evaluarse a la fecha de prioridad de la patente examinada: resulta inadecuado un análisis ex post facto del estado de la técnica, examinándolo teniendo en cuenta y a sabiendas de la solución propuesta por la invención: falta de acreditación de que la opción de preparar una sal farmacéuticamente aceptable a partir del anterior compuesto, y concretamente la cálcica, fuera evidente para el experto, ni que la determinación de la sal farmacéuticamente aceptable sea o fuera una actividad rutinaria y carente de actividad inventiva: propiedades más ventajosas, relativas a la higroscopicidad y solubilidad; el hecho de mencionar un ingrediente con distinta función (estabilizante y no como excipiente inerte), no convierte al compuesto reivindicado en novedoso cuando ese mismo compuesto, incluyendo dicho ingrediente, ha sido descrito en un documento prioritario; **NULIDAD:** procedencia: ausencia de actividad inventiva dado que los productos surfactante y antioxidante son perfectamente conocidos y usuales en la elaboración de productos farmacéuticos; **ACCION DE CESACION DE VIOLACION DEL DERECHO:** improcedencia: importación y comercialización en España de tabletas de atorvastatina cálcica amorfa: no infringe las reivindicaciones de la patente.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 56/2008

Ponente: Ilmo. Sr. D. luis garrido espá

La Audiencia Provincial de Barcelona declara haber lugar en parte al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 28-07-2007 dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, revocándola en el sentido expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Resolución.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA
ROLLO Nº 56/2008-1ª
JUICIO ORDINARIO Nº 461/2005
JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.

Ilmos. Sres. Magistrados

IGNACIO SANCHO GARGALLO

LUIS GARRIDO ESPA

JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH

En Barcelona a treinta de octubre de dos mil nueve.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 461/2005 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de LABORATORIOS RANBAXY S.L., representada por el Procurador Angel Joaniquet Ibarz y asistida del Letrado Luis Fernández-Novoa Valladares, contra WARNER LAMBERT COMPANY, representada por el Procurador Angel Quemada Cuatrecasas y bajo la dirección del Letrado Miquel Montañá Mora, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora, y por la parte demandada por vía de impugnación, contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 28 de julio de 2007.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimar parcialmente la demanda presentada por el Procurador D. Angel Joaniquet en representación de LABORATORIOS RANBAXY S.L. y en consecuencia declarar la nulidad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 y 20 de la Patente ES 2.133.158 (EP 680.320) y absolver a WARNER LAMBERT COMPANY de las demás pretensiones sin hacer especial imposición de las costas procesales".

Fue aclarada la sentencia por auto de 18 de septiembre de 2007 en el sentido de excluir de la declaración de nulidad la reivindicación 20 de la patente ES 2.133.158, incluida por error en el fallo.

nulidad de tales reivindicaciones. No obstante, creemos conveniente entrar en el análisis del fondo de la cuestión tal como ha sido planteada en la demanda.

III) RANBAXY reproduce el parecer técnico expresado por Dr. Constancio en su dictamen y centra el análisis de la ausencia de infracción (que como vemos no sería literal sino en su caso por equivalencia) respecto de las reivindicaciones independientes de la P 158: la R1, R13, R14, R16 y R20. Hemos de significar aquí que el juicio técnico Dr. Constancio no ha sido rebatido por ningún otro dictamen pericial, ya que los aportados por la demandada no han abordado esta cuestión referida a la no infracción de la P 158.

El dictamen Constancio fundamenta la inexistencia de infracción, ya literal o ya sea por equivalencia, con base en las siguientes razones:

· Respecto de la R1

La composición farmacéutica definida en la R1 de la P 158 se caracteriza por la presencia de una sal básica inorgánica estabilizante de calcio, magnesio o litio farmacéuticamente aceptable. En su lugar, el "producto de atorvastatina de RANBAXY" contiene (además de otros más y diversos ingredientes) carbonato sódico anhidro, que es una sal metálica básica inorgánica, que no cae dentro de la definición de "sal básica inorgánica estabilizante de calcio, magnesio o litio farmacéuticamente aceptable", ni resulta equivalente desde la perspectiva de la doctrina de la infracción por equivalencia, por los motivos que explica seguidamente:

Durante la tramitación de la P 158 ante la EPO, la solicitante modificó, en una primera ocasión, la expresión que originariamente constaba en la reivindicación, "al menos una sal metálica estabilizante farmacéuticamente aceptable como aditivo", por la más restrictiva "al menos una sal estabilizante de un metal alcalino-térreo o de litio farmacéuticamente aceptable como aditivo" (carta del solicitante de 21 de abril de 1998, documento D20 del dictamen), y posteriormente, tras la objeción del Examinador de la EPO fechada el 3 de junio de 1998 (D21), se modificó por la expresión actual "y al menos una sal básica inorgánica de estabilización de calcio, magnesio o litio farmacéuticamente aceptable".

Advierte el perito que las sales de sodio nunca se mencionaron como "sales metálicas estabilizantes farmacéuticamente aceptables como aditivos" en la solicitud de la patente, describiéndose sólo en la descripción de la solicitud las sales de magnesio, calcio y litio. No hubo intención de cubrir todas las sales de metales alcalinos y el litio fue reivindicado de forma singular, a diferencia del intento de cubrir todas las sales de metales alcalino-térreos, que no prosperó debido a la objeción del Examinador.

Por tanto, la ausencia de sales de sodio en la descripción de forma específica y la referida restricción del ámbito de la reivindicación descarta la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

Además, no existe equivalencia entre el carbonato sódico anhidro y las sales básicas inorgánicas definidas en la R1 debido a sus diferentes características funcionales: es conocido que las sales básicas del grupo II de la tabla periódica (sales de metales alcalino-térreos), en la que se incluyen calcio y magnesio, son menos solubles y menos básicas que las sales básicas de sodio, que se incluyen en el grupo I de la tabla, por lo que difícilmente pueden considerarse equivalentes; y si bien el litio pertenece al grupo I de la tabla periódica, las propiedades del mismo y de sus compuestos difieren de las de los otros elementos del grupo I, presentando similitudes más próximas a los elementos del grupo II, señalando el perito algunas diferencias. Debe tenerse presente también a estos efectos de determinar la equivalencia, indica el perito, otros factores como son la cantidad de estabilizante requerido y la forma en que son incorporados a la composición, factores que también presentan diferencias entre la P 158 y el producto de RANBAXY.

Por todo ello concluye que el producto de RANBAXY no infringe la R1 ni las reivindicaciones que de ella dependen.

· Respecto de la R13:

Esta reivindicación requiere un estabilizante seleccionado del grupo que consiste en carbonato cálcico, hidróxido cálcico, carbonato magnésico, silicato magnésico, aluminato magnésico, hidróxido de aluminio magnesio e hidróxido de litio, y el producto de atorvastatina de RANBAXY no incluye ninguno de tales compuestos mencionados, destacando el perito las diferencias entre el carbonato sódico respecto del carbonato cálcico y del carbonato magnésico en cuanto a su solubilidad (lo que podría explicar por qué el carbonato sódico no fue seleccionado por el solicitante de la P 158 como solución al problema de estabilizar la atorvastatina.

· En cuanto a la R14 y R15:

Requieren al menos una sal básica inorgánica estabilizante de calcio, magnesio o litio farmacéuticamente aceptable, por lo que reitera las razones expuestas en el estudio de infracción de la R1.

· En cuanto a la R16:

Se dirige a un método de granulación húmeda para formar composiciones farmacéuticas que incluyen al menos una sal inorgánica de calcio, magnesio o litio farmacéuticamente aceptable, por lo que se remite a la exposición relativa a la no infracción de la R1. Además, RANBAXY no involucra un procedimiento como el especificado en las etapas a) a h), siendo la diferencia más clara que no se realiza una disolución de un aditivo aglutinante en una disolución acuosa de un surfactante, como se requiere según la etapa b).

· Respecto a la R20:

Se dirige a una composición farmacéutica que es estabilizada con carbonato cálcico, y el producto de RANBAXY no contiene carbonato cálcico, no siendo equivalente el carbonato sódico, como se ha dicho.

IV) WARNER-LAMBERT se opone a la declaración de no infracción argumentando que:

a) El producto de RANBAXY infringe por equivalencia las R1, R2 y R5 al incluir la atorvastatina cálcica como principio activo y carbonato sódico como aditivo estabilizante, pues es una solución equivalente al empleo de sales básicas inorgánicas de calcio, magnesio y litio.

b) Las modificaciones presentadas por WARNER-LAMBERT durante la tramitación ante la EPO de la P 158 no implican la exclusión de las sales de sodio del ámbito de protección de la R1, y la doctrina del historial de la tramitación o "prosecution history estoppel" no es aplicada por la mayoría de los Estados parte en el CPE.

c) RANBAXY ha reconocido la equivalencia del carbonato sódico como estabilizante en su solicitud de patente europea nº 1.336.405, que reivindica composiciones farmacéuticas de atorvastatina estabilizadas con aditivos metálicos alcalinos entre los que se encuentran

indistintamente el carbonato sódico y sales básicas inorgánicas de calcio y magnesio, sin poner de manifiesto supuestas diferencias entre las características funcionales de las sales sódicas que emplea y las sales de calcio y de magnesio de la P 158 que pudieran justificar que la utilización de unas u otras deba reputarse como una utilización no equivalente a los fines perseguidos.

d) El intercambio de cationes sodio-calcio que se produce en el producto de RANBAXY conlleva la infracción por equivalencia de las R1, R2 y R5 de la P 158, que protegen una composición farmacéutica que contenga sal sódica de atorvastatina como principio activo y carbonato cálcico como sal estabilizante. Indica WARNER-LAMBERT en este sentido que "desde un punto de vista químico, tanto si se utiliza atorvastatina cálcica + carbonato sódico como si se utiliza atorvastatina sódica + carbonato cálcico, se produce un simple intercambio físico de los cationes calcio-sodio, esto es, en la mezcla, los cationes no se distinguen, la utilización de atorvastatina cálcica + carbonato sódico es una solución equivalente a la utilización de atorvastatina sódica + carbonato cálcico".

V) Este último argumento técnico (cuya veracidad RANBAXY ha negado por implicar una simplificación inaceptable de su producto, ya que contiene, además, una amplia cantidad de ingredientes no presentes en la P 158) no pasa de ser una mera alegación de parte, porque no está refrendado por ninguno de los peritos que han dictaminado en autos. Por lo que parece, la parte demandada no consideró necesario (no sabemos la razón) que los Dres. Pio , Segundo y Jose Miguel se ocuparan de la posible infracción de la P 158 por el producto y/o procedimiento/s que declara RANBAXY en su demanda y de ahí que no podamos asentar la equivalencia en tal afirmación técnica, como tampoco podemos considerar desvirtuadas, por dicho motivo, las conclusiones Don. Constancio en lo que respecta a la falta de equivalencia entre el carbonato sódico anhidro y las sales básicas inorgánicas definidas en la R1 por razón de sus diferentes características funcionales y otros factores relevantes a estos efectos, expuestos por Don. Constancio (pág. 44 del dictamen) sin contradicción pericial efectiva. Tales conclusiones, en fin, prevalecen sobre cualesquiera otros, inexistentes, medios de prueba técnicos y al mismo tiempo nos permiten descartar, como elemento probatorio decisivo o significativo de la equivalencia, el hecho de que en la solicitud de patente europea nº 1.336.406, por parte de RANBAXY, se reivindicuen composiciones farmacéuticas que contienen atorvastatina y estabilizadores entre los que se cita el carbonato sódico y sales básicas inorgánicas de calcio y magnesio (con el error de integrar -aclara RANBAXY- junto a las sales de sodio, las de calcio y de magnesio como sales de metales alcalinos, cuando en realidad son alcalino- térreos), solicitud de la que no podemos extraer ninguna consecuencia certera que sustente la equivalencia, o la falta de ella.

Por lo demás, el recurso al historial de la tramitación, en cuanto elemento de interpretación histórico de la declaración de ciencia que constituye la reivindicación, y del análisis de los actos propios del solicitante, entendemos que no tiene por qué ser, de entrada, rechazado, como tampoco observado a ciegas sin indagar la correcta significación que cabe atribuir a la supresión o renuncia de un elemento de la reivindicación tal como fue planteada originariamente ante la Oficina de registro. Se trata, como hemos indicado en otras sentencias, de un elemento que puede ser valioso o indiciario en el grado en que se determine para delimitar el verdadero sentido y alcance de la reivindicación, en el marco interpretativo que propone el Protocolo del art. 69 del CPE , lo cual cobra relevancia en el ámbito de las acciones de infracción (o de no infracción), que requieren como presupuesto determinar el alcance de la protección de la patente.

Y en este sentido nos parece significativo que la solicitante de la P 158, WARNER-LAMBERT, para superar objeciones del Examinador de la EPO (esto no se ha rebatido) restringiera el alcance de la R1 para relegar la inicial reivindicación, más general, referida a "al menos una sal metálica estabilizante farmacéuticamente aceptable como aditivo", y terminara por solicitar la protección más estrecha o concreta que implica "y al menos una sal básica inorgánica de estabilización de calcio, magnesio o litio farmacéuticamente aceptable".

Debe ser estimado, por todo ello, el recurso de la actora en lo que respecta a esta pretensión.

DÉCIMOCTAVO

En materia de costas seguimos el mismo criterio de la sentencia apelada en atención a las dudas de hecho y de derecho que el litigio ha suscitado, y que aplicamos igualmente en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado, por vía de impugnación, por la representación procesal de WARNER-LAMBERT COMPANY contra la sentencia dictada en fecha 28 de julio de 2007 , sin imposición de costas.

Y estimar en parte el formulado por la representación procesal de LABORATORIOS RANBAXY S.L. contra la misma sentencia, que revocamos en parte, en el sentido de declarar que la importación y comercialización en España de tabletas de atorvastatina cálcica amorfa fabricadas según el procedimiento descrito en los anexos D.5, D.6, D.7, D.7.1 y D.19 del dictamen pericial Dr. Constancio , acompañado a la demanda, no infringe las reivindicaciones de la patente ES 2.133.158 (EP 680.320). Sin imposición de costas respecto de este recurso de apelación.

Se confirman los demás pronunciamientos de la sentencia apelada.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.