ELZABURU

Estab 1865

Desde 1865 al servicio de la Propiedad Industrial e Intelectual

Donde dije digo digo Diego: la doctrina de los actos propios en los pleitos de patentes

27 de mayo de 2013

Antonio Castán
Abogado – Socio ELZABURU

1868183

SUMARIO

1. **Planteamiento del caso**
2. **La falta de un referente internacional inequívoco**
3. **La configuración general de la doctrina de los actos propios en España, como punto de partida**
4. **Los actos propios en la determinación de la validez de la patente en las acciones de nulidad**
5. **Los actos propios en la determinación del alcance de la patente en las acciones por infracción**
6. **Otras posibles manifestaciones de los actos propios en los pleitos sobre patentes**
7. **Conclusiones**

1. Planteamiento del caso

DONDE DIJE DIGO:

CONDUCTAS O DECLARACIONES QUE PODRIAN SER CONSIDERADAS ACTOS PROPIOS

DIGO DIEGO:

CUANDO PUEDE PRODUCIRSE LA CONTRADICCION

DONDE DIJE DIGO: CONDUCTAS O DECLARACIONES QUE PODRIAN SER CONSIDERADAS ACTOS PROPIOS

A) En el texto mismo de la patente

1º. Manifestaciones en la Descripción sobre el problema técnico, el estado de la técnica, la solución técnica

Artículo 27 Reglamento Ejecución CPE

"*b) indicar el estado de la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante lo conozca, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención, para la elaboración del informe de búsqueda europea y para el examen de la solicitud de patente europea, y deberá citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la técnica*

"c) exponer la invención, en la forma caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permitan la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente de ese modo, y la solución a ese problema, e indicar, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior".

B) Durante el procedimiento de concesión

2º. Declaraciones escritas con respecto al Search Report/ Examination Report para superar la objeción que representa una determinada anticipación → Una determinada patente anterior NO perjudica la novedad porque bla, bla, bla

Regla 50a

"(2) Si se presenta la petición de examen antes de que se haya notificado al solicitante el informe de búsqueda europea, la Oficina Europea de Patentes instará al solicitante a declarar, en el plazo que le señale, si desea mantener su solicitud, y le dará la posibilidad de ***hacer comentarios*** *sobre el informe de búsqueda europea ..!"*

3º. Modificaciones del texto de las reivindicaciones para superar las objeciones puestas de manifiesto: renuncia a reivindicaciones, modificación del texto de la reivindicación (parte caracterizante a preámbulo), reagrupamiento de reivindicaciones.

Regla 50a

Petición de examen

"(2) La Oficina Europea de Patentes instará al solicitante a declarar, en el plazo que le señale, si desea mantener su solicitud, y le dará la posibilidad de ... . de ***modificar****, en su caso, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos"*

Art. 51

"(5) Si la división de examen no aprueba una modificación o una corrección solicitada de conformidad con el párrafo 4, dará al solicitante, antes de tomar una decisión, la posibilidad de presentar, en el plazo que le señale, sus ***observaciones y todas las modificaciones*** *que aquélla considere necesarias y, si se modifican las reivindicaciones, de aportar una traducción de las reivindicaciones modificadas. Si el solicitante presenta esas modificaciones,* ***se considerará que ha dado su conformidad para la concesión de la patente modificada****."*

4º. Declaraciones / modificaciones en la fase de oposición/recurso ante la Cámara de Recursos de la EPO.

Regla 57a

Modificación de la patente europea

"Sin perjuicio de la Regla 87, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos podrán ser ***modificados*** *en la medida en que esas modificaciones se aporten para poder responder a un motivo de oposición previsto en el artículo 100, aún cuando el oponente no haya invocado ese motivo."*

C) En un procedimiento judicial posterior

5º. Renuncia a la patente (allanamiento o no frente a la acción de nulidad)

6º. Modificación del texto de la patente (en respuesta a una acción de nulidad)

Artículo 138. Causas de nulidad

"3. En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para ***limitar la patente modificando las reivindicaciones****. La patente así limitada servirá de base al procedimiento."*

(Artículo redactado de acuerdo con el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000)

DIGO DIEGO: CUANDO PUEDE PRODUCIRSE LA CONTRADICCION

A) En una acción de nulidad de registro

1ª. Cuando el texto final de la patente europea deja al descubierto la debilidad de la española: las reivindicaciones no coinciden y las limitaciones o acotaciones de la europea no han sido llevadas a la española.

2ª. Cuando hemos definido el problema técnico, el estado de la técnica y la solución en forma tal que una anticipación no detectada en el Search Report pone en evidencia la falta de actividad inventiva.

B) En una acción por infracción

3ª. Cuando el producto infractor se encuentra comprendido en el ámbito de esa patente anterior cuyas diferencias con respecto al objeto de la patente han sido explicitadas por su solicitante en el procedimiento de concesión.

4ª. **Cuando el producto infractor presenta los elementos que integran el preámbulo de la reivindicación, pero no los elementos de la parte caracterizante que fueron introducidos para garantizar la concesión.**

5ª. **Cuando el producto infractor incide en una variante de los elementos reivindicados en la patente que fue excluido como equivalente durante el procedimiento de concesión (renuncia/limitación) para superar un obstáculo.**

C) En un procedimiento en otro país

6ª. Cuando en un procedimiento de nulidad o de infracción de la patente en un determinado Estado se ponen de manifiesto escritos, renuncias o actuaciones procesales sucedidos en otro país.

¿Que yo me contradigo?

Pues sí, me contradigo. Y, ¿qué?

(Yo soy inmenso, contengo multitudes)

Walt Whitman

2. La falta de un referente internacional inequívoco

Adversus factum suum quis venire non potest

Venire contra factum proprium nulli conceditur

Venire contra factum proprium non valet

Nemo potest contra proprium actum venire

Estoppel

Verwirkung

- **No tiene su origen en el derecho romano**
- **Máxima jurídica o *regula iuris* acuñada por la Escuela de los Glosadores en la baja Edad Media**
- **Carece de una definición/regulación jurídica uniforme**
- **Adolece de un reconocimiento explícito en las leyes**
- **Acuñado por los jurisconsultos y por los tribunales como un principio general del derecho**

Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000).

Artículo 69. Alcance de la protección

"1. El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones"

Basic proposal for the revision of the EPC Protocol on the Interpretation of Art. 69

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.

Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

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.

CUESTIÓN 175 AIPPI

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

A pesar 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.

Question Q229

The use of prosecution history in post-grant patent proceedings

Congress Seoul. October 23, 2012

The Reporter General has received 42 Group Reports from the following countries (in alphabetical order): Argentina, Australia, Austria, Brazil, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Chile, China, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Indonesia, Israel, Italy, Japan,Korea, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Paraguay, Peru, Philippines,Poland, Portugal, Russia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey,Ukraine, United Kingdom, United States

- **Reporting countries that take prosecution history into account are: Argentina, Australia, Brazil, China, Denmark, Ecuador, Finland, France, Indonesia, Israel, Japan, Mexico,Netherlands, Paraguay, Philippines, Singapore, Sweden, Turkey and the United States. Of these, Australia, Denmark, Mexico, Turkey, Ukraine and the United States have statutory provisions positively allowing reference to prosecution history.**

- **Reporting countries that strictly do not allow for any use of prosecution history for the purpose of interpreting the claims are: Canada, Czech Republic, Chile, Hungary, Norway,Portugal, South Africa.**

- **There are reporting countries that occasionally take account of prosecution history in limited circumstances or have varying decisions on the issue. These include: Austria, Germany, Peru, Poland, Spain and the United Kingdom.**

- **The German Report explains that the European Patent Convention Article 69 is interpreted as indicating that only the currently existing claims and existing description may be used to construe the basis of the patent. However, prosecution history may be relevant in assessing ambiguous elements of the claims as circumstantial evidence. Additionally, prosecution history may be used where the defendant in infringement proceedings is the plaintiff in opposition proceedings, to ensure that contradiction in bad faith does not occur.**

1) **Prácticamente todos los ordenamientos jurídicos reconocen el interés de la seguridad jurídica para aquellos que pudieran ser acusados de infringir una patente.**

2) **Muchos ordenamientos jurídicos contienen disposiciones legales, jurisprudencia y/o doctrinas jurídicas que buscan evitar que el titular de una patente se beneficie de la adopción de posturas incoherentes durante la tramitación de una patente y en los procedimientos posteriores a la concesión.**

3) **Se plantea la cuestión de si se responde al interés de la seguridad jurídica mediante el uso del historial de tramitación a la hora de interpretar las reivindicaciones, o si el texto de las reivindicaciones debería ser decisivo, interpretado a la luz de la descripción y los dibujos, pero sin tener en cuenta el historial de tramitación.**

4) **Estas cuestiones se abordan de distinta forma en los diferentes ordenamientos jurídicos.**

Teniendo en cuenta que el uso del historial de tramitación en el contexto de la interpretación de reivindicaciones, de ser posible, se aborda de forma distinta en los diferentes ordenamientos jurídicos, a menudo sobre la base de distintas doctrinas generales de Derecho continental o de *common law* como la doctrina de los actos propios (*estoppel*), de pérdida de derechos (*forfeiture*), de abandono de derechos o de responsabilidad civil, la AIPPI expresa su deseo de homogeneizar determinados principios relativos al uso del historial de tramitación, concretamente en el contexto de la legislación en materia de patentes.

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

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.**

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**

Lo que quedó atrás

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]**

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.**

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.**

3. La configuración general de la doctrina de los actos propios en España, como punto de partida

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª)
Sentencia núm. 561/2012 de 27 septiembre RJ 2012\970

Aunque el Código Civil español **carece de norma específica** que se refiera de forma expresa a la prohibición de actuar contra los propios actos, doctrina y jurisprudencia coinciden en que la clásica regla "VENIRE contra factum proprium non valet", de elaboración y desarrollo jurisprudencial, constituye una **manifestación del principio de buena fe** que, como **límite al ejercicio de los derechos subjetivos**, impone el artículo 7 CC, **protege la confianza creada por la apariencia**, que impone un **deber de coherencia** y limita la libertad de actuar cuando se han creado unas **expectativas razonables**, pues el comportamiento supone en tal caso la expresión inequívoca de una determinada voluntad en referencia a una relación jurídica o situación de hecho que impide la admisión como legítimo de un posterior comportamiento contradictorio".

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª)
Sentencia núm. 124/2012 de 6 marzo RJ 2012\5435

"29. A lo expuesto cabe añadir que, como hemos declarado en las sentencias de 4 de octubre y de 18 de octubre, para que resulte aplicable la clásica regla venire contra factum proprium non valet -manifestación del principio de buena fe que, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, impone el artículo 7 CC-, es precisa la concurrencia los siguientes requisitos: 1) Existencia de una conducta jurídicamente relevante; 2) Que tal conducta tenga una significación inequívoca y sea susceptible de generar en terceros expectativas razonables: 3) Que la conducta posterior sea incompatible con la anterior y defraude las legítimas expectativas creadas."

Artículo 7
Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

- Es un límite al ejercicio de un derecho subjetivo.
- Cuyo apoyo legal se encuentra en el art. 7 del C.c.
- Que deriva de la necesidad de proteger la **buena fe** en el comportamiento jurídico.
- Que impone la exigencia de observar un comportamiento **coherente** dentro del tráfico jurídico.
- Que tiene su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la **confianza** que se puede haber depositado en el comportamiento ajeno.
- Que es imprescindible para preservar la **seguridad** jurídica y la **estabilidad** de las situaciones jurídicas.

REQUISITOS

1º) Actos anteriores conscientes y queridos: libertad de criterio y voluntad no coartada

2º) Actos inequívocos, claros, precisos, concluyentes, indubitados

3º) Con trascendencia jurídica: crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer un estado o situación jurídica

4º) Nexo causal: que entrañen una manifiesta contradicción con el comportamiento posterior.

4. Los actos propios en la determinación de la validez de la patente en las acciones de nulidad

EJEMPLO PROTOTÍPICO: contrastes entre la patente española y la europea a raíz de los cambios introducidos en esta última durante su tramitación ante la EPO.

- **Sentencia Audiencia Provincial de Vizcaya 24 abril 2006**
- **Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 18 septiembre 2006**

1. Bogie de rodadura de ancho variable autopropulsado ... ... caracterizado porque en el eje fijo sin giro se disponen:

a) cajas soporte una en cada extremo que disponen de un alojamiento que posibilita únicamente el movimiento del eje en el sentido vertical y de medios que permiten/impiden el movimiento vertical del eje;

b) dos casquillos deslizantes con posibilidad de deslizamiento axial sobre el eje;

c) medios de enclavamiento-desenclavamiento de los casquillos deslizantes respecto de las cajas soportes;

d) dos ruedas, cada una sobre cada casquillo deslizante, con libertad de giro sobre él y sin posibilidad de desplazamiento axial respecto a su casquillo deslizante;

e) una cadena cinemática cerrada uniendo las dos ruedas, que consta de dos acoplamientos: ... ...

ELZABURU

Estab 1865

- 1 -

Reivindicaciones

1. Bogie de rodadura de ancho variable, de los que se utilizan en los sistemas de cambio de ancho de vía con instalación fija para el cambio de ancho de vía, disponiendo el bogie de al menos un eje fijo sin giro (1) sobre el que se disponen casquillos deslizantes (2) portadores de las ruedas (4), en el que, sobre el eje fijo sin giro (1) se disponen:

a) cajas soporte (16), una en cada extremo que disponen de un alojamiento que posibilita únicamente el movimiento del eje (1) en el sentido vertical;

b) dos casquillos deslizantes con posibilidad de deslizamiento axial sobre el eje (1);

c) medios (2a) de enclavamiento-desenclavamiento de los casquillos deslizantes (2) respecto de las cajas soportes;

d) dos ruedas (4), cada una sobre cada casquillo deslizante (2), con libertad de giro sobre él y sin posibilidad de desplazamiento axial respecto a su casquillo deslizante (2);

e) una cadena cinemática cerrada uniendo las dos ruedas (4), que consta de dos acoplamientos (14): uno por cada rueda (4) que consta cada uno de dos semiacoplamientos (14a, 14b) que se unen entre sí por dentados telescópicos (32), uniéndose uno de los semiacoplamientos (14b) a la rueda (4) y el otro (14a) a un árbol hueco (17) coaxial al eje fijo (1) y siendo el árbol hueco común para los dos acoplamientos,

caracterizado porque

dichas cajas soporte (16) comprenden medios que permiten/impiden el movimiento vertical del eje, estando estos medios compuestos de:

a).- una palanca (25) pivotante en la caja soporte que por el extremo superior incorpora un pestillo y por el extremo inferior interacciona con la instalación fija para el cambio de ancho de vía;

b).- un muelle (27) que presiona sobre el extremo superior, de modo que en marcha normal el pestillo impide directa/indirectamente el movimiento vertical del eje, y en marcha de cambio de ancho de vía la interacción de la instalación fija con la palanca pivotante origina la retirada de dicho pestillo respecto al eje.

"6. Bogie de rodadura de ancho variable autopropulsado, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los medios de la caja soporte que permiten/impiden el movimiento vertical del eje constan de:

a).- una palanca pivotante en la caja soporte que por el extremo superior incorpora un pestillo y por el extremo inferior interacciona con la instalación fija para el cambio de ancho de vía;

b).- un muelle que presiona sobre el extremo superior, de modo que ... ...

Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Bilbao
Sentencia de 29 de marzo de 2005

"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-, 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.

Por tanto la OEPM 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.

Audiencia Provincial de Barcelona
Sentencia de 18 de septiembre de 2006

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 pegas 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.

BRINDIS POR LA GLORIOSA INCERTIDUMBRE DE LA JURISPRUDENCIA BRITÁNICA

5. Los actos propios en la determinación del alcance de la patente en las acciones por infracción

5ª. Cuando el producto infractor incide en una variante de los elementos reivindicados en la patente que fue excluido como equivalente durante el procedimiento de concesión (renuncia/limitación) para superar un obstáculo.

- Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 17 enero 2008 confirmada por Sentencia Sala de lo Civil Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2011
- Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 1 julio 2010 (AC 2011/1116)
- Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 30 octubre 2009 (AC 2010/159)

Audiencia Provincial de Barcelona
Sentencia núm. 8/08 de 17 de enero de 2008

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

Procedimiento patentado : a+bc=olanzapina

Método de alquilación: a+b+c=olanzapina

Punto de partida. Para determinar una posible infracción por equivalencia en patentes de procedimiento químico-farmacéuticos es preciso tener en cuenta:

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.

Audiencia Provincial de Barcelona
Sentencia núm. 8/08 de 17 de enero de 2008

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 considerase 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 cánon 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.**

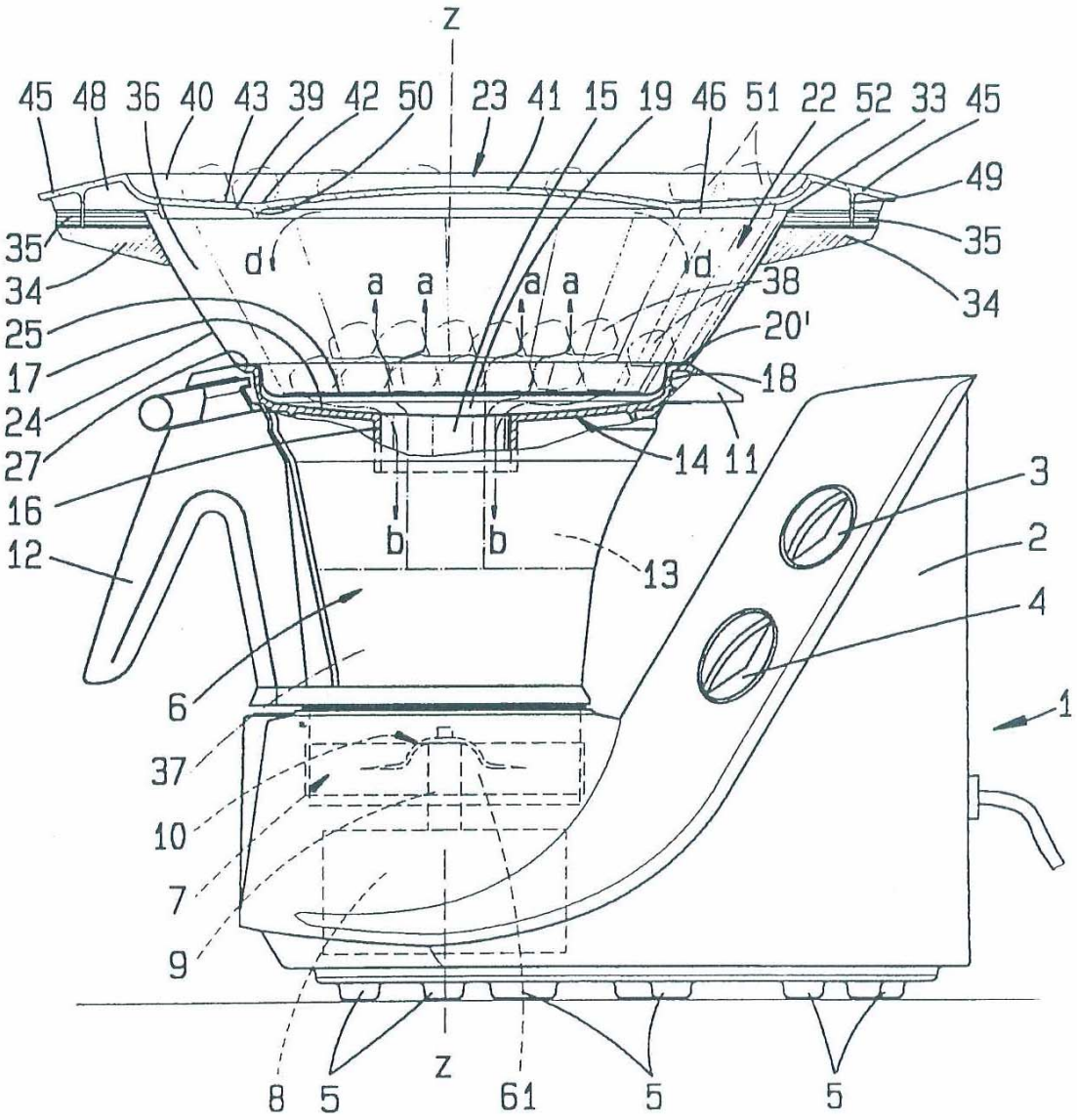
"Y contemplando el material disponible, la descripción, las reivindicaciones, incluso los datos sobre el historial de concesión, **no podemos asumir que el motivo de que la alquilación no aparezca en la 2ª patente de L.. obedezca a una renuncia expresa e inequívoca de la solicitante**, que debe ser interpretada en términos restrictivos (SSTS 16 de octubre de 1987, 5 de marzo de 1991 o 30 de marzo de 2000), 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 septiembre de 2006 c. Combursa), en un caso similar"

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

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).

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 y estando cubierto el recipiente agitador (6) por medio de una tapa inserta (14), caracterizada porque **sobre la tapa inserta** (14) está dispuesto un suplemento (22) que 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 (29) del suplemento y siendo reconducido el condensado o la humedad producida al recipiente agitador (6)".

Fig: 1


z
45 48 36 40 43 39 42 50 23 41 15 19 46 51 22 52 33 45
49
35
34
25
17
24
27
16
12
d
a a a a
d
38
20'
18
14 11
3
2
4
1
b b
13
6
37
10
7
9
8 5 z 61 5 5

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 V. La sentencia alude a la modificación que la actora realizó respecto de su solicitud original ante la OEP.

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, V. 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.

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.

Audiencia Provincial de Barcelona
Sentencia 197/2010 de 30 octubre 2009 AC2010/159

W-L se opone a la declaración de no infracción argumentando que las modificaciones presentadas por W-L 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. ,,,

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.

7. Conclusiones

1ª. ¿Hay alguna razón que justifique una interpretación de la doctrina de los actos propios en el derecho de patentes distinta o más restrictiva que la que se aplica en otras esferas del ordenamiento jurídico?

2ª. ¿No es cierto que se apela a veces en nuestra especialidad a los actos propios con demasiada ligereza?

- **actos inequívocos no ambiguos**
- **con trascendencia jurídica**

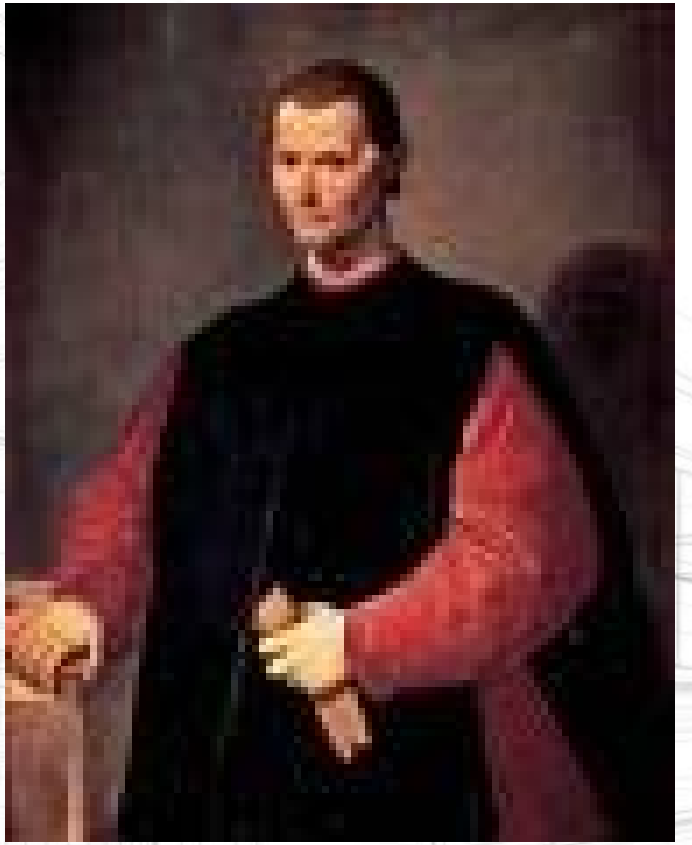
"A distinguir me paro las voces de los ecos"

Antonio Machado

7. Conclusiones

3ª. ¿No será que los actos propios constituyen un soporte inicial pero no exoneran a las partes de un esfuerzo probatorio adicional?

4º. ¿Pero no debemos apostar a la postre por la necesidad de apelar a la coherencia y la buena fe en los comportamientos y a la seguridad jurídica?



“No puede ni debe un señor prudente guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra suya y han desaparecido los motivos que determinaron su promesa”

Maquiavelo

GRACIAS

Miguel Ángel, 21 - 28010 Madrid, España - Teléfono: +34-91 700 9400 - Fax: +34-91 319 3810 - elzaburu@elzaburu.es