

INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO (ESPAÑA)

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Tomo XXII

2001

COEDICIÓN:

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.

MADRID

2002

BARCELONA

DIRECTRICES PARA LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS PATENTES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD EN ESPAÑA

PASCUAL SEGURA

Doctor en Química y Agente de la Propiedad Industrial
Director del Centro de Patentes de la Universidad
de Barcelona

SUMARIO: INTRODUCCIÓN.—I. LA NUEVA JURISPRUDENCIA QUE DEBERÍA APLICARSE EN ESPAÑA EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE PATENTES Y DE PATENTABILIDAD.—II. LAS REIVINDICACIONES COMO DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA PATENTE. CATEGORÍAS O CLASES DE REIVINDICACIONES: PRODUCTOS (O ENTIDADES) Y PROCEDIMIENTOS (O MÉTODOS O ACTIVIDADES). DISTINTOS TIPOS DE PRODUCTOS.—III. LAS REIVINDICACIONES COMO PUNTO DE PARTIDA PARA DETERMINAR EL ALCANCE (ÁMBITO O EXTENSIÓN) DE LA PROTECCIÓN DE UNA PATENTE.—IV. LA REIVINDICACIÓN COMO COMBINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (O ELEMENTOS).—V. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES Y REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES.—VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O ELEMENTOS DE LAS REIVINDICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO.—VII. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE UNA PATENTE MEDIANTE INTERPRETACIÓN LITERAL DE SUS REIVINDICACIONES.—VIII. DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN ADICIONAL DE UNA PATENTE BASADA EN LA INTERPRETACIÓN NO LITERAL (O POR EQUIVALENCIA) DE SUS REIVINDICACIONES.—EPÍLOGO.

INTRODUCCIÓN

En España y en la actualidad, el sistema de patentes se puede imaginar como una «mesa de tres patas» que apenas se aguanta de pie porque falla una de las tres.

Una de las patas del sistema español de patentes, bastante robusta, es la Legislación, la cual resulta homologable con la de los países más desarrollados desde hace ya quince años. Una parte sustancial de la Legislación está constituida por la Ley 11/1986, de Patentes (que debería llamarse «de Patentes y Modelos de Utilidad», y que se representa por LP en lo que sigue), su Reglamento de Ejecución (Real Decreto 2245/1986,

representado por RLP en lo que sigue) y las modificaciones posteriores de ambos. La modificación más importante de la LP en cuanto al alcance de la protección ha sido introducida por la reciente Ley 10/2002, que ha transpuesto, de forma bastante literal, la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de invenciones biotecnológicas. Como se dice en su Exposición de Motivos, la LP instaura un nuevo Derecho de patentes en España, implicando un cambio sustancial de la regulación que existía antes de 1986 bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI en lo que sigue).

La otra parte sustancial de la Legislación de patentes, que afecta a las patentes europeas que se validan en España (aproximadamente el 85 por 100 del total de patentes concedidas), está constituida por el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE en lo que sigue), su Reglamento de Ejecución y el Real Decreto 2424/1986, sobre su aplicación en España. Tanto el CPE como su Reglamento han sufrido varias modificaciones desde que en 1986 entraron en vigor en España. El CPE no contempla modelos de utilidad, y en la LP los modelos de utilidad se rigen por las mismas disposiciones que las patentes a efectos del alcance de la protección (cfr. art. 154 LP). Por lo tanto, en este trabajo bajo la denominación de *patentes* se incluyen los modelos de utilidad españoles, las patentes españolas concedidas por la vía nacional y las patentes europeas validadas en España.

La segunda pata del sistema español de patentes, relativamente robusta aunque siempre mejorable, es la tramitación y el registro de patentes, y está básicamente constituida por la actividad de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que concede la mayoría de las patentes con efectos en España, y por la actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que concede las patentes nacionales y los modelos de utilidad, y que también publica las traducciones de patente europea que tienen validez en España. En opinión del autor la OEPM es modélica en cuestiones de información tecnológica, y es cada vez más completa y seria en cuestiones de tramitación.

La pata que falla, dificultando la estabilidad de la «mesa», es la Administración de Justicia en materia de patentes, la cual sufre el problema específico de la inexistencia de tribunales especializados, con alguna honrosa excepción como las Audiencias Provinciales de Barcelona y de Bilbao. Este problema se viene denunciando desde hace muchos años, y todavía no se vislumbra una solución adecuada para el mismo. Además, de poco serviría una cierta especialización en los tribunales de primera instancia si no viene acompañada de una especialización en las instancias superiores, que son las que sientan la jurisprudencia más importante.

Cuando hay un conflicto judicial sobre patentes, tratando lógicamente de favorecer la causa que defienden, los abogados de cada parte adaptan sus alegatos a la ignorancia de los jueces, y plantean a los peritos las

cuestiones en los términos que consideran más propicios para sus intereses. El conocimiento sobre el sistema de patentes que tienen los peritos varía mucho según las personas, pero frecuentemente es pequeño o nulo; por esto, aunque el perito sea completamente imparcial, suele dar opiniones improcedentes o irrelevantes. Con todos estos ingredientes no es de extrañar que muchos de los razonamientos de las sentencias judiciales sean equivocados, y que la jurisprudencia, además de escasa, resulte inapropiada u obsoleta. Se entra así en un círculo vicioso que en nuestro país dificulta enormemente la impartición de justicia en materia de patentes.

Uno de los aspectos del sistema español de patentes sobre el que la Administración de Justicia necesita urgentemente más adecuación es el de la determinación del alcance de la protección de las patentes, un aspecto que resulta crítico para decidir sobre las dos cuestiones de fondo principales en materia de patentes: la validez/nulidad de una patente y la existencia/ausencia de infracción de una patente por parte de la actividad de un tercero. El propósito principal de este trabajo es el de presentar, de forma resumida y actual, la terminología y las directrices que deben seguir las personas implicadas (jueces, peritos, abogados, agentes...) para tener una correcta aproximación al tema de la determinación del alcance de la protección, en aras de la seriedad y eficacia del sistema de patentes en España.

I. LA NUEVA JURISPRUDENCIA QUE DEBERÍA APLICARSE EN ESPAÑA EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE PATENTES Y DE PATENTABILIDAD

Como se ha dicho antes, en 1986 tuvo lugar un cambio drástico en el sistema de patentes imperante en España con la entrada en vigor de la LP y del CPE. Entre otras muchas cosas, estas normas establecen los requisitos de patentabilidad que han de cumplir las solicitudes nacionales y europeas, y las causas de nulidad de las respectivas patentes concedidas. En cuestiones de patentabilidad la LP es prácticamente coincidente con el CPE, siendo los artículos de la LP traducciones adaptadas del CPE.

En su Disposición Transitoria séptima la LP establece que las patentes y los modelos de utilidad concedidos conforme al EPI todavía se rigen por las normas del EPI en varios aspectos (p. ej., patentabilidad y nulidad), pero que se rigen por la LP, entre otros, en los aspectos relativos a los efectos de la patente, las acciones por infracción, la jurisdicción, las normas procesales y la nulidad parcial (consagrada ésta en el art. 112.2 LP).

Como ha señalado la doctrina española, la mayor parte de la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia españoles en materia de validez de patentes y modelos de utilidad ya no resulta aplicable al moderno

Derecho de patentes surgido de la LP y el CPE¹. A esta conclusión se ha llegado tras analizar las sentencias más recientes de la Salas de lo Contencioso-Administrativo y de las Salas de lo Civil del Tribunal Supremo.

Dado que los requisitos de patentabilidad de la LP prácticamente coinciden con los del CPE, es lógico que el conjunto de resoluciones o decisiones de la OEP relativas a patentabilidad sea tenido en cuenta como jurisprudencia comparada por los tribunales españoles y por la OEPM. El conjunto de resoluciones de las Cámaras de Recurso de la OEP, aunque a veces se le llame jurisprudencia (se usan los nombres *case law* en inglés y *jurisprudence* en francés), en realidad no constituye una jurisprudencia propiamente dicha, si bien resulta análoga a la jurisprudencia de los Tribunales españoles de lo Contencioso-Administrativo cuando deciden sobre los recursos contra la OEPM en materia de patentabilidad.

Las Cámaras de Recurso de la OEP no tratan sobre cuestiones de infracción, pero son un conjunto de tribunales imparciales que deciden, sin posibilidad de apelación a instancias superiores, sobre todos los recursos presentados contra resoluciones de la Sección de Recepción, de las Divisiones de Examen o de las Divisiones de Oposición de la OEP. Como se ha dicho a veces, los miembros de las Cámaras de Recurso de la OEP son jueces en todo menos en el nombre. Las Cámaras de Recurso Técnicas incluyen tanto miembros juristas como miembros técnicos, todos ellos con un elevado conocimiento de la legislación y jurisprudencias europeas en materia de patentes. Tanto por su número como por su calidad y coherencia, el conjunto de resoluciones de las Cámaras de Recursos de la OEP forman un cuerpo de doctrina muy a tener en cuenta por los tribunales nacionales, especialmente en cuestiones de patentabilidad. En cuestiones de infracción los tribunales nacionales también deben tener en cuenta algunas resoluciones de la OEP que tratan sobre la interpretación del artículo 69.1 para determinar el alcance de la protección. Además, el conjunto de resoluciones de la OEP tiene la ventaja de ser relativamente coherente y homogéneo, a lo que contribuye la existencia de una Cámara de Recursos Ampliada (*Enlarged Board of Appeal*) que vela por la armonización de criterios. De hecho, el conjunto de resoluciones de la OEP en cuanto a patentabilidad se acepta cada vez más por los tribunales nacionales, como se ha puesto de manifiesto en numerosas sentencias judiciales².

¹ Roberto MARTÍNEZ DÍEZ, «Problemática actual del enjuiciamiento de la infracción y la validez de patentes en España», *Comunicaciones IDEI*, núm. 21, julio de 2000, págs. 13-32.

² En la Sentencia *Tollwutvirus* de 12 de febrero de 1987 del Tribunal Federal alemán (BGH) se dijo que: «g) Dado que la armonización entre las normas nacionales y europeas sobre derecho sustantivo de patentes deben servir para la creación de un derecho de patentes mayoritariamente idéntico, hay que tener cuidado de que las interpretaciones en las áreas internacional y nacional sea tan uniforme como se pueda. En el asunto a decidir en este caso, la OEP, de acuerdo con las razones anteriores, tiene argumentos mejores y no se espera que cambie su posición. Así pues, por razones de una deseable interpretación uniforme de la ley, parece necesario también que este Tribunal abandone su jurisprudencia anterior» [Considerando II.3.g), *OJ EPO*, 1987, pág. 429].

Estrictamente hablando, las Directivas de Examen de la OEP (*Guidelines for Examination in the EPO*) no tienen carácter jurisprudencial, a diferencia de las resoluciones de las Cámaras de Recurso; pero en la práctica constituyen un resumen armonizado de dichas resoluciones, y generalmente se aceptan por los examinadores como referencia respecto a la práctica del sistema europeo de patentes.

También ha señalado la doctrina³ que prácticamente no hay jurisprudencia española aplicable al moderno sistema de patentes en materia de infracción, dado que prácticamente no hay sentencias del Tribunal Supremo o de Audiencias Provinciales sobre la aplicación de los artículos 60.1 LP y 69.1 CPE. La mayoría de la jurisprudencia española bajo el EPI, a nivel de Tribunal Supremo, está formada por sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que se refieren a validez/nulidad de modelos de utilidad, siendo muy pocos los casos en los que se valora la infracción de patentes. La Sentencia de 10 de junio de 1968 TS3, citada a veces como ejemplo de vigencia del criterio de infracción por equivalencia, se refiere en realidad a la novedad de un modelo de utilidad. De algunas sentencias recientes de la Audiencia Provincial de Barcelona (24 de diciembre de 1998, 20 de octubre de 1999, 18 de septiembre de 2000) lo único claramente deducible es que, en materia de infracción, es obligatorio considerar los llamados equivalentes. Sobre esto no hay duda, y gran parte de la doctrina y jurisprudencia internacionales consideraba que esa obligación ya se deducía de la redacción del Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE. Además, los equivalentes han sido explícitamente introducidos en la reciente reforma de dicho Protocolo (ver después). En cualquier caso, prácticamente todas las sentencias españolas que mencionan los equivalentes se han fundamentado hasta ahora en jurisprudencia española del EPI o en resoluciones de la OEP sobre patentabilidad, por lo que no puede decirse que haya una jurisprudencia española aplicable a la infracción de patentes por equivalencia.

En la Sentencia *Hydropyridine* de 13 de junio de 1986 del Tribunal de Apelación de Patentes sueco (*Patentbesvärätten*) se dijo que: «3. Respecto a la posición legal en Suecia, debe tenerse en cuenta que la importancia de armonizar la legislación sueca con el Derecho aplicado bajo el CPE, entre otros, fue algo en lo que se insistió en conexión con el acceso de Suecia al CPE... En lo que respecta a los requisitos de patentabilidad, el Comité de Política de Patentes mantuvo que, en el caso de acceso de Suecia al CPE, en la práctica sería necesario que los requisitos bajo la Ley sueca no fuesen más estrictos que los aplicados bajo el CPE... En un informe sometido en 1985 al Comité Legal del Gobierno Sueco, el Tribunal de Apelación de Patentes argumentó, a este respecto, que era claramente un momento adecuado para llevar a cabo una aplicación de los requisitos de patentabilidad tan uniforme como fuese posible, no sólo en el CPE sino también en la legislación sueca y otras legislaciones nacionales» (*OJ EPO*, 1988, pág. 198).

Tanto en la Sentencia *Pall* de 12 de enero de 1988 (*OJ EPO*, 1989, pág. 428) del Tribunal Supremo británico (*High Court of Justice*) como en la Sentencia *Flat-iron* (*OJ EPO*, 1988, pág. 357) del Tribunal Comercial del Cantón de Zúrich se reconoció explícitamente la autoridad de las resoluciones de la OEP en materia de validez de patentes, aceptando la presunción de validez de una patente que ha superado con éxito el procedimiento europeo.

³ Vicente HUARTE, «Jornadas sobre Propiedad Industrial», Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 27-28 de noviembre de 2001 (en prensa). Una opinión similar se expone en el artículo de la referencia 1.

Como ha manifestado este autor ⁴, a efectos de infracción de patentes y modelos de utilidad lo lógico es que los Tribunales de Justicia en España consideren como jurisprudencia comparada la emanada de los Tribunales de Justicia de los países del CPE que, como sucede en España, han incorporado a su legislación el artículo 69.1 CPE, y especialmente la jurisprudencia emanada de los tribunales que fundamentan sus decisiones en el marco interpretativo del artículo 69.1 CPE y su Protocolo de Interpretación, o que se declaran coherentes con estas normas. En la práctica esto significa considerar principalmente la jurisprudencia más reciente de Alemania y de Gran Bretaña en materia de infracción de patentes. Por varias razones que sería excesivamente largo exponer aquí, resultan menos interesantes las jurisprudencias de Francia y de los Países Bajos; y resulta aún menos interesante la jurisprudencia de EEUU, cuya terminología es muy particular y se refiere a una legislación y una práctica que se aleja bastante del CPE (si bien algunos principios generales sobre interpretación de reivindicaciones nacieron en EEUU y han sido adoptados después en Gran Bretaña y Alemania).

II. LAS REIVINDICACIONES COMO DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA PATENTE. CATEGORÍAS O CLASES DE REIVINDICACIONES: PRODUCTOS (O ENTIDADES) Y PROCEDIMIENTOS (O MÉTODOS O ACTIVIDADES). DISTINTOS TIPOS DE PRODUCTOS

Una patente es un título de propiedad industrial indivisible, que lleva asociado un documento compuesto por una memoria descriptiva, una o varias reivindicaciones y un resumen. Si la patente está en vigor y es válida, confiere a su titular una serie de derechos. Según el principio de unidad de invención, una patente tiene como objetivo el intentar proteger una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí ⁵. Pero en el moderno sistema de patentes no se definen las *invenciones*, sino los *objetos de la protección*, y la definición de estos últimos se realiza mediante las reivindicaciones ⁶. Así pues, estrictamente hablando, una patente intenta proteger tantas invenciones como reivindicaciones tiene. Cada reivindicación por separado confiere sus propios derechos, y cada reivindicación por separado es susceptible de ser infringida y de ser declarada nula, siendo imposible en España la nulidad parcial de una reivin-

⁴ Pascual SEGURA, «Interpretación de reivindicaciones e infracción de patentes, con especial referencia al Derecho español», en *Estudios sobre Propiedad Industrial*, homenaje a M. Curell, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2000, págs. 439-471.

⁵ Artículo 24.1 LP (análogo al art. 82 CPE): «La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general».

⁶ Artículo 26 LP (idéntico al art. 84 CPE): «Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas, y han de fundarse en la descripción».

dicación⁷. En el lenguaje común una invención que fuese no inventiva parecería una contradicción en sus términos; sin embargo, en el sistema de patentes la palabra invención se usa para cualquier posible solución técnica, independientemente de que sea o no patentable (para que lo sea, además de tener carácter técnico, necesitará implicar una actividad inventiva).

Cuando se definen los derechos que confiere la patente a su titular, se distingue entre dos clases o categorías básicas de reivindicaciones: las de *producto* (o entidad) y las de *procedimiento* (o método o actividad). Dentro de las reivindicaciones de producto se distinguen dos casos especiales, la reivindicación de *materia biológica* y la reivindicación que *contenga información genética o que consista en información genética*. Dentro de las reivindicaciones de procedimiento se distinguen de forma especial la reivindicación de *procedimiento de obtención* (o de preparación, o de fabricación, etc.) *de un producto* cualquiera (que en la práctica será un producto químico, farmacéutico o alimentario), y la reivindicación de *procedimiento que permita producir una materia biológica* (o sea, que permita producir cualquier materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico, según la definición del art. 4.3 LP). En la LP la distinción entre determinadas categorías de reivindicaciones («objetos de la patente») se manifiesta en el artículo 50⁸, al definirse los derechos conferidos por la patente.

La distinción entre varias clases o categorías de reivindicaciones para proteger distintas invenciones es algo bien establecido en la doctrina y

⁷ Artículo 112.2 LP: «Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación».

⁸ Artículo 50 LP: «1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un *producto objeto de la patente* o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un *procedimiento objeto de la patente* o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del *producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente* o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados» (análogo al art. 64.2 CPE).

2. Cuando la patente tenga por *objeto una materia biológica* que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

3. Cuando la patente tenga por *objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica* que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

4. Cuando la patente tenga por objeto un *producto que contenga información genética o que consista en información genética*, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética».

la jurisprudencia de los países del CPE, así como en el conjunto de resoluciones emanado de la OEP⁹.

Aparte de la distinción reciente de los productos que son materia biológica y de los productos que contienen o consisten en información genética, el sistema de patentes ha distinguido a lo largo de su historia entre los siguientes tipos de productos: *químicos* (materiales no reproducibles, puros o mezclados), *farmacéuticos* (productos químicos para su uso en terapia, cirugía o diagnosis, en hombres o animales), *fitosanitarios* (productos químicos para el tratamiento de plantas), *alimentarios* (productos químicos para alimentación humana o animal) y *microbiológicos* (seres vivos microscópicos). El resto de productos, que nunca han recibido un trato especial por el sistema de patentes, podrían calificarse en general de *electromecánicos*. En lo que respecta a España hay dos distinciones entre tipos de productos que tienen especial importancia. Por una parte, al igual que en los demás países de la UE, se han creado los certificados complementarios de protección para los productos farmacéuticos y los productos fitosanitarios. Por otra parte, en España no ha sido posible la patentabilidad de los productos alimentarios hasta el 26 de junio de 1986 (fecha de entrada en vigor de la LP), y de los productos químicos y farmacéuticos hasta el 7 de octubre de 1992 (fecha del final de las reservas de la LP y del CPE). Respecto a los productos microbiológicos hubo una disfunción entre las patentes nacionales y las europeas: la Disposición Transitoria primera, 4, LP impedía su patentabilidad hasta el 7 de octubre de 1992; pero el artículo 167.2 CPE no contemplaba ninguna reserva de patentabilidad para productos microbiológicos, por lo que, en principio, fueron patentables en España por la vía europea desde el 1 de octubre de 1986 (fecha de la entrada en vigor del CPE en España).

III. LAS REIVINDICACIONES COMO PUNTO DE PARTIDA PARA DETERMINAR EL ALCANCE (O ÁMBITO O EXTENSIÓN) DE LA PROTECCIÓN DE UNA PATENTE

Cuando en un tribunal o en una oficina de patentes se decide sobre la patentabilidad de una invención, ha de considerarse el alcance de la

⁹ En las *Directivas para Examen de la OEP*, apartado C.III.3.1, se dice: «El Convenio [de la Patente Europea] menciona diferentes categorías de reivindicaciones (“producto, procedimiento, dispositivo o utilización”). El propósito principal de esta clasificación es el de ofrecer un medio cómodo para indicar, en la Regla 30, las combinaciones específicas que están autorizadas en el artículo 82. De hecho, no hay más que dos tipos fundamentales de reivindicaciones, a saber, las reivindicaciones que tienen por objeto una *entidad* física (producto, dispositivo) y las reivindicaciones que tienen por objeto una *actividad* (procedimiento, uso). El primer tipo fundamental de reivindicación (“reivindicación de producto”) trata de sustancias o de composiciones (por ejemplo, un compuesto químico o una mezcla de compuestos químicos), así como de cualquier entidad física (por ejemplo, objeto, artículo, aparato, máquina o conjunto de aparatos funcionando conjuntamente), producida por una intervención técnica... El segundo tipo fundamental de reivindicación (“reivindicación de procedimiento”) trata de cualquier clase de actividad que implique la utilización de un cierto producto material para realizar un proceso; esta actividad puede ejercerse sobre materiales, sobre energía, sobre otros procesos (por ejemplo, en los procedimientos de control) o sobre seres vivos».

protección de la patente. Sólo así puede decidirse si la invención incurre en algunas de las causas de nulidad¹⁰. Pero, como antes se ha señalado, juzgar la validez/nulidad de una patente implica necesariamente considerar el alcance de la protección de cada una de sus reivindicaciones por separado. Una reivindicación no puede ser parcialmente nula en España, en virtud del artículo 112.2 LP.

Cuando en un tribunal (no en una oficina de patentes) se decide sobre si un determinado acto de un tercero constituye o no una infracción de una patente en vigor, también ha de considerarse el alcance de la protección que otorga dicha patente.

Para determinar el alcance de la protección de una patente, tanto a efectos de patentabilidad como de infracción, el sistema europeo de patentes dispone del artículo 69.1 CPE, que ha sido literalmente incorporado al sistema español de patentes mediante el artículo 60.1 LP (y también a los sistemas de patentes de otros países miembros del CPE, como Gran Bretaña y Alemania). Estos dos artículos, que son los más importantes para el tema de este trabajo, dicen así:

Artículo 60.1 LP: «La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por *el contenido* de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, *sin embargo*, para la interpretación de las reivindicaciones».

Artículo 69.1 CPE: «El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el *tenor* de las reivindicaciones. *No obstante*, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas».

Se observa que el artículo 60.1 LP es prácticamente una traducción del artículo 69.1 CPE, siendo mínimas sus diferencias. Los términos «alcance» y «extensión» son sinónimos (como sucede con el término «ámbito» que también se usa). Los términos «otorgar» y «conferir» también son sinónimos. Y, aunque hubo quien lo discutió, los términos «tenor» y «contenido» también resultan sinónimos en la práctica (para acabar con las discusiones, en la modificación última del CPE, que aún no ha entrado en vigor cuando esto se escribe, se ha simplificado la redacción del artículo 69.1 CPE mediante la eliminación de las palabras *teneur*, *terms*, *Inhalt* de las versiones francesa, inglesa y alemana, respectivamente).

En el sistema europeo de patentes está bien establecido que el uso de la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones debe considerarse una regla general, incluso en los casos en los que no haya ambigüedades en las reivindicaciones. La inserción en los artículos de la Ley de las expresiones «sin embargo» o «no obstante» simplemente

¹⁰ Son causas de nulidad: que la invención objeto de la patente no es nueva, no implica una actividad inventiva o no es susceptible de aplicación industrial; que la patente no describe la invención de forma suficientemente clara y completa; y que el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada (cfr. arts. 112 LP y 100 CPE).

confirma la primacía de las reivindicaciones sobre la memoria y los dibujos, como punto de partida a la hora de determinar el alcance de la protección conferida por la patente. No hay duda, pues, que el texto de las reivindicaciones es el punto de partida para la interpretación del alcance de la protección y, en principio, dicho texto no puede modificarse basándose en la descripción o en los dibujos, si bien la descripción y los dibujos se usan para interpretar correctamente las reivindicaciones y, en particular, para interpretar el significado literal de sus términos. En el sistema europeo de patentes, el que las reivindicaciones son el punto de partida para determinar el alcance de la protección se manifiesta, por ejemplo, en que, como motivo de oposición contra una patente (art. 100 CPE), se admite alegar insuficiencia en la descripción (o sea, la violación del art. 83 CPE), pero no se puede alegar que hay defectos en las reivindicaciones (o sea, la violación del art. 84 CPE).

Uno de los mayores problemas de la Administración de Justicia española en materia de patentes radica en que, en los últimos años y todavía ahora, en los tribunales apenas se ha usado el criterio moderno de que las reivindicaciones son el punto de partida para determinar el alcance de la protección de una patente. Los jueces españoles, quizás influidos por estar más habituados a juzgar infracciones de competencia desleal que de patentes, tienden a comparar la realización (producto/procedimiento) cuestionada del presunto infractor con la realización (producto/procedimiento) que explota el titular de la patente. Sin embargo, la única comparación válida a efectos de infracción es la que se realiza entre la realización cuestionada y lo que el titular reivindica (o sea, el texto de sus reivindicaciones)¹¹. Es una lástima que en los tribunales españoles no se haya seguido el criterio magistralmente señalado por Manuel DÍAZ VELASCO en los años cuarenta, según el cual cualquier interpretación del alcance de la protección de una patente ha de remitirse a las reivindicaciones¹².

De los artículos 60.1 LP y 69.1 CPE se desprende que, aunque siempre han de interpretarse, las reivindicaciones determinan el alcance de la pro-

¹¹ Esta mala práctica se refleja, por ejemplo, en la siguiente sentencia del Tribunal Supremo, que es una de las muy pocas en las que se menciona el artículo 60.1 LP. En una demanda por infracción de patente, en la que el demandado alega su propia patente como defensa, se dice: «Igual suerte desestimatoria ha de correr el motivo segundo, denunciador del artículo 60.1 LP, que establece que la extensión de la protección conferida por la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones... Ha de tenerse en cuenta que *en una acción por violación... el núcleo central de la cuestión es*, como señala la sentencia recurrida, *“el de determinar si estas máquinas fabricadas por el demandado son iguales a las patentadas por el actor”*... No se trata de realizar un examen comparativo entre las reivindicaciones de una y otra patente, cuanto de precisar si las máquinas que se dicen construidas infringiendo el derecho de patente del actor son sustancialmente idénticas a las protegidas por esa patente o, por el contrario, introducen novedades que entrañan una actividad inventiva» (Sentencia de 19 de octubre de 1993 TS1).

¹² «A esa nota [reivindicativa] y a su contenido habrá que remitirse única y exclusivamente para saber cuál es el alcance de la protección cuando ese alcance sea objeto de discusión o de litigio. Todas las deficiencias, oscuridades, ambigüedades o restricciones de la nota serán deficiencias, oscuridades, ambigüedades o restricciones del título de propiedad, y no perjudicarán más que al correspondiente titular. La protección no se extenderá a más que lo indudable e inequívocamente deslindado y reivindicado por él...». (M. DÍAZ VELASCO, «La nota reivindicatoria en las patentes

tección que libre y voluntariamente ha decidido el solicitante en el momento de presentar la solicitud o de aceptar las modificaciones propuestas por los examinadores durante la tramitación de la misma. Los terceros (el público, en teoría; los competidores, en la práctica) no intervienen para nada en la redacción de la solicitud de patente, por lo que no pueden ser responsables de una redacción inadecuada de la memoria o de las reivindicaciones.

Es tal la trascendencia de la interpretación de las reivindicaciones en el moderno sistema de patentes, que se consideró oportuno matizarla mediante un Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE, que forma parte del Convenio y se discute más adelante.

Aunque en España son los órganos de la Jurisdicción ordinaria los que deciden sobre infracción de patentes y modelos de utilidad (así como sobre todos los litigios derivados de la LP, conforme al art. 123 LP), en la mayoría de los casos en los que se decida sobre el fondo del asunto los jueces necesitarán conocer las opiniones de peritos técnicos. Esto es así porque, excepto en casos de técnicas muy sencillas en las que el tribunal se considere suficientemente competente (p. ej., invenciones mecánicas simples), sólo los peritos que estén capacitados para entender el tema —y tengan un mínimo de conocimientos del sistema de patentes— podrán dictaminar si una determinada realización cuestionada cae o no dentro del alcance de la protección de una patente (es decir, si cae o no dentro del alcance de la protección de alguna de sus reivindicaciones). Se necesitan técnicos para interpretar las reivindicaciones porque, como se justifica en el apartado siguiente, éstas se definen como combinación de características técnicas, y su grado de complejidad técnica puede llegar a ser muy grande.

IV. LA REIVINDICACIÓN COMO COMBINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (O ELEMENTOS)

El sistema de patentes protege la técnica, o sea, los aspectos funcionales de las cosas, y no los aspectos estéticos, ornamentales, meramente distintivos, etc. Por eso la definición legal de la invención u objeto que se desea proteger en una reivindicación de patente se realiza mediante enumeración de sus *características técnicas*, también llamadas *elementos*. Todas las características técnicas de la reivindicación, tomadas en combinación, definen el objeto de la protección, como se dice, por ejemplo, en los Reglamentos de la LP y del CPE al introducir la llamada reivindicación en dos partes ¹³.

La reivindicación en dos partes tiene como principal función la de facilitar el examen sustantivo, pues le presenta al examinador todas las

de invención», *Revista de Derecho Privado*, diciembre de 1946; reproducido en *Estudios sobre Propiedad Industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1987, págs. 145-164).

¹³ El artículo 7.1 RLP dice: «Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán con- tener:

características técnicas de la invención separadas en dos grupos: el preámbulo y la parte caracterizadora. Las características técnicas del preámbulo ya eran conocidas en combinación (en la práctica suelen estar descritas en un único documento). Las características técnicas de la parte caracterizadora eran, o bien totalmente desconocidas, o bien desconocidas en combinación con las del preámbulo. Pero no hay duda de que es la combinación de todas las características técnicas del preámbulo y todas las características técnicas de la parte caracterizadora lo que define el objeto que se desea proteger con la reivindicación, como claramente se indica en varias resoluciones de las Cámaras de Recurso de la OEP¹⁴.

De entrada el examinador supone que la separación preámbulo-parte caracterizadora que ha hecho el solicitante es correcta y está hecha de buena fe; pero puede que tal separación resulte errónea *a posteriori*, a la vista del estado de la técnica. Por eso es relativamente frecuente que durante el examen se obligue a que algunas de las características técnicas del preámbulo se pasen a la parte caracterizadora o viceversa. En cualquier caso, el que la distinción preámbulo-parte caracterizadora sea o

a) Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y las *características técnicas necesarias para la definición* de los elementos reivindicados pero que, *combinadas* entre ellas, forman parte del estado de la técnica.

b) Una parte caracterizadora que exponga las *características técnicas que en combinación con las mencionadas en el apartado a)* se desea proteger».

La Regla 29.1 CPE es análoga al artículo 7.1 RLP, si bien es cronológicamente anterior. Pero el artículo 7.1 RLP se diferencia de la Regla 29.1 CPE en que no incluye en su primer párrafo la expresión «cuando la especialidad del caso lo justifique». Algunos examinadores de la OEPM interpretan esta ausencia y la palabra «deberán» en el sentido de que la reivindicación en dos partes es obligatoria, y presionan para que aparezca siempre la expresión «caracterizado por» (lo cual es una formalidad que no crea problemas, pues los examinadores aceptan que se ponga esta expresión al principio de la reivindicación, diciendo, por ejemplo, «producto caracterizado por...»). Sin embargo, en el sistema europeo está muy claro que el tipo de reivindicación en dos partes no debe usarse en las situaciones en las que dicha redacción sería inapropiada por dar lugar a una presentación distorsionada de la invención o de su estado de la técnica. Uno de los casos típicos en los que sucedería esto es el de las invenciones de producto químico puro, donde no tendría sentido separar el nombre del producto en dos partes. Para productos químicos o combinaciones, en lugar de la expresión «caracterizado por» se suelen usar las expresiones «consiste en...» (que inicia una lista cerrada) o «comprende...» (que inicia una lista abierta), o simplemente el nombre del producto químico o los componentes de la composición (cfr. Directivas de Examen, OEP, apartado C.III.3).

¹⁴ Cfr., por ejemplo: «El preámbulo forma parte de la reivindicación, y las características técnicas que en él se enuncian son evidentemente características reivindicadas. Esto significa que tanto las características que figuran en el preámbulo como las que figuran en la parte caracterizadora forman parte de la invención definida en la reivindicación... La forma de redacción de la reivindicación, o sea, su división en preámbulo y parte caracterizadora, no tiene ninguna incidencia sobre la apreciación de la actividad inventiva; dicha forma de redacción tiene como solo y único objetivo el indicar que las características técnicas que figuran en el preámbulo, que simultáneamente forman parte de las características de la invención para la que se pide protección, se encuentran en un documento anterior. Por otra parte, este principio ya ha estado claramente establecido por la jurisprudencia de las cámaras de recursos, notablemente por la decisión T 13/84 (OJ EPO, 1986, pág. 253, punto 15 de los motivos)». Decisión T 850/1990, de 10 de junio de 1992 (Motivos de la decisión 3.2).

El que todas las características técnicas o elementos de una reivindicación en combinación definen el alcance de la protección es algo bien establecido en numerosas resoluciones de la OEP, tales como T 750/1995, T 157/1993, T 138/1984, T 61/1984 y T 13/1984.

no correcta no afecta a la validez de la reivindicación una vez ha sido concedida.

En las reivindicaciones de patente está bien establecido que una entidad o producto puede definirse usando elementos *de tipo estructural* (que definen lo que es, p. ej.: tornillo, alquilo C1-C3), *de tipo funcional* (que definen lo que hace, p. ej.: medios de sujeción, agente reductor, grupo protector) y *de tipo intencional* (que definen el propósito o intención que tiene, y suelen ir precedidos por la preposición *para*). Un producto químico puede definirse también con elementos *paramétricos* (que son los resultados de una medición) o como *producto obtenible* (no obtenido) *por un procedimiento* dado. En las reivindicaciones, un procedimiento (o actividad o método) se define como un *conjunto de operaciones o acciones* (p. ej., poner en contacto, detectar, informar), a menudo secuenciales y con una intencionalidad dada.

En el moderno sistema de patentes, cuando se ha de determinar el alcance de la protección de una reivindicación, en principio no tiene sentido distinguir entre elementos *esenciales* y elementos *no esenciales*, pues todos los elementos o características técnicas, tomados en combinación, definen el objeto de la protección. Si la reivindicación es en dos partes, tan «esenciales» son los elementos del preámbulo como los de la parte caracterizadora. Curiosamente parece que esto discrepa con la opinión de algunos tratadistas españoles¹⁵.

V. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES Y REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES

La Ley define lo que se entiende por dependencia entre reivindicaciones, por lo que las reivindicaciones *independientes* son las que no dependen de ninguna otra. Una patente puede tener varias reivindicaciones independientes, que pueden ser de una o de varias categorías (cfr. apartado 2). Como se explica después, las reivindicaciones independientes resultan de especial importancia a la hora de juzgar la validez o la infracción de la patente. Una patente ha de tener como mínimo una reivindicación, en cuyo caso obviamente sería una reivindicación independiente. Pero lo habitual es que una patente tenga varias reivindicaciones, e incluso varios grupos de reivindicaciones de categorías distintas. Cuando todas las reivindicaciones son de la misma categoría, la primera —necesariamente independiente— se suele llamar «reivindicación principal o esencial», lo cual no quiere decir necesariamente que sea la más eficaz para impedir la imitación de la invención.

Las reivindicaciones que no son independientes se llaman reivindicaciones *dependientes*, y pueden ser dependientes de reivindicaciones que

¹⁵ Cfr., por ejemplo, José M.^a SOCORÓ y Jordi GRAU, «Consideraciones sobre la infracción de patentes», en *Estudios sobre Derecho Industrial*, homenaje a H. Baylos, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1992, págs. 523-538.

—a su vez— también son dependientes de otras, creándose así un árbol jerárquico de dependencias. El concepto de reivindicación dependiente se refleja en el artículo 7.2 del Reglamento de la LP y en la Regla 29 del CPE¹⁶. De estos textos legales se desprende que, cuando una reivindicación (p. ej., la N) es dependiente de una reivindicación anterior (p. ej., la M), la N ha de mencionar en su preámbulo la expresión «según la reivindicación M» o una expresión similar. Esta redacción equivale a decir que en el texto completo de la reivindicación dependiente N se está incluyendo todo el texto de la reivindicación M, de la que depende. Este tipo de referencia evita la repetición prolija en el texto de la reivindicación dependiente N de todo el texto de la reivindicación M, de la que depende. Por definición una reivindicación dependiente es de la misma categoría que la reivindicación de la que depende. Además, una reivindicación sólo puede ser de una única categoría.

La reivindicación dependiente N comprende todos los elementos de la reivindicación M, de la que depende, y especifica modos particulares de realización de la invención, o bien añadiendo elementos adicionales, o bien seleccionando elementos particulares entre los que están definidos en la reivindicación M de forma más general. Así, por ejemplo, si una reivindicación M viene definida por la combinación simultánea de los elementos A + B, una posible reivindicación N, dependiente de la M, podría tener los elementos A + B + C, donde C es un elemento adicional. Otra reivindicación N', también dependiente de la M, podría tener sólo los elementos A + B', siendo el elemento B' un caso particular seleccionado de la definición general del elemento B. Y otra posible reivindicación N'', también dependiente de la M, podría combinar la adición de elementos y la selección de elementos, teniendo, por ejemplo, los elementos A + B' + C, o cualquier otra combinación de elementos adicionales y/o seleccionados. Haciendo una analogía geométrica e imaginando un hipotético espacio de la técnica, una reivindicación correspondería a la definición de una superficie protectora que delimita un conjunto de ese espacio técnico como objeto de protección (la zona que el solicitante reivindica como propia para que nadie la pueda explotar sin su permiso). Por definición una reivindicación dependiente delimita un con-

¹⁶ Artículo 7.2 RLP: «Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a las reivindicación de la que dependen y precisando las *características técnicas adicionales* que pretenden proteger. De igual modo debe procederse cuando la reivindicación esencial va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a *modos particulares de realización de la invención*».

Regla 29 CPE: «3. Cualquier reivindicación que enuncie las características esenciales de la invención podrá ser seguida de una o varias reivindicaciones concernientes a *modos especiales de llevar a cabo* dicha invención.

4. Cualquier reivindicación que contenga todas la características de otra reivindicación (reivindicación dependiente) deberá contener, si es posible en el preámbulo, una referencia a esa otra reivindicación y precisar las *características adicionales* para las que desea protección. Una reivindicación dependiente será también admisible cuando la reivindicación a la que ella se refiera directamente sea a su vez una reivindicación dependiente. Todas las reivindicaciones dependientes que se refieran a una reivindicación anterior única o a varias reivindicaciones anteriores deberán agruparse en la forma más adecuada, en la medida de lo posible».

junto del espacio técnico que es un subconjunto del espacio técnico definido por cualquier reivindicación de la que dependa.

Los textos legales citados y la práctica de los sistemas de patentes español y europeo permiten redactar reivindicaciones con *dependencias múltiples*, que son las que, por ejemplo, rezan así: «Producto según cualquiera de las reivindicaciones M y N...» o «Producto según cualquiera de las reivindicaciones anteriores...». Así se pueden redactar de una forma concisa tantas reivindicaciones como combinaciones de dependencia se expresen. Imagínese, por ejemplo, una reivindicación 1, de la que depende una reivindicación 2. Imagínese ahora una reivindicación 3 que dice: «3. Producto según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que además comprende...». En realidad la reivindicación 3, aunque formalmente es una sola, efectivamente incluye dos reivindicaciones, a saber: i) una reivindicación efectiva que se puede denotar por $3 + 2 + 1$ y que incluye todos los elementos definidos en las reivindicaciones formales 3, 2 y 1, y ii) otra reivindicación efectiva que se puede denotar por $3 + 1$ y que sólo incluye los elementos definidos en las reivindicaciones formales 3 y 1, pero no los elementos añadidos por la reivindicación 2. Esta interpretación de la reivindicación *formal* que incluye dependencias múltiples, como un conjunto de distintas reivindicaciones *efectivas*, resulta clara en cuanto al alcance de la protección de la reivindicación formal; pero no resulta clara en cuanto a su validez/nulidad, pues nada hace pensar que el legislador español haya distinguido entre reivindicaciones formales y reivindicaciones efectivas cuando manda que «no podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación» (art. 112.2 LP). Por lo tanto, la práctica de redactar reivindicaciones con dependencias múltiples es ambigua —y por lo tanto, arriesgada— en cuanto a la validez/nulidad de las mismas.

De lo dicho en los párrafos anteriores se desprende que, si una reivindicación es nueva e inventiva, es evidente que también son nuevas e inventivas todas las reivindicaciones dependientes de ella, las cuales —por definición— protegerán aspectos particulares o realizaciones concretas de la reivindicación de la que dependen (por esto en las oficinas de patentes donde hay examen sólo se examinan las reivindicaciones independientes). En cambio, del hecho de que una reivindicación se declare nula no se deduce automáticamente que sean nulas las reivindicaciones dependientes de ella. Éstas tendrán que ser anuladas una por una.

En cuanto a infracción, si no se infringe una reivindicación independiente es evidente que tampoco se infringen ninguna de las reivindicaciones dependientes de ella, el alcance de las cuales será más restringido por definición. Así pues, si un tribunal decide que no se infringe ninguna reivindicación independiente de una patente, es evidente que no se infringe ninguna de las reivindicaciones de la patente y, por lo tanto, que no se infringe la patente. En cambio, de la no infracción de una reivindicación dependiente no se deduce automáticamente que no puedan infringirse las reivindicaciones de las que ella depende.

La dependencia entre reivindicaciones dentro de una misma patente no debe confundirse con la *dependencia entre patentes distintas* que se da cuando una invención patentada (la invención de la patente *dependiente*) no puede ser explotada sin infringir una patente anterior (la patente *dominante*). La existencia de dependencia entre patentes no representa *per se* un obstáculo para la patentabilidad de la invención dependiente. En muchos casos la patente dependiente tiene como objeto una invención claramente distinta de la invención de la patente dominante (p. ej., la patente dependiente es una combinación de dos componentes, de los cuales sólo uno está protegido en la patente dominante). En otros casos la patente dependiente tiene como objeto un subconjunto del objeto de la patente dominante, como ocurre, por ejemplo, con las llamadas *invenciones de selección*. En la dependencia entre patentes distintas siempre hay un cierto grado de dependencia mutua, pues, como indica el artículo 56 LP, sin usar la terminología de dependencia, ni el titular de la patente dominante podrá explotar la patente dependiente sin consentimiento del titular de ésta, ni el titular de ésta podrá explotar ninguna de las dos patentes sin el consentimiento del titular de la patente dominante.

VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O ELEMENTOS DE LAS REIVINDICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO

Ni la LP ni el CPE dicen nada especial sobre cómo han de ser las características técnicas o elementos de las reivindicaciones de procedimiento de obtención (o preparación, o fabricación, o manufactura, o síntesis...) de producto químico. Pero la propia naturaleza de este tipo de invenciones condiciona los elementos mediante los cuales se reivindican. Quizás por la dificultad de los juristas para comprender las invenciones químicas, en este sector de la técnica frecuentemente se dan malentendidos respecto a los conceptos de procedimiento y de producto, dos conceptos que —como se ha visto antes— resultan críticos a la hora de interpretar el derecho de patente. La reivindicación de procedimiento de obtención es de especial importancia en España, pues ha sido prácticamente la única protección posible en el campo químico-farmacéutico hasta 1992, y todavía será la principal protagonista de los litigios de patentes durante los próximos diez años.

Para definir un *procedimiento industrial* de obtención de un producto químico se suele indicar la secuencia de operaciones industriales (reacciones químicas, operaciones básicas, aislamientos, purificaciones, etc.) que, partiendo de materias primas asequibles comercialmente, llevan en una planta industrial a un producto final de interés comercial. El nivel de detalle de la descripción puede ser muy variado, yendo desde un simple esquema sintético de una página (p. ej., el que se incluye en la parte abierta del *Drug Master File* de las solicitudes de autorizaciones de comercialización de medicamentos), hasta el conjunto de los protocolos de

fabricación que siguen los operarios de la planta, que son sumamente detallados y que normalmente se mantienen como *know how*. En un procedimiento industrial en varios pasos suele haber uno o varios *productos intermedios*, y éstos pueden resultar totalmente aislados, parcialmente aislados, meramente detectados, supuestos por la lógica de la reacción, etc.

A diferencia del detalle de la definición de un procedimiento industrial, en una reivindicación el procedimiento de obtención de un producto químico se suele definir de una manera general y lo más sucinta posible, mediante el mínimo conjunto de elementos (pasos de síntesis, operaciones físico-químicas, etc.) imprescindibles para que la reivindicación resulte válida. Se hace así porque la reivindicación solamente protegerá la simultaneidad de todos sus elementos (ver apartado 7), y cuanto menos sean éstos, mayor será el ámbito de protección. Así, son muy frecuentes las reivindicaciones de procedimiento de obtención de producto químico que únicamente reivindican un único paso.

Un malentendido frecuente surge de la interpretación que se les da a los textos legales sobre patentes que incluyen los términos *sustancia* o *producto*. En la mayoría de contextos químicos, *sustancia*, *producto* o *compuesto* son términos sinónimos y se refieren a entidades químicas esencialmente puras (la pureza absoluta es un ideal inalcanzable en la práctica). Para entidades químicas esencialmente no puras, en química se usan términos como *mezcla*, *composición*, *combinación*, *disolución*, *aleación*, etc. Sin embargo, en el sistema de patentes el concepto de «producto químico» incluye tanto a entidades químicas puras (*sustancias*, *compuestos*) como a mezclas y composiciones, como se aclara muy bien en las Directivas de Examen de la OEP¹⁷.

Como en cualquier otra rama de la técnica, cuando se valora si un determinado procedimiento industrial de obtención infringe o no un procedimiento patentado, no hay que comparar el procedimiento industrial cuestionado con el procedimiento industrial del titular de la patente (procedimiento este último que frecuentemente se ignora). Lo que procede es comparar el procedimiento industrial cuestionado con las reivindicaciones de la patente. Por economía mental, en esta comparación se comienza comparando exclusivamente con las reivindicaciones independientes de la patente, puesto que, si ninguna de éstas se infringe, por definición no se infringirá ninguna reivindicación dependiente.

Es muy frecuente que una reivindicación de procedimiento de obtención se limite a especificar de forma no limitativa (p. ej., con expresiones abiertas como *comprende*) un número relativamente pequeño de características técnicas esenciales, bien relativas a un solo paso, bien relativas a unos pocos pasos. Lo más típico es que en una reivindicación independiente se reivindique el último paso, y que en reivindicaciones dependientes de alcance menor se incorporen algunos pasos anteriores. No

¹⁷ «El primer tipo fundamental de reivindicación (“reivindicación de producto”) trata de sustancias o de composiciones (por ejemplo, un compuesto químico o una mezcla de compuestos químicos)». Directivas de Examen OEP, apartado C.III.3.1.

es necesario reivindicar la secuencia completa de pasos que se remonte hasta las materias primas asequibles comercialmente, si bien en la memoria sí debe describirse dicha secuencia de forma completa, para cumplir con el requisito de suficiencia de la descripción.

Los elementos de toda reacción o transformación química *en un paso* son la naturaleza química del(los) *producto(s) de partida*, la naturaleza química del(los) *producto(s) final(es)* y los parámetros del procedimiento (frecuentemente llamados *medios de actuación* en la jurisprudencia española), que incluyen los reactivos y las condiciones de reacción. Por lo tanto se considera que esos tres elementos son los integrantes de cualquier reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico en un solo paso, como se ha mencionado en alguna de las resoluciones de la OEP¹⁸. La caracterización mediante esos tres elementos (productos de partida, medios de actuación, productos finales) *se aplica también a cada uno de los pasos de un procedimiento que reivindica varios pasos*, dándose la coincidencia de que un producto intermedio es simultáneamente el producto final del paso en el que se obtiene, y el producto de partida del paso siguiente. Esto queda claro en varias resoluciones de la OEP relativas a la patentabilidad de procedimientos químicos en varios pasos¹⁹. Además, en el sistema europeo de patentes se pueden reivindicar los propios productos intermedios como tales en la misma patente, sin violar el requisito de unidad de invención²⁰. Por otra parte, la novedad y actividad inventiva de un procedimiento puede radicar exclusivamente en los medios de actuación o en los intermedios, siendo iguales los productos de partida y los productos finales²¹.

Siguiendo la norma general, para determinar la presencia/ausencia de infracción de una reivindicación de procedimiento de obtención de

¹⁸ «Desde el punto de vista del derecho de patentes, un procedimiento de obtención químico viene definido claramente por la indicación de las sustancias iniciales, los parámetros del procedimiento y los productos finales». Decisión T 188/83 OEP.

¹⁹ Cfr., por ejemplo, las Decisiones T 57/2, T 110/1982 y T 35/1987.

²⁰ «7.3.a) Se considerará que hay unidad de invención en el contexto de productos intermedios y finales cuando:

i) Los productos intermedios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, o sea, sus estructuras químicas básicas son la misma o están técnica y estrechamente relacionadas, incorporando el intermedio un elemento estructural esencial en el producto final.

ii) Los productos intermedio y final están técnicamente interrelacionados, en el sentido de que el producto final se manufactura directamente a partir del intermedio o está separado por un número pequeño de intermedios que todos contienen el mismo elemento estructural esencial». Directivas de Examen, OEP, apartado C.III.7.3.a).

²¹ Valga como ilustración la siguiente decisión: «Encabezamiento 1.º Cuando, debido a una necesidad existente, un solicitante se pone a desarrollar un procedimiento químico completamente nuevo y técnicamente ventajoso para la obtención de productos finales conocidos y deseados (en este caso, sustancias aromáticas), la solución a tal problema puede ser inventiva si —a pesar de escoger los mismos materiales de partida que el procedimiento más parecido en el estado de la técnica— el resultado ventajoso realmente es sorprendente (en este caso cuantitativamente). Si ese resultado (en este caso un mayor rendimiento global) se alcanza vía nuevos intermedios hechos accesibles en el curso del procedimiento completo, el “efecto del procedimiento” también soportará la actividad inventiva de los propios intermedios, sin los cuales el procedimiento completo y ventajoso no es concebible». Decisión T 22/8219, OJ OEP, 1982, pág. 342.

producto químico, tanto si reivindica uno como si reivindica varios pasos, hay que comparar todas y cada una de las operaciones del procedimiento industrial cuestionado con el texto de la reivindicación, interpretado adecuadamente (ver apartados 7 y 8). Si alguna operación del procedimiento industrial coincide con el(los) paso(s) tal y como están definidos en la reivindicación, la reivindicación será infringida, siendo irrelevante que el procedimiento industrial conlleve además otros pasos, otras operaciones adicionales u otras condiciones específicas no reivindicadas. Lamentablemente, en sus más de quince años de experiencia como perito químico, el autor ha conocido numerosos pleitos de infracción en los que la discusión se ha centrado, no en comparar el procedimiento industrial del demandado con el texto de las reivindicaciones de la patente, lo cual era procedente, sino en comparar el procedimiento industrial del demandado con el procedimiento industrial del demandante, lo cual era irrelevante.

Dado que en el sistema de patentes español basado en el EPI eran patentables los procedimientos de obtención de productos químicos, hay bastante jurisprudencia española de la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde aparece el concepto de procedimiento químico (notablemente la Sentencia de 13 de octubre de 1975 TS3, citada posteriormente en numerosas ocasiones, por ejemplo en la Sentencia de 16 de septiembre de 1988 TS3). Esta jurisprudencia, que se refiere básicamente a patentabilidad y no a infracción, sigue siendo válida en el sistema de patentes actual, pues se limita a indicar que, para que exista un verdadero procedimiento químico de obtención (distinguiéndolo, p. ej., de una simple mezcla de componentes) se necesita la concurrencia de los tres elementos básicos de cualquier transformación química, antes mencionados, a saber: *a)* los productos de partida, que en el sistema europeo de patentes incluiría a los intermedios en un procedimiento en varios pasos; *b)* los medios de actuación, que incluyen los reactivos y las condiciones de reacción, y *c)* el producto final, que es el «efecto» obtenido. En el sistema europeo de patentes el concepto de producto final o «efecto» no solamente se refiere a la estructura química del producto mayoritario obtenido por el procedimiento en cuestión, sino que también se refiere a cualquier característica adicional del producto que tenga importancia industrial: rendimiento, coste, naturaleza, calidad, impurezas, etc.²² Cuando una reivindicación incluye varios pasos, con intermedios bien identificados, los tres elementos clásicos de la jurisprudencia española se deben predicar de cada uno de los pasos, y los intermedios se consideran sustancias de partida o productos finales, no medios de actuación.

²² Cfr., por ejemplo, Decisión T 119/1982 OEP.

VII. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE UNA PATENTE MEDIANTE INTERPRETACIÓN LITERAL DE SUS REIVINDICACIONES

A efectos de infracción, en los sistemas modernos de patentes está ampliamente aceptada lo que se puede llamar la *regla de la simultaneidad de todos los elementos* (en inglés *all elements rule*), según la cual la realización cuestionada está comprendida dentro del alcance de la protección de una reivindicación dada si —y sólo si— *todos* los elementos de la reivindicación se encuentran *literalmente* en la realización cuestionada. Si la reivindicación es en dos partes, al decir todos los elementos se incluyen simultáneamente los del preámbulo y los de la parte caracterizadora. Este tipo de situación da lugar a lo que se denomina *infracción literal o por identidad*, la cual no existe si la realización cuestionada sólo incorpora un subconjunto o subcombinación de los elementos de la reivindicación.

En las oficinas de patentes donde se realiza examen de fondo se tiene que determinar el alcance de la protección a efectos de patentabilidad y, en aras del interés de los solicitantes y de la seguridad jurídica de los terceros, conviene que en las oficinas de patentes y en los tribunales se utilicen criterios similares para determinar dicho alcance. Por eso el conjunto de resoluciones de la OEP relativas al artículo 69.1 CPE se toman muy en serio por los tribunales nacionales de los países miembros del CPE. En este sentido las Cámaras de Recurso de la OEP también han indicado claramente que *todos* los elementos *conjuntamente* constituyen la definición legal de la invención reivindicada²³.

La interpretación literal de las características técnicas de las reivindicaciones de una patente requiere un análisis sobre lo que el experto en la materia habría entendido a partir de sus términos en la fecha de prioridad, a la vista de la descripción y los dibujos, según el mandato de los artículos 60.1 LP y 69.1 CPE. El experto debe interpretar un término usado en las reivindicaciones de la manera habitual en el sector de la técnica que se trate, a no ser que en la propia patente se defina un significado particular para dicho término. En general el experto debe interpretar el vocabulario de toda la patente, no según el sentido filológico o semántico de las palabras, sino con el significado técnico de las mismas según el contexto técnico de la patente en su conjunto. Así, se considera que los términos generales o funcionales (p. ej., «excipientes», «medios elásticos», «medios de refuerzo») pueden comprender variantes, cambio

²³ Diciendo, por ejemplo, que «si de su redacción no se desprende lo contrario, cuando se examina la actividad inventiva de una reivindicación debe suponerse que ésta se dirige *exclusivamente a la aplicación simultánea de todas sus características técnicas*». Encabezamiento 1.º de la Decisión T 175/1984, «Combination claim», *OJ EPO*, 1989, pág. 71.

de materiales u otras realizaciones desarrolladas en una fecha posterior²⁴. Los elementos intencionales o de propósito son habituales para definir el objeto de la protección, o para diferenciarlo del estado de la técnica anterior. Pero en el caso de una patente de entidad (producto), la inclusión en las reivindicaciones de elementos intencionales no suele interpretarse como restricción del alcance de la protección de la reivindicación del producto *per se*²⁵.

VIII. DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN ADICIONAL DE UNA PATENTE BASADA EN LA INTERPRETACIÓN NO LITERAL (O POR EQUIVALENCIA) DE SUS REIVINDICACIONES

Dada la enorme trascendencia del artículo 69.1 CPE, se consideró oportuno aclarar el significado del mismo mediante un Protocolo Interpretativo que forma parte del Convenio²⁶.

Como se ha dicho antes, es lógico que, a la hora de determinar el alcance de la protección conferida por las patentes, los tribunales españoles tengan en cuenta la jurisprudencia relativa al artículo 69.1 CPE y su Protocolo Interpretativo emanada de los tribunales de los países miembros del CPE. La doctrina española ha reconocido que, aunque no se ha incluido en la LP, el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE es de indudable aplicación en España, tanto a las patentes nacionales como a las europeas. Así fue señalado por J. A. GÓMEZ SEGADÉ poco después de promulgarse la LP²⁷, y así ha sido ampliamente discutido por M. MONTAÑA recientemente²⁸.

De su redactado se desprende que el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE obliga a que, cuando el tribunal —ayudado por sus peri-

²⁴ Lo que se ilustra, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Federal alemán (BGH) de 9 de octubre de 1990 («Polyester Threads», *IIC*, 1992, pág. 387), donde se cita la Decisión T 292/1985 OEP («Polypeptide expression/Genentech I»; *OJ EPO*, 1989, pág. 275).

²⁵ Lo que se ilustra, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Federal alemán (BGH) de 12 de julio de 1990 («Fixing device II»; *IIC*, 1992, pág. 111).

²⁶ Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE: «El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran tener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz (pauta) y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una posición que *asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros*».

²⁷ «Carecería de sentido que las patentes españolas, según el procedimiento de concesión fuera nacional o europeo, pudieran tener distinto ámbito de protección. Por lo demás, ésta parece ser la voluntad implícita del legislador, por el hecho de que el artículo 60.1 LP reproduce el artículo 69.1 CPE. Por otro lado, en la Memoria que acompañaba al Proyecto de Ley de Patentes, aunque no se cite expresamente, se asume la doctrina del Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE, en los siguientes términos:

«... A la hora de determinar la extensión del objeto protegido, las reivindicaciones no pueden ser tomadas literalmente, sino que obligatoriamente deben ser interpretadas dentro del contexto que aportan la descripción y los dibujos. Interpretar no significa aportar elementos no reivindicados

tos— determine el alcance de la protección de una patente, se eviten en la interpretación dos situaciones límite expresamente prohibidas: i) considerar que el alcance de la protección está determinado por el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones, y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades del mismo, y ii) considerar que las reivindicaciones sirven únicamente de pauta, y que la protección alcanza también a lo que, a su juicio, el titular de la patente ha pretendido proteger.

Por otra parte, el Protocolo exige que, al determinar el alcance de la protección de la patente, se asegure a la vez: a) una protección justa al solicitante de la patente, y b) un grado razonable de certeza a los terceros. Éstos son, pues, los dos objetivos esenciales de toda interpretación de reivindicaciones.

Del Protocolo se desprende que el alcance de la protección de una reivindicación no se limita a la interpretación estricta y literal de sus elementos, sino que, en principio, permite cierto grado de interpretación no literal, siempre que se asegure el grado razonable de certeza a los terceros.

Varios tribunales y varios autores —entre los que se incluye el presente— consideraban que la llamada doctrina de los equivalentes era implícitamente compatible con el redactado inicial del Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE. No obstante, en la Conferencia Diplomática de Revisión del CPE (Múnich, 20-29 de noviembre de 2000), cuyas resoluciones todavía están pendientes de ratificación para entrar en vigor, se ha mantenido el texto actual del Protocolo como artículo 1, y se ha añadido un artículo 2, que dice:

Artículo 2. Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 CPE: «Equivalentes. Para determinar la extensión de la protección conferida por una patente europea, debe tenerse en cuenta cualquier *elemento* que sea *equivalente* a un *elemento* especificado en las reivindicaciones».

De la comparación entre la redacción aprobada y la redacción de una propuesta presentada²⁹ parece deducirse que la interpretación de las reivindicaciones debe hacerse teniendo en cuenta explícitamente los

ni siquiera implícitamente, aunque estén descritos, al ser las reivindicaciones y no la descripción las delimitadoras de la invención protegida... Se trata de salvaguardar así el principio de seguridad jurídica, pues es necesario que los terceros conozcan lo que está protegido y lo que no, pero conciliando la seguridad con la equidad que exige también proteger al titular de la patente contra fáciles usurpaciones...». José A. GÓMEZ SEGADÉ, «La violación de la patente por un uso equivalente», *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, núm. 2, Barcelona, abril de 1988, pág. 22.

²⁸ «Se ha planteado la cuestión de si el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE es únicamente de aplicación a las patentes europeas o si, por el contrario, resulta también de aplicación a la hora de interpretar una patente española. La postura más segura es que *se aplica tanto a las primeras como a las segundas*, por los siguientes motivos...». Miquel MONTAÑA MORA, «La infracción de la patente: Doctrina de los Equivalentes», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia* (antes *Comunicaciones IDEI*), núm. 25 extraordinario, 2002, págs. 131-153.

²⁹ «Equivalentes. 1) Para el propósito de determinar el alcance de la protección conferido por una patente europea, deberán tenerse en cuenta los *medios* que, en la fecha de la infracción alegada,

elementos equivalentes, pero sin estar condicionada por una definición particular de los mismos.

Históricamente la llamada *doctrina de los equivalentes* nació, hace más de un siglo, para intentar proteger a los pequeños inventores (poco formados en redacción de patentes) de los terceros que injustamente copiabán sus invenciones. Este motivo original es cada vez menos importante, pues hoy día la mayoría de las patentes se redactan por profesionales (agentes) que conocen bien el sistema de patentes, y no por los propios inventores. En cualquier caso, la doctrina de los equivalentes ha sido ampliamente usada en Alemania y en Estados Unidos, con contenidos algo distintos y cambiantes a lo largo del tiempo. Sin usar la terminología de equivalencia, implícitamente la doctrina de los equivalentes también se ha usado recientemente por los tribunales del Reino Unido. En Japón, aunque tal doctrina existe en teoría, se ha invocado muy poco, pues difícilmente encaja en la interpretación tradicional del alcance de la protección en este país. También hubo un intento de armonización internacional de la interpretación por equivalencia por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que finalmente no prosperó. Así, en el borrador de 1991 de la propuesta del Tratado de Armonización de los Aspectos Sustantivos y Procesales en Materia de Patentes, auspiciado por la OMPI, se incluía un artículo 21, titulado «Extensión de la protección e interpretación de las reivindicaciones», donde se proponía una definición ecléctica de equivalentes³⁰.

Dado que la propuesta de la OMPI se abandonó, y dada la modificación recientemente aprobada del CPE, la realidad es que en los países del CPE, y en particular en España, no hay una definición legal de equivalentes a efectos de interpretación de reivindicaciones. La interpretación no literal de las reivindicaciones ha de hacerse, pues, basándose en la doctrina y en la jurisprudencia.

Como se ha justificado en el apartado 1, dada la prácticamente nula existencia de jurisprudencia española en materia de interpretación por equivalencia, lo lógico es que los tribunales españoles consideren principalmente, como jurisprudencia comparada, la jurisprudencia más reciente de Gran Bretaña y de Alemania.

sean *equivalentes* a los medios especificados en las reivindicaciones. 2) Generalmente un *medio* se considerará *equivalente* si para un experto en la materia hubiera sido obvio que usando tal medio se habría alcanzado sustancialmente el mismo resultado que el alcanzado con los medios especificados en la reivindicación». Documento de trabajo Info 6/MR 2000 e.

³⁰ «Artículo 21.2. *Equivalentes*.

a) No obstante el apartado 1.b), una reivindicación se considerará que cubre no sólo todos los elementos tal como se expresan en la misma, sino también los *elementos equivalentes*.

b) Un elemento ("el elemento equivalente") generalmente se considerará equivalente a otro elemento reivindicado si, en el momento en que se cuestiona la infracción, se da alguna de las siguientes condiciones respecto a la invención tal como está reivindicada:

i) el elemento equivalente desempeña sustancialmente la misma función, lo hace sustancialmente del mismo modo (*way*), y produce sustancialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado, o

ii) es obvio para el experto en la materia que el mismo resultado que produce el elemento reivindicado puede alcanzarse mediante el elemento equivalente».

En Gran Bretaña no hay tradición en el uso del término *equivalente* y la interpretación por equivalencia se ha basado principalmente en la llamada *interpretación intencional* (*purposive construction*), dando respuesta a las tres cuestiones desarrolladas en las importantes Sentencias «Catnic» e «Improver»³¹. Pero la jurisprudencia británica más reciente considera que, aunque usando otras palabras, se están aplicando en Gran Bretaña unos criterios de interpretación por equivalencia que son coherentes con el artículo 69.1 CPE y su Protocolo Interpretativo, y que en el fondo son muy similares a los que se aplican actualmente (no antes) en Alemania.

En Alemania la interpretación de las reivindicaciones cambió profundamente en 1986, a partir de la Sentencia «Formstein»³² del Tribunal Federal Alemán, momento a partir del cual la jurisprudencia ha intentado ajustarse al artículo 69.1 CPE y su Protocolo Interpretativo. En la actualidad, la sistemática desarrollada por los tribunales alemanes para valorar la posible infracción de una patente tiene dos etapas: *a)* determinar el objeto de la protección a partir de las reivindicaciones, y *b)* valorar si la realización cuestionada está o no comprendida dentro del alcance de la protección de la patente. En esta segunda etapa se distinguen dos grados de infracción diferentes basados en dos tipos diferentes de interpretación por un experto en la materia: la interpretación por identidad (ver apartado 7) y la interpretación por equivalencia.

La aproximación reciente de la jurisprudencia del Tribunal Federal alemán, que los propios tribunales alemanes han reconocido que prácticamente se corresponde con las preguntas «Catnic» de Gran Bretaña, ha dado lugar a una aproximación a la interpretación por equivalencia que a veces se llama *aproximación a la equivalencia por obviedad*³³, nombre que a este autor le parece más adecuado y descriptivo que el de *test de obviedad* que también se usa. Puede decirse que en la actualidad los tribunales de Gran Bretaña y los tribunales de Alemania están aplicando prácticamente los mismos criterios sobre equivalencia, los cuales se consideran coherentes con el Protocolo Interpretativo del artículo 69

³¹ «Para saber si una variante de un elemento es realmente un elemento equivalente, responder por orden a estas cuestiones:

1) ¿Altera la variante el funcionamiento de la invención? SÍ: no hay equivalencia. NO: 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? NO: no hay equivalencia. SÍ: responder a la pregunta siguiente.

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? SÍ: no hay equivalencia. NO: la variante puede ser equivalente».

Cfr. «Catnic v. Hill and Smith», *RPC*, 1982, pág. 183, *House of Lords*. Matizada después por «Improver Corp. v. Remington», *RPC*, 1989, pág. 69, *Court of Appeal*.

³² Sentencia «Formstein» de 29 de abril de 1986, del Tribunal Federal alemán (BGH), *IIC*, 1987, pág. 798. Véase un comentario en José A. GÓMEZ SEGADÉ, «La violación de patente por un uso equivalente», referencia 27.

³³ Traducción de *Obvious Equivalents Approach*, que es como se le llama en el resumen de John BETON, «Are International Standards for Patent Claim Interpretation Possible?», *EIPR*, 1994, pág. 276.

CPE en el sentido de que «se asegura a la vez una protección justa al solicitante y un grado razonable de certeza a los terceros». Este autor opina que estos criterios son los que deberían adoptar los tribunales españoles y son esencialmente los mismos criterios que se han propuesto en lo que —cuando se escribe este trabajo— ha sido la única propuesta doctrinal española sobre equivalencia que está basada en los artículos 60.1 LP, 69.1 CPE y el Protocolo Interpretativo³⁴.

Los *criterios de consenso* para decidir sobre elementos equivalentes a efectos de infracción no literal de una reivindicación pueden resumirse en los siguientes nueve puntos:

i) *Debe compararse elemento por elemento.* La comparación entre la realización cuestionada y los elementos de la reivindicación posiblemente infringida ha de hacerse de uno en uno. Como se ha comentado (cfr. ref. 29), es ilustrativo que en la reciente modificación del Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE la redacción propuesta «medios equivalentes a medios especificados en las reivindicaciones» fuese sustituida por «elemento equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones».

ii) *El elemento equivalente debe derivarse de la reivindicación,* pues en caso contrario la reivindicación serviría únicamente de pauta y la protección alcanzaría a lo que no está reivindicado (lo cual debe evitarse según el Protocolo). Este criterio es coherente con la 3.^a pregunta «Cátnic» (cfr. ref. 31).

iii) *El elemento equivalente debe proporcionar prácticamente el mismo resultado* que el elemento reivindicado. Además, según la enseñanza de la patente y su conocimiento común y general, *debía ser obvio* para el experto en la materia que el elemento equivalente iba a proporcionar prácticamente el mismo resultado. Y, analizada la reivindicación como un todo, el elemento equivalente debe *proporcionar una solución equi-*

³⁴ «Una solución técnica es equivalente cuando, conteniendo algún elemento que no se encuentra literalmente comprendido dentro de los *elementos interpretables* (en el sentido de *generalizables*) 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*.

Un elemento no es interpretable (en el sentido de *generalizable*):

— cuando su precisión y univocidad son tales que inducen al experto a considerar que su eventual sustitución por otro elemento alternativo no permite deducir de manera directa y obvia que se obtendrá un resultado equivalente,

— o cuando dicho elemento ya constituye una restricción explícita en un conjunto más amplio de una reivindicación de la que aquélla que lo contiene depende.

No es equivalente una solución técnica que contiene algún elemento que ha sido 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.

No es equivalente una solución técnica que, en la combinación de todos sus elementos, *formase parte del estado de la técnica* antes de la fecha de prioridad de la patente.

La equivalencia en cuanto al resultado no se refiere solamente a la naturaleza del mismo, sino también a su cualidad. En el caso de patentes sobre procedimientos de obtención de productos, el resultado no solamente incluye a la naturaleza del producto obtenido, sino también a las diferencias industriales que dicho procedimiento proporcione (rendimiento, economía, seguridad, simplicidad, etc.). Vicente HUARTE, referencia 3.

valente al problema planteado en la invención (no hay equivalencia cuando la realización cuestionada resuelve un problema técnico diferente).

Éste es el criterio de donde proviene el nombre de *obviedad* aplicado a esta aproximación a la equivalencia. Hay bastante consenso en que una *sustitución análoga* sí debe considerarse una infracción por equivalencia³⁵.

Es cierto que todavía no hay consenso en los tribunales respecto a la fecha en la que debe considerarse la equivalencia: en Alemania suele ser la fecha de prioridad; en Gran Bretaña, la de publicación de la solicitud; en los Países Bajos, en EEUU y en la propuesta de la OMPI, la fecha de la presunta infracción (fecha que a este autor le parece la más razonable). Hay dos situaciones, que son las más habituales, en las que esta discrepancia en las fechas no afecta a la conclusión. Una situación se da cuando, considerando la fecha más tardía (la de la infracción), se llega a la conclusión de que no hay equivalencia. La otra situación se da cuando, considerando la fecha más antigua (la de prioridad), se llega a la conclusión de que sí hay equivalencia.

iv) *No debe considerarse equivalente una realización cuestionada que esté asociada con una actividad inventiva.* Este criterio es consecuencia del cierto paralelismo que hay entre la aproximación a la equivalencia por obviedad y el test de actividad inventiva, y resulta especialmente claro cuando la patente presuntamente infringida forma parte del estado de la técnica a efectos de la actividad inventiva de la realización cuestionada. Está claro que resultaría contradictorio que, para el experto en la materia, la realización cuestionada tenga actividad inventiva (no sea obvia a la vista de la patente presuntamente infringida) y sea equivalente (sí sea obvia a la vista de la patente presuntamente infringida). Esta cuestión ha sido tratada recientemente con detalle en dos sentencias del Tribunal Federal alemán relativas a casos mecánicos³⁶. El Tribunal ha aclarado que una modificación inventiva que usa la enseñanza de una patente anterior podría constituir una invención patentable y, a pesar de ello, podría representar una infracción de la patente por identidad. Pero si no infringe la patente por identidad, una modificación inventiva de una patente no puede constituir una infracción de ésta por equivalencia, dado que la modificación no era obvia para el experto en la materia.

³⁵ Supóngase, por ejemplo, que, cuando se realiza la invención, para desempeñar una determinada función se conocen sólo tres materiales: E1, E2 y E3, y que el inventor redacta su reivindicación en la forma: «Dispositivo que comprende [entre otros elementos] un material seleccionado del grupo formado por E1, E2 y E3». Supóngase que posteriormente aparece un nuevo material E4 que, para el experto y a la vista de la patente, tiene unas propiedades que obviamente lo hacen útil para la función de la patente. Se considera que, en ausencia de otro criterio en contra, E4 debe ser considerado equivalente a «material seleccionado entre E1, E2 y E3». La llamada «sustitución análoga» es un caso típico de ausencia de actividad inventiva (cfr. *Directivas de Examen*, OEP, Parte C.IV, Anexo).

³⁶ Sentencias «Fixing device II» (IIC, 1992, pág. 111) y «Segmentation device for tree trunks» (IIC, 1995, pág. 261) del Tribunal Federal alemán (BGH).

No hay duda de que, a diferencia de lo que sucedía con las llamadas *patentes de cobertura* del sistema de patentes bajo el EPI³⁷, en el actual sistema de patentes ninguna patente *cubre* a su titular frente a una acción por infracción de una patente anterior³⁸. No obstante, si una invención posterior tiene actividad inventiva frente a una patente anterior, y si además la invención posterior no es dependiente de la patente anterior (no implica una infracción literal), al titular de la invención posterior le interesará patentarla. De esta manera, en el caso de demanda por infracción de la patente anterior, la patente posterior será una prueba adicional de actividad inventiva de la invención posterior y, por lo tanto, de no infracción por equivalencia.

v) Cuando se analiza por un experto en la materia, *el elemento equivalente debe caer dentro de una generalización obvia del elemento reivindicado*, siendo la generalización más frecuente el reemplazar una definición estructural por la correspondiente definición funcional (p. ej., «tornillo» por «medios de sujeción»), con tal de que no se generalice tanto que se llegue a reivindicar el propio problema.

vi) *No se debe generalizar por equivalencia un elemento previamente restringido en una reivindicación dependiente*. Está claro que si un elemento de una reivindicación dependiente constituye una restricción realizada libremente por el titular, entonces atentaría de lleno contra la seguridad jurídica de los terceros el que se pudiera generalizar dicho elemento para incluir posteriormente como elemento equivalente a uno de los elementos que fueron excluidos en dicha restricción.

vii) *Hay elementos que no deben generalizarse por equivalencia, dado lo unívoco de su definición*. El ejemplo más claro es el que se da en las reivindicaciones de producto químico puro de estructura bien definida (con las mezclas, los polímeros o los productos químicos definidos por parámetros, la situación puede ser distinta). Si los productos protegidos en la reivindicación se identifican como comprendidos en una determinada fórmula general o de Markush, en principio el experto considerará que un producto que no responda a dicha fórmula, aunque difiera solamente en un sustituyente, no será equivalente a los productos protegidos. Esto es especialmente así en el campo de los productos farmacéuticos, en los que cualquier variación estructural suele modificar su actividad; pero puede haber otros tipos de productos en los que la situación no sea tan clara. En general, los tribunales tienen muchas reservas a la hora de aplicar la doctrina de los equivalentes a las patentes de productos químicos³⁹. En alguna ocasión se ha llegado a decir que «ningún producto químico es equivalente a otro producto químico»⁴⁰.

³⁷ Basadas en el artículo 273 EPI, que fue derogado el 1 de enero de 1986 (cfr. art. 2, párrafo 4.º, del Protocolo núm. 8 del Tratado de Adhesión a la CEE).

³⁸ Algo evidente que, para que todavía esté más claro, consagra explícitamente el artículo 55 LP.

³⁹ Cfr., por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Federal alemán «Moser v. Filseck» (GRUR, 1977, pág. 351) e «Imidazolines» (IIC, 1972, 386).

⁴⁰ P. FURNISH, citado en F. LEDERER, «Equivalence of Chemical Product Patents», IIC, 1999, pág. 275.

viii) *No debe considerarse como equivalente un elemento que formaba parte del estado de la técnica*, en combinación con todos los demás de la reivindicación, antes de la fecha de prioridad de la patente. Esta situación se da cuando la realización cuestionada habría sido conocida por el experto en el estado de la técnica anterior a la patente presuntamente infringida. Este criterio se conoce también como la *excepción del estado de la técnica libre de patente*, y es utilizable para defenderse tanto de una demanda de infracción por equivalencia como de una demanda de infracción por identidad. Evidentemente, si el demandado solamente usa elementos que estaban en el estado de la técnica anterior, no puede infringir ninguna reivindicación válida, pues ésta no pudo proteger elementos del estado de la técnica anterior (si lo hubiese hecho la reivindicación sería nula por falta de novedad).

Éste es un ejemplo del principio general de que un tercero no necesita inventar nada para no infringir una patente en vigor. Al tercero le basta con explotar algo que estuviese totalmente descrito en una fecha anterior a la fecha de prioridad de la patente. La situación más clara se da cuando el tercero copia exactamente lo descrito en una patente ya caducada.

ix) *No debe considerarse equivalente lo que claramente fue objeto de renuncia o limitación por parte del solicitante*. En prácticamente todos los países con tradición en la aplicación de la doctrina de los equivalentes, la jurisprudencia ha asumido repetidamente que, para determinar el ámbito de protección de una patente, debe de tenerse en cuenta cualquier limitación intencional realizada por los examinadores y aceptada por el solicitante, o cualquier renuncia hecha por el solicitante de la patente durante la tramitación de la misma. El Tribunal Federal alemán ha confirmado explícitamente esta doctrina, nacida originalmente en Estados Unidos, y ha indicado que, si ha habido antes una renuncia por parte del solicitante de la patente, en el procedimiento de infracción no hay necesidad de comprobar si el estado de la técnica realmente requería tal renuncia. La renuncia ha de derivarse clara e indudablemente del dossier de la tramitación 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 un solicitante declara *sin reservas* que está de acuerdo con una limitación propuesta por el examinador, y adapta su solicitud a dicha limitación, se considera que ello constituye una renuncia a la protección que habría conferido lo que se ha excluido⁴¹.

Este criterio es una manifestación de la doctrina de los propios actos, que en el caso de patentes se conoce en inglés como *prosecution history estoppel*. Según este criterio, cualquier afirmación hecha por el solicitante (p. ej., que una determinada característica técnica particular era necesaria para distinguir la invención del estado de la técnica anterior, haciéndola patentable) le resulta vinculante y le condiciona para determinar la exten-

⁴¹ Ver un resumen de esta jurisprudencia en B. HANSEN y F. HIRSCH, *Protecting Inventions in Chemistry*, Wiley-VCH, Weinheim, 1997, págs. 317-318.

sión de su protección, incluso si al final resulta que dicha afirmación no era necesaria para la patentabilidad de la invención.

Aun siendo un imperativo legal, la interpretación por equivalencia se considera que tiene un nivel de seguridad menor que la interpretación literal. Por eso, generalmente la interpretación por equivalencia se hace con mayor precaución, intentando asegurar el grado razonable de certeza a los terceros que manda el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE. Es un hecho que los terceros, a diferencia del titular de la patente, no pudieron intervenir en la libre redacción de las reivindicaciones. Esta circunstancia, y el que la redacción y tramitación de las patentes se realiza cada vez más por profesionales (agentes) bien entrenados y no por los propios inventores, explica que la tendencia actual de la jurisprudencia ponga énfasis en el requisito de seguridad jurídica ⁴².

El principio de seguridad jurídica se plantea crudamente al considerar la cuestión de si una subcombinación (p. ej., la entidad definida por A + B + C) puede infringir por equivalencia a una reivindicación de combinación que la contiene (p. ej., la entidad definida por A + B + C + D), cuando el elemento adicional (en este caso, D) no es comparable con ninguno de los demás elementos (p. ej., porque no puede desempeñar la misma función). En un supuesto así, ¿cabe la posibilidad que el *elemento ausencia de D* sea considerado equivalente al *elemento D*? El Tribunal Federal alemán ha dejado deliberadamente abierta la respuesta a esta pregunta, diciendo que debe discutirse caso por caso; pero ha recordado que, por el principio de seguridad jurídica de los terceros, la equivalencia de una subcombinación ha de considerarse siempre como una excepción y, por lo tanto, ha de interpretarse de forma muy restrictiva ⁴³.

EPÍLOGO

Es imprescindible y urgente que las personas implicadas en el sistema español de patentes (jueces, peritos, abogados, agentes...) nos familiaricemos con los criterios de interpretación de reivindicaciones por equivalencia, puesto que en los tribunales de varias Comunidades Autónomas españolas ya hay solicitudes de medidas cautelares y demandas en las que se alega infracción de patente exclusivamente por equivalencia, no por identidad. Que el autor sepa, esta situación representa algo inaudito en el sistema español de patentes, al menos en el campo de las patentes

⁴² Como ejemplo puede citarse la Sentencia «Batteriekastenschur» del Tribunal Federal Alemán (IIC, 1991, pág. 104), donde se dice que «[el requisito de seguridad jurídica] debe proteger a los terceros de una reivindicación sorpresa que surja de una patente cuyo ámbito de protección resulte de quitar características técnicas de la reivindicación. Los terceros deben ser capaces de confiar en el hecho de que la invención protegida está completamente descrita por las características técnicas de las reivindicaciones, y de prepararse para este hecho. El solicitante ha de asegurarse de que lo que desea ser protegido está cuidadosamente expresado por las características técnicas de las reivindicaciones».

⁴³ Ver una discusión en referencia 41, págs. 320-321.

químico-farmacéuticas. Sorprende agradablemente que en las vistas orales de estos pleitos (a algunas de las cuales el autor ha asistido como perito o como espectador) ya se esgrima la interpretación por equivalencia como algo natural, lo cual representa una importante modernización del sistema español de patentes. Ahora tan sólo queda que la interpretación por equivalencia se aplique adecuadamente, pues el concepto de equivalente es el más delicado y sofisticado que hay en cuanto a la determinación del alcance de la protección.

Pero todavía es más imprescindible y más urgente que las personas implicadas en el sistema español de patentes tengamos claros la terminología y los conceptos básicos o fundamentales sobre determinación del alcance de la protección, los cuales se han intentado resumir en los apartados 1-7 de este trabajo, en forma de directrices. Lamentablemente, el desconocimiento de estos conceptos fundamentales es todavía muy grande, lo que significa una fuente de malentendidos en los tribunales españoles y da lugar a discusiones que muchas veces resultan bizantinas. Excepto en algunas ocasiones, que oportunamente se han señalado, estos conceptos o directrices fundamentales no representan opiniones personales del autor ni son temas polémicos. Al contrario, son conceptos jurídicos y prácticos de consenso internacional muy amplio. Si no se tienen claros estos conceptos fundamentales, puede darse —y de hecho ya se ha dado— el lamentable espectáculo de que en un pleito se discutan sofisticadas cuestiones sobre infracción por equivalencia... isin tener en cuenta algo tan fundamental como el *texto* de la reivindicación presuntamente infringida! Incluso más: isin haber identificado qué reivindicación es la presuntamente infringida!

El principal mensaje que pretende transmitir este trabajo es el siguiente: En materia de determinación del alcance de la protección de las patentes no tenemos que inventar nada en España. Simplemente debemos asumir las resoluciones pertinentes de las Cámaras de Recurso de la OEP y adaptar la jurisprudencia de los tribunales de justicia especializados de los países de la UE con mayor tradición en materia de infracción de patentes. Entre estos últimos países destacan con diferencia Gran Bretaña y Alemania, cuyos tribunales se están poniendo de acuerdo para conseguir una armonización en este tema, la cual debería de extenderse al ámbito europeo. Por varias razones, en España la terminología de los tribunales alemanes resulta todavía más adecuada que la de los británicos. La humildad de aprender de aquellos que nos llevan una gran ventaja seguramente redundará en que el sistema español de patentes pueda convertirse en muy poco tiempo en un sistema más serio, eficaz y justo ⁴⁴.

⁴⁴ El autor desea agradecer al agente de la propiedad industrial Bernabé Zea los comentarios al manuscrito de este trabajo, y a los tertulianos de las Jornadas de Estudio y Actualización en Materia de Patentes («Los Lunes del Centro de Patentes») los ánimos que le dieron para escribirlo.