NOTAS SOBRE LAS SENTENCIAS DEL BUNDESGERICHTSHOF DE 12 DE MARZO DE 2002

Asuntos:

1. Kunststoffrohrteil (Düsseldorf): La consideración del tribunal de instancia, conforme a la cual los datos numéricos y de medidas deben considerarse como auténticas limitaciones no es válido. En el caso concreto debe analizarse la posible infracción a la luz de la reivindicación en su conjunto ya que depende de una relación logarítmica entre superficie y peso. Devolución a la instancia.
2. Schneidmesser I (Karlsruhe): Los tribunales llegan a la misma conclusión, si bien la argumentación es diferente. El experto en la materia no hubiera visto los datos numéricos que se facilitan 9º-12º como una limitación numérica precisa, aceptando una variación normal de las toleradas por la Norma DIN.
3. Schneidmesser II (Düsseldorf): El Tribunal Federal confirma la decisión de segunda instancia, al considerar que la realización controvertida no infringe. Variación de 10º a 22º (16º ángulo óptimo); se pretende que se extiende a +/- 3º y alcanzar a 25º. Amplía protección de 12º a 18º (9º encima y debajo). No se justifica a partir de la patente la ampliación que se solicita.
4. Custodiol I (Bundespatentgericht).
5. Custodiol II (Munich): Revoca la sentencia de instancia y desestima la demanda. El tribunal de Munich se centra en la aportación esencial de la patente para llegar a una sentencia de infracción. El BGH opina que una realización determinada no puede caer en el ámbito de protección cuando se ha renunciado a un elemento de la reivindicación que es esencial y determinante para la protección de la enseñanza de la patente.

Afirmaciones efectuadas por el Tribunal en sus Sentencias de 12 de marzo de 2002:

La fundamentación jurídica es común a todas las sentencias:

a) Función de la descripción y de los dibujos:
   a. Eliminación de eventuales ambigüedades.
   b. Explicación de los conceptos técnicos utilizados.
   c. Aclaración del significado y alcance de la invención descrita.

   La equivalencia exige junto al punto de vista de una protección adecuada de la invención, la obligación de tener en cuenta la seguridad jurídica.

   No basta para determinar la inclusión de una determinada realización:
   b. que el problema que subyace en la invención se resuelva con medios apenas modificados pero equivalentes;
   c. que los conocimientos técnicos del experto le capaciten para concluir que el medio modificado es equivalente.

   Así como la equivalencia no encuentra una orientación precisa en la reivindicación de la patente:
   d. además, las reflexiones que el experto tiene que realizar deben ser tales que estén orientadas por el sentido de la enseñanza técnica contenida en la reivindicación de la patente que es objeto de protección, de manera que el experto tome en consideración la realización controvertida, con sus medios modificados, como solución equivalente incluida en su objeto.

   A partir de la revisión del CPE de noviembre de 2002 es claro que la determinación del ámbito de protección de la patente europea debe tenerse en cuenta que se denomina

elementos equivalentes a aquellos que lo son respecto de los incluidos en las reivindicaciones de la patente.

b) Se aplican tales principios también cuando la reivindicación contiene datos numéricos o de medidas. Contribuyen de forma decisiva a determinar el ámbito de protección de la reivindicación. La introducción de esos datos en la reivindicación pone en evidencia que deben determinar y limitar la protección de la patente.

c) Los datos numéricos y de medida sirven a la interpretación como cualquier elemento de una reivindicación de la patente. Debe considerarse tales datos a partir de su contenido objetivo, que no es unitario sino que puede tener diferentes significados en hechos diferenciales.

d) El experto asignará un significado igual y determinado a los datos numéricos y de medida. Conferirá a tales datos un mayor grado de inequivocidad y de claridad. La patente puede constituir asimismo su propio diccionario, de forma que se presenten tales datos como concreciones. Es responsabilidad del solicitante preocuparse de que la patente refleje lo que desea proteger.
Por otra parte, esta conclusión no cierra el paso a que el experto pueda interpretar una tolerancia que sea usual en el sentido técnico de que se trate (referencia a Catnic).

e) Al preguntarse por la solución equivalente, el experto, al tratarse de datos numéricos, deberá tener en cuenta la mayor limitación del resultado objetivo alcanzado conforme a la invención.
En el núcleo hay conformidad con las resoluciones británicos en la fijación de la prueba de la infracción, si el público experimentado esperaría y podría concluir que una eventual realización se desprende de la patente, del contenido preciso del vocabulario de sus reivindicaciones (3ª pregunta Catnic).

El solicitante no querrá siempre dar a conocer la totalidad del contenido técnico de la invención; el derecho le permite hacerlo. Si limita la patente por consideraciones objetivas a una forma de reivindicación más limitada, tales como si del contenido técnico de la patente y a la luz del estado de la técnica la protección solicitada fuera a denegarse, puede confiar el tercero experto en que se ha limitado la protección solicitada. El titular se ve conducido con posterioridad a solicitar una protección para algo sobre lo que no ha procurado protección. Asimismo esto es válido cuando el experto reconoce que el efecto inventivo como tal podría alcanzar más allá del ámbito reivindicatorio.

Conclusiones:

- El art. 69 CPE aborda la determinación del ámbito de protección y no sólo de la interpretación de las reivindicaciones de la patente.
- El Protocolo de interpretación del art. 69 CPE es igualmente aplicable a las patentes alemanas (art. 14 PatG = art. 69 CPE).

Barcelona, a 2 de febrero de 2003