

REFERENCIA:

Pascual Segura Cámara, "Infracción de patentes farmacéuticas y doctrina de los equivalentes en la jurisprudencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona", en "Patentes e industria farmacéutica", Colección de Formación Continua, Facultad de Derecho ESADE, Bosch Ed. 2006, pp. 13-48.

# **INFRACCIÓN DE PATENTES FARMACÉUTICAS Y DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN 15ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA**

PASCUAL SEGURA CÁMARA

**Doctor en química y agente de la propiedad industrial.  
Director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona.  
Miembro del Consejo de la European Patent Academy (EPO).  
Profesor del Módulo de Patentes del Máster IP&IT de la  
Facultad de Derecho de ESADE**

## **SUMARIO**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. Introducción.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>II. La eficacia de las patentes .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>III. El alcance de la protección y la infracción.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>IV. Interpretación de reivindicaciones, por identidad<br/>y por equivalencia .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>V. La doctrina de los equivalentes según la<br/>Asociación Internacional para la Protección de la<br/>Propiedad Industrial-Intelectual (AIPPI).....</b> | <b>29</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VI. La doctrina de los equivalentes en la<br/>jurisprudencia de la sección 15ª de la<br/>Audiencia Provincial de Barcelona .....</b> | <b>36</b> |
| <b>VII. Conclusión: optimismo frente al futuro .....</b>  | <b>47</b> |

**COLECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA  
FACULTAD DE DERECHO ESADE**

# **Patentes e industria farmacéutica**

**Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes**  
(Director)

**Núria Ginés Castellet**  
(Coordinadora)

**Pascual Segura Cámara**  
**Vicente Huarte Salvatierra**  
**Ramon Torrent Macau**  
**Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes**  
**Oriol Ramon Sauri**

2006

**ESADE**  
Facultades  
Universitarias

Universidad Ramon Llull

**JTB**  
BOSCH EDITOR

## I. Introducción

El sistema español de patentes, a pesar de ser veinteañero, está en pañales en lo que se refiere a la interpretación del alcance de la protección de las patentes a efectos de infracción, pues, sobre este tema, la primera sentencia moderna ha llegado en 2003. La doctrina de los equivalentes todavía es más reciente, ya que las primeras sentencias son de 2005.

En el campo químico-farmacéutico, todavía hay algo que no lleva pañales porque aún no ha nacido. Me refiero a la interpretación jurídica de las reservas de patentabilidad, contempladas en el Art. 167.2 del Convenio de la Patente Europea (CPE), e incorporadas al derecho español en la Disposición Transitoria del Real Decreto 2424/1986, para las patentes por la vía europea, y en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/1986 de Patentes (LP), para las patentes por vía nacional. Aunque, en principio, estas reservas estuvieron vigentes desde la entrada en vigor del CPE y la LP hasta el 7.10.1992, su interpretación jurídica es algo que ahora está comenzando a dirimirse ante los tribunales, y de lo que no hay jurisprudencia comparada, pues es algo peculiar de España (y de Grecia, aunque no conozco sentencias de este país). Precisamente el tema de la tercera de las ponencias de estas jornadas, la

interpretación de algunos artículos del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual-industrial relacionados con el Comercio (ADPIC), puede tener incidencia sobre las citadas reservas. Se observa, pues, que todavía hay incertidumbres en el sistema español de patentes, a pesar de que este año se cumple el vigésimo aniversario de la LP y de la entrada de España en el CPE.

## II. La eficacia de las patentes

Una patente, en principio, se redacta para que resulte disuasoria frente a los posibles imitadores, y no para tener pleitos. En realidad hay relativamente pocos pleitos de patentes, pues son pocas las patentes que se explotan, y todavía menos las que generan conflictos. No obstante, de vez en cuando el pleito es inevitable, y son principalmente las decisiones judiciales que se dictan en él las que sirven para interpretar la Ley.

Cuando hay un pleito, al titular de la patente lo que le interesa es que su patente resulte lo que en inglés se llama *enforceable*, es decir, *eficaz* para impedir la imitación por parte de terceros. Por supuesto que al menos una de las reivindicaciones supuestamente infringidas ha de ser válida. Obtener reivindicaciones válidas es relativamente simple si el solicitante se limita a reivindicar algo muy específico, por lo que hay infinidad de patentes con reivindicaciones válidas que le son inútiles a su titular porque no son eficaces para impedir la imitación. La validez y la eficacia de una reivindicación de patente está en función del alcance de la protección; y ésta, en los sistemas español y europeo de patentes, viene deter-

minada por las reivindicaciones, interpretadas a la luz de la memoria y los dibujos. Como ha dicho un famoso juez: «*The name of the game is the claim*».

Desde el punto de vista empresarial ninguna empresa puede ignorar las patentes ajenas porque puede infringirlas. Por lo tanto, toda empresa que explote algo industrial o comercialmente debe de realizar antes un análisis de riesgo de infracción de patentes, una de las actividades a la que se dedican bastantes profesionales.

### **III. El alcance de la protección y la infracción**

Una patente es un título indivisible asociado a un documento. Si está en vigor en un estado, la patente concede a su titular varios derechos. Además de sobre otras cuestiones igualmente importantes (legitimación, pruebas, responsabilidades, etc.), en España son los jueces los que deciden si la actividad industrial o comercial del tercero infringe o no los derechos del titular. Esto, en la práctica, significa que el juez ha de decidir si el producto o procedimiento que está implicado en la actividad del tercero –lo que le se llama la realización cuestionada– cae o no dentro del alcance de la protección de la patente. Y para decidir sobre esta cuestión, excepto en casos muy simples, los jueces necesitan peritos que les ayuden a interpretar y comparar la realización cuestionada con las reivindicaciones de la patente. En las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes no suelen necesitar peritos porque sus miembros tienen una forma-

ción técnica. Estos y otros conceptos básicos, ampliamente aceptados, han sido divulgados en la literatura jurídica especializada (cf. p.ej. P. Segura, «Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España», *Actas de Derecho Industrial XXII*, 2003, pp. 455-484), y ya han sido incorporados a las sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En España la especialización judicial en materia de patentes es escasa, aunque aumenta constantemente. Hace muchos años que la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona se especializó en Derecho Mercantil, y recientemente otras audiencias provinciales están siguiendo su ejemplo. En septiembre de 2004 se crearon los Juzgados de lo Mercantil, lo cual representa una cierta especialización en primera instancia. Tengo la sensación de que los jueces de lo mercantil están muy interesados en aprender sobre cuestiones sustantivas de Derecho de Patentes, y confío en que muchos de ellos se conviertan en especialistas. Pero quizás les lleve más tiempo del deseable, pues algunos Juzgados de lo Mercantil –en particular los de Barcelona– están desbordados de casos sobre otros temas mercantiles ajenos a las patentes.

En general, creo que la Administración de Justicia en materia de patentes también ha mejorando con la introducción de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en particular por la agilidad de las vistas orales y porque todos los peritos se consideran peritos judiciales, con las mismas obligaciones de verdad, imparcialidad y objetividad, independientemente de si han sido designados por las partes o por el tribunal. ¡Hay que luchar porque desaparezca la parcialidad que antes se le suponía a los peritos designados por las partes!

En España, como en todos los países miembros del CPE, el alcance (o extensión, o ámbito) de la protección de una patente viene determinado por sus reivindicaciones; sin embargo, la descripción y los dibujos sirven para la interpretación de las reivindicaciones. Así lo manda el Art. 60.1 LP para las patentes y modelos de utilidad por la vía nacional, y el Art. 69.1 CPE para las patentes por la vía europea. Como he dicho en la introducción, esto, que está tan claro desde 1986, prácticamente no se ha comenzado a aplicar en los tribunales españoles hasta hace muy poco.

Una patente se infringe si se infringe alguna de sus reivindicaciones. Una reivindicación se infringe si un tercero, sin consentimiento del titular, realiza un acto prohibido respecto a una realización que caiga dentro del alcance de la protección de la reivindicación. Los Arts. 50-54 LP definen los actos prohibidos y sus excepciones. Según el CPE una patente europea validada en un país confiere los mismos derechos que una patente nacional en ese mismo país. Precisamente, en la ponencia de Miguel Vidal-Quadras que sigue se tratará de algo que está relacionado: la excepción de no infracción por uso experimental del Art. 52 LP. Para clasificar las reivindicaciones es suficiente considerar el Art. 50 LP, que trata de la infracción directa.

Dejando de lado las invenciones relacionadas con materia biológica (i.e. los apartados 2-4 del Art. 50 LP, introducidos por la Ley 10/2002 que incorpora al Derecho español la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas), que nos son objeto de la presente ponencia, del Art. 50.1 LP se desprende que hay tres tipos generales de reivindicaciones. El texto del artículo habla de distintos «objetos de la patente», pero, como explicita el Art. 26 LP, los objetos de la protección vienen definidos por las

reivindicaciones. El primer tipo general de reivindicación es el de *reivindicación de producto o entidad*, también llamada reivindicación de producto *como tal* o *per se*, que confiere una protección absoluta, dando derecho a impedir todo acto imaginable que se pueda realizar con un producto/entidad en la industria o el comercio. El segundo tipo general es el de *reivindicación de procedimiento*, también llamada *de método* o *de actividad*, que da derecho a impedir la utilización del procedimiento o el ofrecimiento de la misma. Finalmente, dentro de las reivindicaciones de procedimiento se distingue la *reivindicación de procedimiento de obtención* de un producto [químico, farmacéutico o biológico, en la práctica], la cual, respecto al producto *directamente* obtenido por el procedimiento, da derecho a impedir los mismos actos que la reivindicación de producto como tal. Sin embargo, este tercer tipo de reivindicación no concede ningún derecho respecto al mismo producto cuando no se ha obtenido *directamente* por el procedimiento reivindicado. Precisamente por esto, cuando se quiere hacer valer los derechos de este tipo de reivindicación ante un tribunal, uno de los principales problemas son las pruebas periciales sobre si el producto asociado a la actividad del demandado ha sido o no ha sido obtenido *directamente* por el procedimiento reivindicado.

Para el objeto de la presente ponencia, las reivindicaciones más importantes son las de producto químico (un material), las de producto farmacéutico (un producto químico usado en terapia humana o animal), las de procedimiento de obtención de un producto químico o farmacéutico, y las de *indicación terapéutica*, que se refieren al uso de un producto químico conocido para la obtención de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad, y cuya clasificación en el esquema general de tipos de reivindicaciones no está

exenta de polémica. Respecto a las reivindicaciones de indicación terapéutica, en la Oficina Europea de Patentes (OEP) se habla de reivindicación de *primera indicación terapéutica*, cuando en el estado de la técnica no se conocía ningún uso del producto en terapia, cirugía o diagnóstico, las cuales, en virtud del Art. 54.5 CPE, se redactan como reivindicación de producto limitado por su propósito, p.ej.: «Producto X para su uso como principio activo de un medicamento». Por otro lado, en la OEP se habla de reivindicación de *segunda indicación terapéutica* cuando en el estado de la técnica ya se conocía el uso del producto en alguno de los campos mencionados y, desde principio de los años 80, este tipo de reivindicación se redacta al estilo suizo: «uso del producto X para la preparación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y» (esta redacción se cambiará cuando entre en vigor el Acta de Revisión del CPE de 29.11.2000, lo que sucederá el 13.12.2007 como muy tarde).

La reivindicación de primera indicación terapéutica se fundamenta en el Art. 54.5 CPE, que no tiene paralelo en la LP, por lo que en España no puede obtenerse este tipo de reivindicación por la vía nacional. Una incertidumbre particular de España se desprende del hecho de que apenas hay jurisprudencia –y la doctrina científica está dividida– respecto a la cuestión de si las reivindicaciones de indicación terapéutica deben considerarse de producto/entidad o de procedimiento/actividad, o de si confieren o no protección a producto/entidad. Esta distinción es de enorme trascendencia en el campo químico-farmacéutico, pues condiciona el que se consideren o no dentro de las reservas del Art. 167.2 CPE tal como fueron adoptadas por España. Sobre este asunto yo he mantenido por escrito opiniones distintas en distintos momentos de mi vida profesional, por lo que ahora prefiero no

dar mi opinión para evitar que se me acuse de contradicción. Los tribunales españoles decidirán, y tendrán que hacerlo pronto, pues ya hay varios litigios en marcha. En EEUU no se admiten reivindicaciones de uso, pues no se contemplan en la ley (no son *statutory claims*); la protección equivalente se obtiene mediante reivindicaciones redactadas como método de tratamiento de un paciente que sufre de la enfermedad Y, que comprende administrar a dicho paciente una cantidad terapéuticamente efectiva del producto X.

En general una patente tiene varias reivindicaciones, cada una de las cuales puede decirse que protege una invención o un aspecto de una invención. En una patente puede haber distintos tipos de reivindicaciones y, dentro de cada tipo, varias reivindicaciones de distinto alcance. Las reivindicaciones de mayor alcance, que no dependen de ninguna otra, se llaman independientes. Una reivindicación dependiente tiene un alcance que es un subconjunto del alcance de todas las reivindicaciones de las que dependa.

Toda invención patentable ha de tener carácter técnico, lo que se desprende del requisito de que cada reivindicación se ha de definir mediante características técnicas, también llamadas elementos o limitaciones. Los elementos para definir reivindicaciones de producto/entidad pueden ser estructurales, funcionales, intencionales o paramétricos. Las reivindicaciones de procedimiento/actividad incorporan además acciones, generalmente con una determinada secuencia. En particular, la reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico en un paso suele analizarse mediante los elementos denominados productos de partida, medios de actuación y producto final. Cuando la reivindicación comprende varios pasos, ese tipo de análisis se aplica a cada uno de ellos. En una secuencia de pasos, un producto interme-

dio es el producto final de un paso y el producto de partida del siguiente. Este tipo de análisis es conveniente, pues corresponde a la forma como se analiza una transformación química. De hecho, es un análisis habitual en la jurisprudencia española sobre patentes químicas, aunque no constituye un imperativo legal.

Un buen ejemplo de patente farmacéutica con varios tipos de reivindicaciones es la patente europea concedida EP 463.756 B1, que pertenece a la primera familia de patentes relacionada con el sildenafil, un principio activo cuya empresa inventora (i.e. la empresa donde se inventó) ha comercializado con la famosa marca Viagra®. Esta primera patente europea sobre sildenafil se solicitó antes del 7.10.1992, cuando todavía estaban en vigor en España y Grecia las reservas de patentabilidad del Art. 167.2 CPE. En la patente se designan la mayoría de países del CPE, y se incluyen grupos de reivindicaciones especiales para España y Grecia.

Para todos los países designados, excepto España y Grecia, la reivindicación primera es una reivindicación de producto farmacéutico como tal, definiendo un conjunto de productos farmacéuticos mediante una fórmula general o de Markush. En la reivindicación 4 se protege al sildenafil como producto específico. La reivindicación 6 es del tipo primera indicación terapéutica. La reivindicación 7 es del tipo segunda indicación terapéutica, y protege el uso de los productos para la manufactura de un medicamento para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares (que no es la indicación para la que se ha comercializado). La reivindicación 8 es de producto químico, y protege a un intermedio general que no tiene actividad farmacéutica pero que sirve para obtener los productos finales en el último paso de síntesis descrito. No sorprende que el redactor de esta solicitud de patente deci-

diera no proteger el particular procedimiento de obtención de sildenafil que se describe en esta solicitud mediante reivindicaciones de procedimiento de obtención, pues es algo que realmente ya estaba suficientemente protegido por las reivindicaciones de producto como tal, en los países en los que éstas surtían efectos.

Al observar los conjuntos de reivindicaciones de la patente europea EP 463.756 B1 para España y para Grecia, parece que el redactor de la misma tenía las ideas muy claras respecto a las reservas de patentabilidad en estos países. Para España únicamente hay reivindicaciones de procedimiento de obtención, referidas al particular procedimiento descrito en la patente, lo cual es coherente con una opinión general entre los examinadores y varios profesionales españoles, según la cual durante las reservas no surtían efecto ni las reivindicaciones de producto químico, ni las de producto farmacéutico, ni las de indicación terapéutica. Sin embargo, para Grecia esta patente europea, además de las mismas reivindicaciones que para España, tiene una reivindicación de producto químico para proteger al intermedio general, lo cual es coherente con el hecho de que Grecia únicamente hizo la reserva correspondiente a productos farmacéuticos, pero no la de productos químicos (ni Grecia ni España hicieron la reserva para productos alimentarios).

Es interesante observar que la reivindicación primera de los grupos de reivindicaciones para España y Grecia define un determinado procedimiento de preparación del producto final (una fórmula general que incluye al sildenafil) simplemente diciendo que comprende «poner en contacto» un intermedio general con otro (los productos de partida). Esto ilustra el que, si no son imprescindibles para cumplir con los requisitos de patentabilidad, una reivindicación de procedi-

miento de obtención no necesita definir medios de actuación detallados, del tipo reactivos, catalizadores, disolventes, temperaturas, tiempos, etc.

En farmacia, dentro de los tipos generales de reivindicaciones antes mencionados, se distinguen otros subtipos no contemplados en esta primera patente sobre sildenafil, cuya mención superaría la extensión de esta presentación. Por ejemplo, la solicitud de patente europea EP 967.214 A1 incluye *reivindicaciones de composición farmacéutica*, concretamente sobre formulaciones acuosas y en polvo para administración intranasal de mesilato de sildenafil, que es una sal distinta del citrato, la que se usa para administración oral. También se reivindica el mesilato de sildenafil como tal, pues el que en el estado de la técnica se conozca el sildenafil y sus sales farmacéuticamente aceptables en general, no le quita la novedad a una sal particular no descrita previamente.

#### **IV. Interpretación de reivindicaciones, por identidad y por equivalencia**

Una regla básica de interpretación de reivindicaciones en todos los sistemas modernos de patentes es la de la *simultaneidad de todos los elementos*, según la cual una realización cuestionada cae dentro del alcance de la protección de una reivindicación si, y sólo si, la realización responde simultáneamente –por identidad o por equivalencia– a todos los elementos o limitaciones de la reivindicación. La realización no cae dentro del alcance de la protección si le falta alguno de los elementos de la reivindicación. Otra regla básica es la de

que la comparación entre la realización cuestionada y la reivindicación ha de realizarse mediante un *análisis elemento-por-elemento*.

En la práctica judicial de la mayoría de tribunales de patentes, la interpretación del alcance de la protección la reivindicación se realiza en dos etapas: En una primera etapa de forma *literal o por identidad* y, si el resultado de esta primera interpretación es que no hay infracción, en una segunda etapa se considera una interpretación de forma no literal o por equivalencia, también llamada según la *doctrina de los equivalentes*.

Interpretar literalmente una reivindicación no suele ser algo automático que puede hacer el juez sin ayuda técnica. Al contrario, generalmente requiere que un perito razone lo que un hipotético experto en la materia habría entendido por los términos de la reivindicación a la vista de la descripción y los dibujos. El experto da a los términos el significado habitual en el sector de la técnica de que se trate, a menos que los términos se definan de forma diferente en la memoria descriptiva, pues ésta puede hacer de diccionario. En las reivindicaciones es frecuente el uso de elementos funcionales, definidos por lo que hacen y no por lo que son.

En general, la eficacia para impedir la imitación de una reivindicación de producto como tal es muy alta, especialmente si el producto está bien definido. Sin embargo, la eficacia de las reivindicaciones de procedimiento de obtención depende de, entre otros, los siguientes factores: la facilidad/dificultad de circumvalar (*design around*) la reivindicación usando procedimientos alternativos no infractores; la habilidad/torpeza de los abogados de las partes; los conocimientos y dedicación de los jueces; los peritos (designados por las partes o

por el tribunal) y el azar (que influye demasiado, lamentablemente).

En España todavía la mayoría de pleitos sobre patentes farmacéuticas se refieren a reivindicaciones de procedimiento de obtención, algunas de ellas concedidas bajo la antigua ley (Estatuto de la Propiedad Industrial, EPI). El grado de incertidumbre en los resultados de estos pleitos se ilustra mediante los casos relativos a la infracción de la traducción de patente europea ES 2.012.803 T3, que protege un procedimiento de obtención de besilato de amlodipino. Respecto a un mismo producto importado del extranjero, han habido autos y sentencias contemplando todas las posibilidades: desde la de que la patente es nula (y obviamente no puede infringirse), hasta la de que la patente es válida y se infringe, pasando por la de que la patente es válida pero no se infringe.

Un ejemplo interesante para diferenciar entre interpretación de reivindicaciones por identidad y por equivalencia es el referido a la infracción de la primera patente sobre pelets o microgránulos de omeprazol, un producto líder en ventas durante varios años. Han habido pleitos en varios países y contra varios demandados. En la reivindicación independiente de la patente española se define un procedimiento de obtención de una formulación que comprende, entre otros elementos, un núcleo compuesto de omeprazol y un compuesto de reacción alcalina. En un caso concreto, la formulación de la demandada tenía un núcleo inerte, preformado, de azúcar y almidón, que se había recubierto de una primera capa de recubrimiento que incluía omeprazol y talco.

Una cuestión planteada sobre interpretación literal era si el talco (un sólido blanco prácticamente insoluble en agua) respondía o no al elemento «compuesto de reacción alcalina»

de la reivindicación. Varios químicos ilustres, entre los que había un Premio Nobel, se enzarzaron en una apasionante discusión sobre hechos químicos que, desde el punto de vista del derecho de patentes, en este caso a mí me parecía estéril. Para mí estaba claro que el talco, a efectos de infracción de esta patente, no respondía al elemento «compuesto de reacción alcalina» de la reivindicación. Y no por una razón de hecho químico, sino por una razón de derecho de patentes, dado que el propio solicitante, en la memoria descriptiva y en una carta a un examinador, ponía talco en los pelets que él mismo consideraba sin «compuesto de reacción alcalina», y que se usaban para comparar con los pelets de la invención, que él mismo consideraba con «compuesto de reacción alcalina». El Grupo Español (GE) de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial-intelectual (AIP-PI) considera que este tipo de defensa, conocido internacionalmente como *prosecution history estoppel* (defensa basada en el historial de la tramitación) es aceptable en España, pues se considera que es una manifestación del principio general del derecho conocido como *doctrina de los propios actos*.

Respecto a la interpretación por equivalencia, en varios de los pleitos –españoles y extranjeros– de infracción de la patente citada de pelets de omeprazol se cuestionó si un pelet con núcleo inerte preformado, recubierto de una capa activa con el omeprazol, era o no equivalente a un pelet con un «núcleo compuesto de omeprazol», como dice la reivindicación. El hecho de que hayan habido decisiones en ambos sentidos ilustra que la interpretación de reivindicaciones por equivalencia no es algo trivial.

La doctrina de los equivalentes nació hace muchos años en Estados Unidos y Alemania para intentar proteger a los pequeños inventores que no estaban duchos en la redacción de

sus reivindicaciones. Es una doctrina que nació con un ánimo proteccionista del inventor y que hoy, cuando la mayoría de las patentes no se redactan por inventores individuales sino por profesionales que llevan el sistema de patentes al límite de sus posibilidades, tiene menos razón de ser. No obstante, todavía se mantiene una cierta interpretación no literal de reivindicaciones, buscando la equidad entre la protección del inventor, que puede no haber redactado perfectamente sus reivindicaciones, y la seguridad jurídica de los terceros, que tienen que saber si algo está patentado o no. En cualquier caso, la jurisprudencia actual en general evoluciona decantándose hacia la seguridad jurídica de los terceros.

## **V. La doctrina de los equivalentes según la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial-intelectual (AIPPI)**

Desde el año 1986 en España está en vigor el Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE, que es parte del Convenio y se aplica a las patentes españolas concedidas por la vía europea. Además, aunque no esté transpuesto a la LP como en otros países europeos, en varias sentencias judiciales y en la doctrina científica se está de acuerdo en que el Protocolo también se aplica en España a las patentes y modelos de utilidad concedidos por la vía nacional. Es importante notar que el texto del Protocolo ya reconoce que debe haber una cierta interpretación no literal, cuando dice que no debe interpretarse el Art. 69.1 [idéntico al Art. 60.1 LP] en el sentido de

que el alcance de la protección que otorga la patente haya de entenderse según el significado estricto y *literal* del texto de las reivindicaciones.

Desde 2003 la Audiencia de Barcelona se refiere frecuentemente a una adición al Protocolo, que constituye el nuevo Art. 2 del mismo, aprobado en la Conferencia Diplomática que modificó el CPE el 29.11.2000, y que entrará en vigor a finales del 2007. Este Art. 2 dice que, para determinar la extensión de la protección conferida por una patente europea, debe de tenerse en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones, lo cual consagra el mencionado principio general de análisis elemento-por-elemento a la interpretación de reivindicaciones por equivalencia. En la Conferencia Diplomática se contempló la posibilidad de definir qué se entiende por elemento equivalente, pero no se llegó a un acuerdo dada la disparidad de las formulaciones que existen entre tribunales de distintos países, aunque esta disparidad representa diferencias más en la forma que en el fondo.

Precisamente en 2003 se constituyó un grupo de trabajo dentro del GE de la AIPPI, presidido por mí y en el que estaban Miguel Vidal-Quadras y Vicente Huarte, dos de los ponentes que me siguen, para contestar a la cuestión Q175 de la AIPPI, relativa a los equivalentes y el *prosecution history estoppel*. Este grupo de trabajo elaboró un informe cuyo resumen comienza así:

«No puede decirse que España tenga una doctrina de los equivalentes elaborada. Sin embargo la doctrina de los equivalentes ha sido tratada por la doctrina científica española y se considera aplicable en España, dado que los artículos pertinentes de la LP española son pa-

rales a los correspondientes del CPE y, aunque la LP no lo menciona, el Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE se considera aplicable a las patentes y modelos de utilidad nacionales.

La aproximación a los equivalentes por obviedad tal como en la actualidad se aplica en los tribunales alemanes en el fondo es muy próxima a la aplicada en los tribunales británicos. Ambas son coherentes con el Protocolo y deben tomarse como pauta de interpretación de las reivindicaciones por equivalencia en todos los países del CPE. Esto debe ser así particularmente en España, donde todavía hoy se usa una especie de *doctrina de la esencialidad* que los comentarios más recientes consideran contraria al sistema de patentes actual.»

Cuando se elaboró este informe ya se había planteado ante los tribunales varios casos sobre infracción de patentes de simvastatina alegando infracción de patentes exclusivamente por equivalencia (ver después). En estos casos se citaba una supuesta doctrina de equivalentes de la Audiencia Provincial de Barcelona que el grupo de trabajo del GE de la AIPPI consideraba inexistente, como ilustra los siguientes párrafos de su informe:

«Equivalentes definidos como «variantes de forma, materia, tamaño, disposición de elementos e incluso toda sustitución de esos elementos por otros, cuando con ello no se altere el principio fundamental de la invención descrita, reivindicada y amparada por la patente o el modelo de utilidad» se mencionaron en la Sentencia TS3, 10.06.1968, en el contexto de determinar la patentabilidad de un modelo de utilidad en un caso *ex parte*.

La Sección 15ª de la AP de Barcelona, dictó el 18.09.2000 una sentencia en la que la ausencia de infracción literal se decidió basándose en una diferencia esencial entre el procedimiento patentado y el cuestionado. Sin embargo, los jueces citaron *obiter dictum* esa Sentencia del TS 1968, así como el concepto de «medios equivalentes» como «medios que cumplen la misma función para conseguir idéntico resultado pese a que los modos de realización sean diferentes», una definición tomada de un fragmento de la T 697/92 (no publicada en OJ), citada en el apartado «Equivalents» del capítulo «Patentability-Inventive step» del libro «Case Law of the Boards of Appeal of the EPO». La T 697/92, en el contexto de determinar la actividad inventiva de una invención, mencionó *obiter dictum* la definición de «medios equivalentes» tomada del capítulo sobre patentabilidad del libro Paul Mathely («Le droit français des brevets d'invention», 1974, p. 63).

Dada la escasez de jurisprudencia española y de tradición sobre la doctrina de los equivalentes a los efectos de infracción, la sentencia del 2000 de la AP de Barcelona se ha citado después en varias sentencias judiciales de primera y segunda instancia, así como en algunos escritos de especialistas, a pesar del hecho de que sus dos definiciones citadas de equivalentes se refieren a patentabilidad y no a infracción. Algunos comentaristas consideran que la conclusión importante derivada de todas estas sentencias es que la doctrina de los equivalentes es aplicable en España.

Pero no puede decirse que haya alguna base para justificar ni un enfoque de los equivalentes basado en una doble identidad (atendiendo a la función y al resultado) similar al tradicionalmente adoptado en Francia,

ni un enfoque basado en una triple identidad (atendiendo a la función, al modo, y al resultado) similar al tradicionalmente adoptado en EEUU.

Muy recientemente, en varios tribunales se ha iniciado una serie de pleitos basados en las mismas patentes químicas, alegando infracción de patente sólo según la doctrina de los equivalentes, y no infracción literal (¡algo inaudito en España!).

De momento sólo se han dictado sentencias de primera instancia. Una de ellas (Juzgado 1ª Instancia 37 de Barcelona, 10.09.2002) aborda el tema de la doctrina de los equivalentes de una forma moderna, y se refiere al nuevo Art. 2 del Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE. Esta sentencia está a favor de un enfoque de equivalentes basado en la obviedad, similar al actualmente aplicado por los tribunales alemanes, y en contra de un enfoque basado en una triple identidad (función, modo, resultado).»

En la reunión de Comité Ejecutivo de la AIPPI, en Lucerna en octubre de 2003, a la que acudimos Miguel Vidal-Quadras y yo como representantes españoles para la cuestión Q175, se adoptó la Resolución que a continuación se reproduce. Esta recomendación no tiene valor de ley, pero sí que tiene mucha influencia, y la Audiencia de Barcelona aparentemente la ha asumido en gran medida. Se observa que se ha incorporado el Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE, así como el Art. 2 que todavía no ha entrado en vigor. Su texto final, según la traducción del GE de la AIPPI, dice así:

«Cuestión Q175: El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación de una patente en la determinación de su alcance de protección

Considerando:

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

En vista de que:

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

Resuelve que:

1. Las reivindicaciones deben ser interpretadas de modo que se otorgue una protección conveniente al titular de la patente y preservar, al mismo tiempo, una seguridad jurídica razonable a los terceros.
2. La protección no debe limitarse al significado literal estricto de las palabras utilizadas en las reivindicaciones, ni las reivindicaciones deben servir únicamente como una orientación.
3. Para determinar el alcance de la protección conferida por una reivindicación de patente, se tomará debida consideración de cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en esa reivindicación.
4. Un elemento debe considerarse como equivalente a un elemento en una reivindicación, si, en el contexto de la invención reivindicada,
  - (a) el elemento considerado realiza sustancialmente la misma función para producir sustancialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado, y (b) la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento considerado no es sustancial, tal como entiende dicha reivindicación un experto en la materia en el momento de la infracción.
5. A pesar de que un elemento sea considerado como un equivalente, el alcance de la protección conferida por una reivindicación de patente no debe cubrir al equivalente, si
  - (a) en la fecha de presentación (o en la fecha de prioridad, en su caso), un experto en la materia lo

hubiera considerado como excluido del alcance de protección, a partir de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones; o (b) tiene por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior o que sea obvio a la luz del estado de la técnica anterior; o (c) el titular de la patente lo excluyó de manera expresa e inequívoca de la reivindicación durante la tramitación de esa patente, a fin de superar una objeción basada en el estado de la técnica anterior.»

En resumen, creo que sobre la doctrina de los equivalentes el trabajo de la AIPPI en general, y del GE de la AIPPI en particular, es muy relevante y merece ser tenido en cuenta.

## **VI. La doctrina de los equivalentes en la jurisprudencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona**

Lo que en realidad constituye la primera doctrina sobre equivalentes de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, se desprende de las tres sentencias dictadas en 2005 que se comentan a continuación, y seguramente será enriquecida en sentencias posteriores. Pero, para que haya podido llegar a dictar estas sentencias, este Tribunal ha tenido que previamente sentar las bases sobre cómo se determina el alcance de la protección de una patente en general, además de sobre otras cuestiones relacionadas. Estas cuestiones básicas se aclaran por primera vez en su Sent. de 14.10.2003, que considero representa un hito en materia de interpretación de reivindicaciones en España (de la coinci-

dencia en el contenido, y la reproducción literal de algunas frases, puede pensarse que el tribunal consideró mi artículo divulgativo en las *Actas de Derecho Industrial*, antes citado). Esta sentencia de 2003 se produjo en una apelación sobre un caso de patentes sobre mangueras, y en ella se aclara, p.ej., que el alcance de la protección ha de basarse en la interpretación de las reivindicaciones, no en la interpretación de la memoria; lo que son las reivindicaciones dependientes; que la única comparación válida es la de la realización cuestionada con el alcance de la protección de la reivindicación, y que no tiene sentido comparar productos como se había venido haciendo; que debe de hacerse una interpretación de las reivindicaciones literal y no literal (aunque en este caso la literal resultó suficiente); que hay que huir de la doctrina de la esencialidad; y que debe considerarse el historial de la tramitación, evitando la inseguridad de los terceros. En mi opinión, esta sentencia, y las siguientes del mismo tribunal, significan la consagración definitiva de los conceptos modernos sobre alcance de la protección de patentes en la práctica judicial española.

La primera sentencia de la Audiencia sobre infracción por equivalencia (Sent. AP Barcelona, 15ª, 20.04.2005, Freyssinet y Cinematique vs. Mekano 4) ha surgido en un caso de mecánica en el que en la demanda original no se contemplaba este tipo de infracción. El demandante alegaba infracción de su traducción de patente europea ES 2.030.888 T5 (validación de la patente europea EP 323.285 B2, modificada durante una oposición), cuya única reivindicación independiente decía así:

«1. Conjunto constituido por un tirante y su estructura de anclaje, estando dicho tirante compuesto por ... caracterizado por ...»

- un cojín de estopa interpuesto entre estas dos placas,
- unos vástagos de apriete ... y
- unos anillos de riostra rígidos que rodean libremente los vástagos de apriete e interpuestos axialmente, directamente o no, entre el bloque perforado y la placa interior.»

El Juzgado de Primera Instancia absolvió al demandado, pero el demandante apeló a la Audiencia, la cual desestimó el recurso de apelación, introduciendo nuevos fundamentos de derecho. A los efectos de esta ponencia, merece la pena resaltar los siguientes párrafos:

«14º. Claro aparece que la formulación de la doctrina de los equivalentes, que permite extender la protección de la patente abarcando aquellas formas de realización en las que un medio reivindicado es sustituido por otro medio estructuralmente distinto pero que realiza la misma función dentro de la invención, toma como punto de partida, para considerar que dos medios son equivalentes, que ambos realicen sustancialmente la misma función para producir sustancialmente el mismo resultado (test de la doble identidad). Pero esa configuración de la equivalencia debe ser, de ordinario, corregida ... De ahí criterios correctores como, en Derecho comparado, el llamado test de la triple equivalencia que exige la misma función, el mismo *modus operandi* y el mismo resultado, aplicado tradicionalmente por los Tribunales de EEUU y que ha merecido aceptación tratándose de patentes mecánicas relativamente simples, pero que igualmente entraña el riesgo de proteger el resultado y, al tiempo, de desamparar al titular de la patente frente a aquellos medios

sustitutos que siendo evidentes u obvios no realicen la misma función esencialmente de la misma manera.

... El criterio adicional considerado por la Sentencia apelada, que supedita la equivalencia a que los cambios incorporados a la realización cuestionada sean deducibles sin actividad inventiva por el experto en la materia o, dicho de otro modo, que descarta la equivalencia cuando el empleo del medio o medios controvertidos impliquen actividad inventiva según el criterio del experto medio en la materia, goza de acogida por la doctrina especializada y los Tribunales de los Estados que forman parte del sistema europeo de patentes y que han desarrollado a lo largo de los años la doctrina de la equivalencia... El test de la actividad inventiva entronca con el llamado criterio de la equivalencia por obviedad, cuya formulación atiende a si el experto en la materia habría considerado que el elemento equivalente era una alternativa obvia al elemento reivindicado, para obtener un resultado sustancialmente igual al mismo problema técnico, según la enseñanza de la patente, su conocimiento y su interpretación de las reivindicaciones en la forma indicada...

15º ... la comparación entre la reivindicación y la realización presuntamente infractora ha de hacerse elemento por elemento (*cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones*, dice el art. 2 del Protocolo)...

En suma: los vástagos de apriete se han suprimido en la realización de Mekano 4 S.A., sin sustituirlos por medios *equivalentes* que cumplan la misma función, como tampoco están presentes los anillos de riostra

ni, propiamente, el cojín de estopa, porque el funcionamiento de dicho sistema es mecánica y conceptualmente distinto y en este sentido altera, porque no lo observa o sigue, el funcionamiento de la invención patentada por la actora... no cabe hablar de infracción por equivalencia.»

Se observa que la Audiencia considera varios posibles test de equivalencia, según las circunstancias. Por otra parte, se aplican los principios de *simultaneidad de todos los elementos* y de *análisis elemento-por-elemento* como criterios básicos de interpretación de reivindicaciones, tanto de forma literal como por equivalencia.

En países donde ha tenido larga tradición (EEUU, Alemania, Reino Unido...), la doctrina de los equivalentes se ha usado más en patentes electromecánicas que en patentes químicas, lo cual probablemente se deba a que los productos químicos suelen estar definidos de una manera muy unívoca (p.ej. mediante fórmulas generales o grupos de Markush, con enumeraciones cerradas introducidas con la expresión «que consiste en») y resultan difíciles de generalizar mediante equivalencia. Sin embargo, la doctrina de la equivalencia se ha planteado claramente en España en un caso de patentes químico-farmacéuticas, concretamente en 2001, cuando comenzaron una larga serie de demandas de medidas cautelares e infracción basadas en la traducción de patente europea ES 2.018.710 B3, relacionada con la obtención del principio activo simvastatina, en las que se alegaba únicamente infracción por equivalencia (no por identidad). Ha habido demandas judiciales en varias ciudades españolas, contra empresas que usaban simvastatina de distintos fabricantes extranjeros. Que yo sepa, todas las decisiones de primera instancia han absuelto a los demandados, si bien el demandante ha pre-

sentado recursos de apelación. De momento ha habido al menos dos sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en las que se aborda la posible infracción por equivalencia.

La patente ES 2.018.710 B3, titulada «Procedimiento para alquilar el carbono alfa del grupo 8-acilo de la lovastatina y sus análogos», sólo tiene una reivindicación independiente, cuyo texto dice así:

«1. Un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula estructural (V) [un grupo de intermedios que tienen el grupo protector t-butildimetilsililo y las variables R1, R3, R4 y R5, entre otras], donde R4 es alquilo C3-C5... que consiste en: (A) tratar en atmósfera inerte un compuesto de fórmula estructural (III) [que incluye a la lovastatina] con una alquilamina R4-NH2, seguido de protección del hidroxilo con cloruro de t-butildimetilsililo e imidazol, y después (B) tratar con un amiduro de metal alcalino... seguido de contacto con R5-X, donde X es cloro, bromo o yodo».

Como ya sugiere el título, la reivindicación 1 no reivindica la obtención de simvastatina, sino la de un intermedio de simvastatina (cuando R1 = etilo y R3 = R5 = metilo), que necesita tres pasos de síntesis adicionales para convertirse en simvastatina. Así pues, la importación en España de simvastatina no puede infringir la reivindicación 1, dado que la simvastatina no es el producto *directamente* obtenido por el procedimiento de la reivindicación 1. Además, cualquier interpretación por equivalencia de reivindicación 1 (p.ej. considerar que el R4 de la alquilamina podría ser C2 ó C6, además del C3-C5 reivindicado; o que la sal de t-butildimetilsililo podría ser bromuro, además del cloruro reivindicado),

no cambiaría el hecho de que el producto *directamente* obtenido sería un intermedio muy lejano sintéticamente de la simvastatina. De hecho, la reivindicación más amplia de esta patente que protege un procedimiento de obtención de simvastatina es la 6, que depende de la 3, y ésta de la 2, y ésta de la 1.

Según la reivindicación 2, que depende de la 1, «la etapa (B) se lleva a cabo en un disolvente etéreo [mientras que en la reivindicación 1 se entiende que se lleva a cabo en cualquier disolvente], R5 es metilo [como en la simvastatina], y el contacto con R5-X se realiza a una temperatura comprendida entre  $-30$  y  $-10$  °C.» Según la reivindicación 3, que depende de la 2, «el disolvente etéreo es tetrahidrofurano, la alquilamina es butilamina y el amiduro de metal alcalino es pirroliduro de litio». La reivindicación 6, que incorpora todas las limitaciones introducidas en las reivindicaciones 1, 2 y 3, dice así:

«6. Un procedimiento según la reivindicación 3, que comprende además el tratamiento de un compuesto de estructura (V) con: (C) un ácido en un disolvente polar para separar los grupos sililo protectores; después (D) tratamiento con una base diluída para hidrolizar la alquilamida; después (E) calentamiento de la sal de carboxilato de lactona en un disolvente hidrocarbonado para formar un compuesto de estructura (VI) [que ya incluye la simvastatina]»

En prácticamente todos los pleitos sobre infracción de esta patente la parte actora designó como perito a un reputado profesor de química orgánica que es inventor en varias patentes y que se declaró conocedor del principio básico de que el alcance de la protección de una patente se determina por el texto de sus reivindicaciones, convenientemente

interpretadas a partir de la memoria. Sin embargo, que yo sepa, en ninguno de los dictámenes de este perito se transcriben los textos de las reivindicaciones 1 y 6 de la patente supuestamente infringida, un hecho que posiblemente hace pensar que el perito no actuaba «con la mayor objetividad posible», como el Art. 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil requiere a todo perito, sea designado por las partes o por el tribunal. En particular, en la vista ante el Juzgado de Primera Instancia 37 de Barcelona (Merck vs. Synthon), a la que yo asistí como espectador, el perito de la actora, sin referirse a ninguna reivindicación en particular, declaró que el alcance de la protección de esta patente abarcaba:

«Un procedimiento de obtención de simvastatina en el que:

- los materiales de partida son la lovastatina;
- el producto final es la simvastatina; y
- los medios de actuación comprenden: apertura de la lactona, protección de los hidroxilos, desprotonación y alfa-alkilación, desprotección de los hidroxilos, hidrólisis de la amida y lactonización.»

En mi opinión, este análisis es erróneo. Primero y principal, porque tal reivindicación no existe. Además, porque cinco intermedios, bien identificados en la reivindicación 6 de la patente no pueden incluirse dentro del término «medios de actuación» ya que, como se ha dicho antes, el análisis «productos de partida-medios de actuación-producto final» en un procedimiento de obtención por pasos debe aplicarse a cada uno de los pasos. En resumen, es un análisis inaceptable porque no se compara la realización cuestionada con el texto de ninguna reivindicación de la patente.

Basándose en esa prueba pericial, la actora alegaba que la simvastatina fabricada por el procedimiento del demandado infringía la patente –sin decir qué reivindicación se infringía– por equivalencia, ya que «los materiales de partida y el producto final eran idénticos, y los medios de actuación eran equivalentes, aplicando el llamado el test de la doble identidad». La juez de primera instancia absolvió al demandado basándose únicamente en los peritos designados por las partes (que fueron careados en público), sin necesidad de designar un perito judicial. El demandante presentó un recurso de apelación, que ha dado lugar a la Sent. AP Barcelona, 15ª, de 7.06.2005 (Merck vs. Synthron), de la que es interesante transcribir el siguiente fragmento del fundamento de derecho 3º:

«3º. El *test de las diferencias sustanciales*...(STS 3ª, 10.06.1968) sirve más como principio programático... que como criterio práctico para resolver conflictos concretos. Para esta labor, si bien en alguna ocasión hemos hecho referencia al *test de la doble identidad sustancial* (SAP Barcelona, 15ª, 18.09.2000), debe advertirse que este criterio y también el invocado por la parte apelante de la *triple identidad sustancial* (función-modo-resultado...) responde de forma más adecuada al enjuiciamiento de una patente mecánica, donde tiene mayor sentido el juicio global del procedimiento, y la identidad sustancial de función absorbe protagonismo a las variaciones en alguna secuencia particular del modo que permite alcanzar idéntico resultado. Este criterio no es suficiente para el juicio de equivalencia de una patente farmacéutica, donde las variaciones se producen en el modo, y en concreto en alguna de las secuencias del procedimiento, que en sí mismos son relevantes para un experto en la materia aunque en

un examen global pueda difuminarse algo la relevancia de su aportación. Lo que obliga a prestar mayor atención a las fases o secuencias del procedimiento y primar el juicio del experto en la materia...»

En esta sentencia la Audiencia reconoce la poca utilidad como criterio de interpretación de infracción por equivalencia de la STS 3ª 10.06.1968, como ya había advertido en 2003 el GE de la AIPPI en su informe de la Q175. Además, sin negar la aplicabilidad de un posible «test de la doble identidad» basado en su sentencia de 18.09.2000 (comentada también por el GE de la AIPPI en su informe), la Audiencia reconoce que este test que no es suficiente para el juicio de equivalencia de una patente farmacéutica.

El procedimiento Synthon de obtención de simvastatina al menos tiene en común con el procedimiento reivindicado en la reivindicación 6 de la patente citada el uso de una misma estrategia general de síntesis, a saber, el arrancar un hidrógeno de la cadena lateral de lovastatina por tratamiento con una base fuerte, y la subsiguiente metilación de dicha posición. Otras empresas usaban simvastatina obtenida por procedimientos con una estrategia de síntesis distinta, a saber, eliminar toda la cadena lateral de 2-metilbutirato de la lovastatina, liberando un grupo hidroxilo, e introducir después la cadena lateral de 2,2-dimetilbutirato de la simvastatina por esterificación de ese grupo hidroxilo. Esta segunda estrategia todavía aleja más la realización cuestionada de la reivindicación 6 de la patente en cuestión, lo cual no ha sido óbice para que haya habido varias demandas de infracción contra empresas que usaban simvastatina así obtenida (p.ej. contra Liconsa), alegando análogamente infracción por equivalencia, con argumentos similares. Que yo sepa todas las acciones han sido rechazadas en primera instancia, y ya

hay una sentencia de segunda instancia en Barcelona, concretamente la Sent. AP Barcelona 15ª, de 2.05.2005 (Merck vs. Liconsa), de la que merece resaltar el siguiente fragmento:

«5º.11)... Los peritos de la actora sintetizan las fases de la secuencia de actuación reivindicada en la P2 [patente ES 2.018.710 B3] incluyendo ... dos etapas: *b) protección de los grupos hidroxilo presentes tras la apertura y c) formación del grupo 2,2-dimetilbutiriloxi en la posición 8' del intermedio obtenido...*

IV)... Advierte el perito Dr. [Vicente] Huarte el error del que parten los expertos de la actora al otorgar a la P2 un alcance que no se ajusta al que resulta de una interpretación de las reivindicaciones de acuerdo con el sistema europeo (que es extrapolable al nacional), pues aquéllos parecen inclinarse más por la intención del inventor que por el contenido de las reivindicaciones (especialmente la 6 y la 1) de acuerdo con la descripción y los dibujos...

VI) ... los peritos de la actora *generalizan* sus elementos sustituyendo el modo concreto de actuación por el resultado deseado,... prescindiendo del modo de actuación, que es precisamente, aquí, tratándose de patente de procedimiento, lo que debe ser considerado. Esta interpretación conduce a sobredimensionar el alcance de las reivindicaciones relevantes, cubriendo todas posibles formas de actuación...»

Resulta increíble que un perito pretenda extrapolar por equivalencia el sumamente particular texto de la reivindicación 6 hasta llegar a decir que su protección abarca la «(b) protección de los grupos hidroxilo presentes tras la apertura y (c) formación del grupo 2,2-dimetilbutiriloxi en la posición 8' del

intermedio obtenido...». Afortunadamente para el sistema español de patentes en lo relativo a infracción de patentes, tanto por identidad como por equivalencia, los magistrados de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona han tenido criterios claros y han sabido «valorar según las reglas de la sana crítica» los dictámenes periciales presentados en estos casos de infracción de patentes.

## **VII. Conclusión: optimismo frente al futuro**

Para alguien como yo que ha dedicado más de la mitad de su vida laboral al estudio y enseñanza del sistema de patentes en España, y que no tiene ninguna vinculación ni interés empresarial, resulta reconfortante y fuente de optimismo el observar que ¡por fin! la interpretación de las reivindicaciones a efectos de infracción de patente empieza a hacerse en algunos tribunales de forma ajustada al derecho vigente en nuestro país desde 1986.

Soy optimista en el sentido de que espero que estos criterios, que son los habituales en los países de nuestro entorno y se están introduciendo en España a través de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, acabarán por extenderse a todos los tribunales españoles, y serán oportunamente recogidos por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.

Soy optimista en el sentido de que espero que los jueces implicados en los litigios de patentes, y en particular los Jueces de lo Mercantil, adquieran suficiente conocimiento sobre los aspectos sustantivos del derecho de patentes para desesti-

mar cualquier demanda de infracción que no identifique claramente las reivindicaciones supuestamente infringidas del demandante y la realización cuestionada del demandado; y para desestimar cualquier prueba pericial en la que el perito –independientemente de cómo haya sido designado– no trate de explicar al juez, de forma objetiva, cual es el alcance de las reivindicaciones supuestamente infringidas, cual es la realización cuestionada, y por qué esta realización cuestionada cae o no cae dentro del alcance de la protección de dichas reivindicaciones.

Desde mi posición de director de un centro docente de referencia en materia de patentes, que cuenta con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Academia Europea de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, espero poder colaborar a que el sistema de patentes en España se ponga cuanto antes al nivel que le corresponde.