

MADRID
Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00

BARCELONA
Avda. Diagonal, 442
08037 Barcelona
Tel.: (34) 93 415 74 00

BILBAO
Alameda Recalde, 36
48008 Bilbao
Tel.: (34) 94 415 70 15

MÁLAGA
Marqués de Larios, 3
29015 Málaga
Tel.: (34) 952 12 00 51

VALENCIA
Gran Vía Marqués
del Turia, 49
46005 Valencia
Tel.: (34) 96 351 38 35

VIGO
Colón, 36
36201 Vigo
Tel.: (34) 986 44 33 80

BRUSELAS
Avenue Louise, 267
1050 Bruselas
Tel.: (322) 231 12 20

LONDRES
Five Kings House
1 Queen Street Place
EC4R 1QS
Londres
Tel.: +44 (0)20 7329 5407

SEPTIEMBRE 2009

LA INFRACCIÓN DE UNA PATENTE POR EQUIVALENTES

Ángel García Vidal

Profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Preliminar

Como es sabido, la infracción de una patente puede ser directa o indirecta. Y en el caso de la infracción directa, ésta puede ser literal o por equivalentes. Sin embargo, en la Ley española de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo de 1986) no se contiene referencia alguna a la doctrina de los equivalentes a la hora de regular el ámbito de protección de la patente.

El único texto normativo vigente en España en el que se alude a la infracción por equivalentes es el Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), revisado en el 2000, en el que se preceptúa que para determinar la extensión de la protección conferida por una patente europea deben tomarse en consideración los elementos equivalentes a los elementos especificados en las reivindicaciones.

Con todo, a pesar de que en la Ley española de Patentes no se hace referencia a la infracción por equivalentes, la doctrina y los tribunales de justicia son unánimes a la hora de reconocer que la teoría de los equivalentes es igualmente aplicable a todas las patentes con efectos en España, y no sólo a las patentes europeas validadas en nuestro país (que es a las que resulta directamente aplicable el artículo 69 CPE).

La doctrina de la esencialidad en la jurisprudencia española

1. A pesar de que hoy en día los tribunales españoles reconocen la aplicación de la doctrina de los equivalentes, lo cierto

es que hasta fechas recientes no se encontraban en la jurisprudencia española referencias a tal doctrina. Se explica así que en un artículo doctrinal publicado en el año 2002 se haya podido afirmar que «no puede decirse que haya una jurisprudencia española aplicable a la infracción de patentes por equivalencia» (SEGURA, P., «Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España», *Actas de Derecho Industrial*, XXII, 2001, pág. 459).

2. Hasta hace poco los tribunales españoles, al analizar la infracción de una patente, acudían a la doctrina de la esencialidad en lugar de a la doctrina de la equivalencia. Según la primera, existe lesión del derecho de exclusiva sobre la invención cuando en el objeto supuestamente infractor se encuentran los elementos esenciales de la invención, de modo que la modificación, sustitución o eliminación de los elementos secundarios no constituiría un hecho relevante en la determinación de la existencia o no de la infracción.

La doctrina de la esencialidad descansa sobre todo en el Estatuto sobre Propiedad Industrial (EPI) de 1929, en cuyo artículo 46 se disponía que «puede ser materia de patente todo perfeccionamiento que tenga por objeto modificar las condiciones esenciales de un procedimiento», y en cuyo artículo 48.3 se preceptuaba que «no podrá ser objeto de patente el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto patentado, a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquél o con su utilización se obtuviere un resultado industrial nuevo».

Estos preceptos del EPI se referían a los requisitos de patentabilidad, pero la jurisprudencia española los ha aplicado no sólo a los casos en los que se planteaba la nulidad de la patente por carecer ésta de dichos requisitos, sino también a aquellos otros supuestos en los que se juzgaba la infracción de una patente. Baste citar como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1974 (RJ 1974/2082) en la que se afirma que, aunque «los mecanismos amparados por la patente de invención del querellante suponen nuevas variantes sobre los originales aludidos, no es menos cierto que no presentan innovación esencial, ni novedad sustancial alguna».

Esta jurisprudencia sobre la doctrina de la esencialidad, dictada al hilo del EPI, es seguida por los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la Ley de Patentes de 1986. Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1993 o la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1999 (RJ 1999/9149), que al analizar la nulidad de la patente de la actora, así como su infracción, se refiere en repetidas ocasiones a «las características esenciales» de la patente y a «la esencial del procedimiento reivindicado».

3. Sobre la base de estos pronunciamientos existen varias sentencias de audiencias provinciales que equiparan la doctrina de la esencialidad con la de los equivalentes. El ejemplo más claro de esta línea jurisprudencial es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) de 18 de septiembre del 2000 (EDJ 2000/66098). Y en el mismo sentido se expresan otras sentencias de la misma Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a), como las de 20 de octubre de 1999 (EDJ 1999/51275), de 3 de marzo del 2000 (EDJ 2000/9833), de 14 de octubre del 2002 (EDJ 2002/108396) y de 28 de enero del 2004 (EDJ 2004/95781); o la sentencia de la Audiencia Provincial

de Valencia (Sección 9.^a) de 14 de noviembre del 2007 (EDJ 2007/314004).

Con todo, y a pesar de estos pronunciamientos, lo cierto es que hasta el año 2002 no existía en la jurisprudencia española una aproximación a la teoría de los equivalentes paralela a la existente en otros países. Como destaca la propia Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a), en su sentencia de 7 de junio del 2005 (EDJ 2005/258574):

«En alguna ocasión se ha acudido al test de las diferencias sustanciales, según el cual son equivalentes todas las variantes de forma, 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 modelo de utilidad (STS, 3.^a, 10 de junio de 1968). Esta doctrina sirve más como principio programático de protección de los derechos de patentes frente a las infracciones por equivalentes, que como criterio práctico para resolver conflictos concretos».

La doctrina de los equivalentes en la jurisprudencia española

La sentencia española pionera a la hora de reconocer y aplicar la doctrina de los equivalentes en un caso por infracción de patente, desvinculándola de la doctrina de la esencialidad, es la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Barcelona, de 10 de septiembre del 2002 en el caso Simvastatina. En esta sentencia se afirma que:

«La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado una serie de doctrinas para tratar de delimitar el alcance de la protección de la patente. Entre dichas doctrinas encontramos la doctrina de los equivalentes que consiste en dar menos valor a las características

estructurales de la invención y centrar la invención en la función que desempeñan, extendiendo la protección a aquellos casos en que un elemento de la invención es sustituido por otro elemento, distinto en cuanto a la estructura, pero que realiza la misma función dentro de la invención (puede tanto aplicarse cuando el elemento que se sustituye es un elemento secundario como cuando el mismo es esencial, puesto que la doctrina de los equivalentes se basa en la igualdad de función: no trata a los elementos como únicos atendiendo a sus características estructurales sino que se basa en la función que dichos medios realizan en la invención reivindicada».

Para llegar a esta conclusión la sentencia cita ya el párrafo segundo del Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE en su versión del 2000 (aunque no estaba en vigor en el momento de dictarse la sentencia).

Por lo tanto, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Barcelona, de 10 de septiembre del 2002, en el caso Simvastatina pone de manifiesto que no se puede extender la protección de una patente a su esencia o idea inventiva. Por el contrario, existe lesión de la patente cuando se incorporan todos los elementos de la reivindicación o cuando se utilizan elementos equivalentes.

Sobre esta base, la sentencia recoge ya las dos formas posibles de entender la teoría de los equivalentes:

a) De acuerdo con una primera tesis (que es la doctrina que se sigue en el Reino Unido y en los Países Bajos) se determina que existe una equivalencia mediante la exigencia de la misma función, el mismo modus operandi y el mismo resultado. Según esta interpretación y como destaca la sentencia, «existe equivalencia cuando

un medio es sustituido por otro que realiza la misma función esencialmente de la misma manera y en las vistas a [sic] la obtención del mismo resultado, podríamos decir que se exige que el medio equivalente trabaje del mismo modo que el medio al que sustituye)».

b) Conforme a un segundo criterio (que es el seguido por ejemplo en Alemania), para determinar si existe equivalencia debe recurrirse al experto medio en la materia. De este modo, y como también destaca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona ahora reseñada, existiría equivalencia «cuando, además de la igualdad en la función en vista de la obtención de un mismo resultado, el experto medio en la materia no tiene que llevar a cabo actividad inventiva propia para llegar al medio sustituto».

No obstante, a pesar de que la mencionada sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Barcelona hace referencia a ambas tesis o modos de entender la equivalencia, la sentencia da preferencia al criterio de la equivalencia por obviedad, al entender que es la que garantiza mayor objetividad.

Con posterioridad, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) también ha mostrado su preferencia por el criterio del recurso al experto medio [Sentencia de 7 de junio del 2005 (EDJ 2005\258574)]. Pero se ha matizado que este criterio es el que mejor opera en relación con las patentes químico-farmacéuticas, mientras que el test de la triple identidad es más adecuado para las patentes mecánicas. En palabras de la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de junio del 2005:

«La triple identidad sustancial (función-modo-resultado: cuando se realice sustancialmente la misma función, sustancialmente del mismo modo y se

alcance sustancialmente el mismo 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, pero siempre sin perder de vista la finalidad perseguida con esta doctrina de los equivalentes: evitar infracciones de una invención frente a variaciones que pretenden sustraerse del alcance de la protección de dicha patente, o frente a alteraciones irrelevantes en la medida que puedan entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de la patente».

Por estas razones, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) de 22 de junio de 2007 aplica el test de la triple identidad, para determinar si existe infracción por equivalente de una patente mecánica. En palabras de esta sentencia:

«Es cierto que en otras ocasiones nos hemos apartado del criterio suministrado por el test de la triple identidad, por el riesgo que entraña de proteger el resultado o de desamparar al titular de la patente frente a aquellos medios sustituidos que siendo evidentes u obvios no realicen la misma función esencialmente de la misma manera. Y

así, en supuestos dudosos, hemos optado por el 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" (sentencia de 20 de abril de 2005 (RA 595/2003). Pero se trataba de supuestos de patentes farmacéuticas o también mecánicas complejas que reivindicaban una función, en las que claramente se ponía en evidencia el riesgo indicado y por lo tanto la inadecuación del referido test».

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de enero del 2009

En este contexto se enmarca la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de enero del 2009. Esta sentencia recuerda que el punto de partida tradicional para aplicar la doctrina de los equivalentes es el del test de la doble identidad, considerando que dos medios son equivalentes si ambos realizan sustancialmente la misma función para producir en esencia el mismo resultado.

Sin embargo, también recuerda la necesidad de corregir (en el caso de las patentes mecánicas relativamente simples) el test de la doble identidad con el test de la triple equivalencia, que exige la misma función, el mismo *modus operandi* y el mismo resultado, y con el test de la actividad inventiva.

En definitiva, según la Audiencia Provincial de Barcelona, para determinar la equivalencia deben contestarse tres cuestiones:

«a) ¿altera la variante el funcionamiento de la invención? (¿proporciona el elemento equivalente prácticamente el mismo resultado que el elemento reivindicado?); si la respuesta es afirmativa, no hay equivalencia; si es negativa, hay que responder a la pregunta siguiente;

b) ¿habría sido obvia la variante para el experto medio en la materia que leyera la patente en la fecha de su publicación? Si la variante no era obvia (o es inventiva) no hay equivalencia; pero si la respuesta es afirmativa todavía es necesario preguntarse:

c) ¿habría entendido el experto medio en la materia que leyera la patente, dados los términos de la reivindicación, que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención?; en caso afirmativo, no puede haber equivalencia.»

No obstante, y como elementos correctores, se recuerda que «no podrá apreciarse infracción por equivalencia si la realización presuntamente infractora reproduce una regla o solución técnica que estaba en el estado de la técnica anterior a la patente que se hace valer, o que resulta obvia a la luz del estado de la técnica anterior».

Además, el recurrir al historial de la patente y el análisis de los actos propios del solicitante puede ofrecer datos relevantes para determinar el verdadero sentido y alcance de la reivindicación, en el marco interpretativo que propone el protocolo del artículo 69 del CPE.

También se destaca en la sentencia que «a los efectos de enjuiciar la infracción por equivalencia la comparación entre la reivindicación y la realización presuntamente infractora ha de hacerse elemento por elemento». Y más adelante indica la Audiencia Provincial de Barcelona que en

la realización cuestionada han de estar presentes todos los elementos reivindicados, bien por identidad o bien por equivalencia, sin perjuicio de que pueda concluirse que la ausencia de uno o algunos de ellos es equivalente a su presencia.