

Bird & Bird

Resumen de Jurisprudencia



Indice

Patentes Farmacéuticas.....	pág.1
Patentes Mecánicas.....	pág.4
Modelos de Utilidad.....	pág.6

Invenciones

Patentes Farmacéuticas

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 20 de julio de 2016 (JUR 2016\198829)

Sildenafil. Viagra. Acción de infracción de la patente y del CCP. Aplicación del ADPIC en los casos de patentes europeas solicitadas estando vigente la reserva al CPE y con grupos diferentes de reivindicaciones para los distintos países.

La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por Pfizer y confirma la sentencia de primera instancia por la que se desestimó la acción de infracción.

La Audiencia Provincial confirma lo que ya resolvió en su anterior Sentencia de 22 de octubre de 2014 (caso escitalopram) y, haciendo un resumen de lo resuelto por el TUE en su Sentencia de 18 de julio de 2013 y en los posteriores Autos de 30 de enero de 2014, descarta que pueda invocarse la aplicación directa del ADPIC en relación con patentes pendientes de concesión estando vigente la reserva al CPE y antes de la entrada en vigor del Acuerdo. ("Al igual que en el caso del Escitalopram, en este caso, la patente europea, solicitada con reivindicaciones de producto y de procedimiento, pero con un juego específico de reivindicaciones para España, fue concedida únicamente con reivindicaciones de procedimiento. La ampliación de la protección a las reivindicaciones de producto se realizó con fundamento en los artículos 27.1º y 70.1º y 2º del Acuerdo APIC, supuesto idéntico al contemplado en la Sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013 (TJCE 2013, 227) . Esta, contrariamente a lo que hasta entonces veníamos entendiendo, señala que no es posible ampliar el ámbito de protección con fundamento en aquellos preceptos, " dado que no cabe considerar que la protección de la materia existente a la que se refiere el artículo 70 del Acuerdo ADPIC pueda consistir en atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo" (párrafo 79). Lo mismo cabe decir si partiéramos del hecho de que la patente estaba pendiente de concesión al entrar en vigor el ADPIC y se sujetaba al régimen previsto en la regla 7ª del artículo 70, dado que los Autos de 30 de enero de 2014 dan la misma respuesta a supuestos de patentes

solicitadas vigente la reserva que fueron concedidas con reivindicaciones de productos años después, supuestos que van mucho más allá que el enjuiciado (insistimos, la patente ES 919 no fue modificada durante su tramitación y se concedió únicamente con reivindicaciones de procedimiento)").

Finalmente, la Sala considera que no puede invocarse la LCD en este caso por cuanto la LCD "no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial ni permite suplantarla o sustituirla".

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 14 de julio de 2016 (JUR 2016\199874)

Llave de seguridad y sistema de cierre. Infracción directa vs infracción indirecta en los casos en los que la patente protege como unidad inventiva dos elementos que sólo pueden interactuar entre sí y que resultan esenciales el uno para el otro.

La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el titular de la patente contra la Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona que había desestimado su acción de infracción.

La Sala aborda la infracción directa de la patente definiendo en primer lugar el alcance de la protección de la reivindicación y destaca que ésta "protege un producto de naturaleza mecánica conformado por dos elementos esenciales, la llave y su correspondiente cilindro, cada uno de ellos con sus respectivas características, que son complementarias a fin de que ambos elementos interactúen entre sí, dando lugar a un conjunto o sistema mecánico, admisible como producto , que sería el objeto de la protección que otorga la R1, como resulta de su texto con el apoyo interpretativo de la descripción, determinando una unidad inventiva. Es la interacción de la llave y el cilindro, conforme a las características reivindicadas, lo que constituye el objeto de la invención y ha de definir el alcance de la protección. La llave no tiene otra utilidad práctica que su funcionamiento combinado -interacción- no ya con cualquier cilindro sino con el conjuntamente reivindicado, y éste ninguna utilidad práctica

tendrá si no es en combinación con la llave asimismo reivindicada. Ahora bien; aun cuando uno y otro elemento esencial, llave y cilindro, deban actuar en unidad para alcanzar la aplicación práctica del producto reivindicado en la R1, uno y otro tienen sustantividad propia pues pueden fabricarse y comercializarse por separado, estando la llave expuesta a su duplicación en función de las necesidades particulares del usuario. Al duplicar la llave (o al fabricar el cilindro) se reproduce un elemento esencial de la reivindicación dotado de sus propias características, que sólo es apto para servir, en unidad de aplicación, junto con el otro elemento esencial con cuya conjunción se logra la solución técnica en que consiste la invención. Puede sostenerse por tanto, que aunque físicamente la llave sea sólo una parte del mecanismo, su realización separada del cilindro no deja de ser una incorporación de la totalidad del mecanismo reivindicado, esto es de los elementos de la R1 que conforman la invención, ya que dicho elemento va necesariamente destinado al cilindro reivindicado, del que el usuario ya dispone".

Sobre la base de los anteriores razonamientos y confirmando por tanto lo que la misma Sala resolvió en el similar caso Vileda vs Spontex (Sentencia de 30 de junio de 2008), la Audiencia Provincial considera que al tratarse de un elemento esencial de la invención, que tiene sustantividad propia y que está amparado por la reivindicación, debe concluirse que hay infracción directa y no indirecta.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios reclamada, aun cuando se aplique la doctrina de los daños *in re ipsa* no puede pasarse por alto la falta absoluta de prueba en cuanto a su cuantificación, por lo que se desestima la acción en este punto.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 2016 (JUR 2016\199485)

Pregabalina. Lyrica. Medidas cautelares previas a la demanda. Estimación. Reivindicaciones de uso.

La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por las demandantes (Pfizer y Warner Lambert Company) contra el Auto del Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona de 23 de junio de 2015 y, en consecuencia, estima parcialmente la solicitud de cautelares, sin hacer imposición de costas.

Lo novedoso de la invención es su uso para el tratamiento del dolor, que es la nueva indicación. No se infringe directamente la patente por cuanto la actuación de los demandados no reproduce todos los elementos protegidos en la reivindicación. En particular, no reproduce el tercero de los elementos, relativo al propósito con el que se comercializa la pregabalina: el tratamiento del dolor. Los demandados comercializan el medicamento para el tratamiento de otras dos indicaciones no protegidas por la patente de las actoras. En consecuencia, no hay infracción directa.

Sí se produce, sin embargo, la infracción indirecta de la patente, en la medida en que se está poniendo a disposición de terceros un elemento esencial para llevar a cabo la invención. La Sala considera que la infracción directa no es un requisito necesario de la infracción indirecta y cita en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el asunto docetaxel.

La Sala concluye que se cumplen los requisitos para que se adopten las medidas cautelares. Considera que existe un riesgo real de que la pregabalina sea prescrita para el tratamiento del dolor, por mucho que se haya informado a los facultativos médicos acerca de la imposibilidad de hacerlo mientras estén en vigor la patente. En este sentido, la Sala considera relevante el hecho de que el sistema informático permita la prescripción por principio activo de este medicamento también para el tratamiento del dolor. En segundo lugar, la Sala tiene en cuenta la regla general de prescripción por principio activo y valora asimismo los incentivos reconocidos a favor de los médicos por la gerencia del ICS para que prescriban por principio activo.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 20 de mayo de 2016 (RJ 2016\3682)

Quetiapina. Composiciones farmacéuticas de liberación sostenida que contienen un derivado de dibenzotiazepina. Nulidad por falta de actividad inventiva. Falta de motivación de la sentencia. Importancia de la descripción para determinar el problema técnico. Importancia de los actos propios del titular de la patente en la redacción de la descripción de la patente. Combinación de documentos en el análisis de la actividad inventiva. Condiciones que debe reunir el perito para valorar la obviedad de la invención.

El TS desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

interpuesto por Astrazeneca contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 22 de octubre de 2013 que a su vez había estimado la apelación interpuesta por Accord y Sandoz contra la anterior sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona el 9 de julio de 2012, confirmando por tanto la nulidad de la patente de Astrazeneca.

El TS desestima el recurso en cuanto a la falta de motivación e incongruencia invocadas, afirmando que "la sentencia recurrida explícita, con detalle, las razones por las que concluye que la patente ES 2182079 carece de actividad inventiva. Expone la normativa aplicable, justifica el método de análisis, y después, al realizarlo, da una explicación, basada en las pruebas practicadas, de cuál entiende que era el estado de la técnica más próximo, de cuál era el problema técnico a resolver por la patente y de por qué, para un experto en la materia, a la luz de sus conocimientos y del estado de la técnica, la invención hubiera resultado obvia. Con ello, la sentencia recurrida colma la exigencia constitucional de motivación. Por otra parte, en cuanto a la supuesta incoherencia o falta de lógica de algunas de las apreciaciones contenidas en el razonamiento de la Audiencia, no podemos perder de vista que para esta Sala «la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación -entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ni quepa al socaire de dicho precepto traer al campo del recurso extraordinario por infracción procesal el debate sobre las cuestiones de fondo".

En relación con la determinación del problema objetivo al que se enfrenta la patente, el TS reconoce el valor que en este sentido tienen las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO, que afirman que la descripción vale como "punto de partida", de tal manera que "si del examen resulta que el problema descrito no es resuelto o que el estado de la técnica invocado para definir el problema no es pertinente, habría lugar a examinar qué otro problema se planteaba desde un punto de vista objetivo". En la determinación del problema técnico el TS afirma que la AP hizo lo correcto al valorar lo que el titular de la patente indicó en la descripción de la misma: "El tribunal de apelación ha respetado el valor que tiene la descripción en relación con la determinación del problema técnico a resolver, que es el punto de partida, sin que haya advertido justificado que, frente al descrito, existiera otro objetivo. En este contexto tiene sentido la advertencia que hace el tribunal de

apelación a la titular de la patente, demandada, de que resulta contradictorio que fuera ella quien ciñó el problema técnico a resolver por la invención, en la descripción de la patente, y ahora pretenda una ampliación de este problema. Y, en cualquier caso, la referencia al principio de buena fe, la responsabilidad de los actos propios y la seguridad, lo fue para afirmar que impedían «ignorar la relevancia de aquella descripción -a los efectos de prueba-, junto con su utilidad para la interpretación de las reivindicaciones (artículos 60.1 LP y 69.1 CPE)".

En cuanto a la combinación de documentos, el TS afirma que las referencias contenidas en la sentencia de apelación a varios documentos del estado de la técnica sólo se hacían con la finalidad de ilustrar el conocimiento que el experto en la materia tendría en la fecha de prioridad.

El TS considera que resulta muy "forzado" pretender la nulidad de la sentencia en cuanto a la obviedad de la patente, por el hecho de que el perito en cuyo informe se basó la Audiencia Provincial no tuviera la condición de psiquiatra. Al respecto dice el TS que "para que un perito pueda aportar el punto de vista del experto en la materia -necesario en este caso para valorar la actividad inventiva-, no es esencial que el perito mismo lo sea, sino que, por su formación y experiencia, esté en condiciones de ponerse en la posición del "experto en la materia".

En relación con la formación que debe tener el perito, en comparación con la formación del experto en la materia, el TS recuerda que "el perito no necesariamente ha de ser un experto medio en la materia, para poder informar sobre lo que dicho experto hubiera considerado a la vista de la enseñanza de la patente y del estado de la técnica existente a su fecha de prioridad. Lo relevante no es que el perito sea un experto medio, sino que informe sobre lo que un experto medio en aquellas condiciones hubiera considerado. Lo que importa es que el perito esté capacitado para realizar esta valoración, a la vista del contenido de la invención». Y para ello, ineludiblemente tiene que tener en cuenta el conocimiento común y general sobre la materia, existente al tiempo de la solicitud de la patente, que con frecuencia, sobre todo en el caso de las patentes químicas y farmacéuticas, se contiene en libros de texto, manuales, enciclopedias, tratados, artículos de revisión y obras generales de referencia".

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid, Sala de lo

contencioso-administrativo (Sección 2ª), de 1 de marzo de 2016 (JUR 2016\55381)

Alimentación simbiótica. Requisitos que debe reunir la solicitud de patente. Denegación.

El TSJ desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM desestimando el recurso de alzada y denegando el registro de la patente por no cumplir los requisitos de claridad y precisión, por no ser posible comprender el problema técnico planteado ni su solución, ni explicar las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

Patentes Mecánicas

Sentencia del Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, de 29 de febrero de 2016 (AC 2016\407)

Sistemas de comunicación de datos. Nulidad parcial de la patente por falta de novedad.

El Juzgado estima íntegramente la demanda interpuesta por Asus, que había solicitado la declaración de nulidad de parte de las reivindicaciones de la patente titulada *Realización de adaptaciones mutuas de tasas de transferencia en servicios de datos entre GSM y DECT*. Para declarar la nulidad de la patente por falta de novedad, el Juzgado estudia los documentos del estado de la técnica, teniendo en cuenta que las divulgaciones pueden ser implícitas y expresas y que ninguna parte del documento debe ser interpretada aisladamente. En la determinación de la novedad, el Juzgado se basa tanto en las resoluciones judiciales dictadas al respecto como en las decisiones de la OEPM, que cita y resume.

Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, de 22 de febrero de 2016 (AC 2016\483)

Patentes Esenciales GPRS y UMTS. Medidas cautelares *inaudita parte* y ante demanda. Urgencia en su adopción por la celebración del MWC en Barcelona.

El Juzgado desestima la adopción *inaudita parte* de las cautelares solicitadas y emplaza a las partes para que comparezcan a la vista de cautelares conforme a lo previsto en el artículo 734 LEC y siguientes.

El Juzgado considera que las razones invocadas por la actora SISVEL para que las cautelares solicitadas

se adopten sin audiencia del demandado ARCHOS no son suficientes. El cambio jurisprudencial derivado de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2015 (Asunto C-170/13), que estableció los requisitos que deben cumplirse para que pueda accionarse judicialmente en los casos de negociación de licencias de patentes esenciales en términos FRAND, no es razón suficiente para alterar una situación de hecho que ha sido consentida durante, al menos, siete meses (desde que se produjo dicho cambio jurisprudencial).

El Juzgado entiende que "SISVEL pretende alterar una situación de hecho tolerada durante, al menos, varios meses -desde verano de 2015-, sin que esté justificada cumplidamente la razón por la que las medidas cautelares no se han solicitado hasta ahora. Y no es causa justificada de esa dilación que haya dado por rotas, unilateralmente, las negociaciones con la demandada precisamente hace una semana (...) La justificación de las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta ahora no pueden hacerse depender de la propia voluntad de la solicitante, no pueden ser subjetivas. Deben ser objetivas y externas". En relación con el ánimo dilatorio invocado por SISVEL para apoyar su solicitud *inaudita parte*, el Juzgado afirma que "el aparente ánimo dilatorio por parte de ARCHOS de formalizar un acuerdo de licencia con SISVEL tampoco se ha manifestado hace una semana, cuando SISVEL pone fin al proceso negociador. Era fácticamente constatable a partir de diciembre de 2012 y judicialmente defendible desde julio de 2015".

Finalmente el Juzgado estima que tampoco está justificada la presentación de la solicitud de cautelares con carácter previo a la demanda diciendo al respecto que "esta Sección tampoco considera que la celebración del Mobile World Congress (MWC) y la participación de la demandada ARCHOS S.A. con teléfonos móviles y dispositivos electrónicos que parecen reproducir los estándares GPRS (GSM) y UMTS (incluyendo WCDMA y HSPA+) respecto de los que la demandante SISVEL es titular de las patentes esenciales, sea motivo de urgencia y necesidad para solicitar las medidas cautelares prescindiendo de la demanda principal. Ni hay urgencia pues no hay una infracción "ex novo" inminente y que se vaya a descubrir, por primera vez, en el MWC sino que es prolongada, por lo que se ve, a lo largo del tiempo. Ni la celebración de este evento es motivo que haga necesaria anticipar una tutela que consideramos que es, más que impedir el uso de una tecnología

que es esencial, el obtener una compensación económica por dicha utilización".

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de 15 de enero de 2016 (JUR 2016\76376)

Moda íntima femenina. Acción de infracción. Indemnización de daños y perjuicios. Daño moral.

La Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los demandados y deja sin efecto la indemnización por daño moral inicialmente concedida en primera instancia.

La Audiencia deja sin efecto la indemnización por daño moral y dice al respecto que no debe confundirse el daño moral con la situación de "mera molestia, enojo o enfado que, naturalmente, padecerá el titular de la patente ante la infracción de su derecho de exclusiva". En cuanto a la indemnización concedida como consecuencia del alegado desprestigio de la invención como consecuencia de su presentación defectuosa o inadecuada, la Audiencia explica que su prueba no exige que la invención hubiera alcanzado previamente fama o renombre. Basta que con tales circunstancias –presentación defectuosa o inadecuada del producto- se deteriore la imagen o crédito de la invención protegida, provocando con ello una pérdida de su valor.

Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona de 15 de enero de 2016 (JUR 2016\112013)

Procedimiento de tratamiento y extracción de compuestos orgánicos del corcho, mediante un fluido denso bajo presión. Medidas cautelares coetáneas. Peligro en la demora en casos de conocimiento previo y solicitud de diligencias de comprobación de hechos. Determinación del ámbito de protección de la patente. Importancia de la descripción. Inexistencia de infracción.

El Juzgado desestima la solicitud de cautelares al considerar que no se ha acreditado la apariencia de buen derecho. No condena en costas por la complejidad del asunto.

En su Auto, el Juzgado comienza analizando la concurrencia del requisito del peligro en la demora. Pese a que el demandado alegó que había transcurrido más de un año y medio desde que la actora conociera la alegada infracción, el Juzgado considera suficientemente acreditado el *periculum*

in mora por cuanto, con carácter previo a la solicitud de cautelares, la actora solicitó la práctica de diligencias de comprobación de hechos, habiendo transcurrido sólo dos meses desde que se obtuvo el resultado de dichas diligencias hasta que se interpuso la solicitud de cautelares.

En cuanto al requisito de la apariencia de buen derecho, el Juzgado entiende que no concurre y por ello desestima las cautelares. Para ello se basa, en primer lugar, en el ámbito de protección de la patente y opta por interpretar –en contra de lo defendido por la parte actora- la reivindicación de manera estricta, atendiendo al lenguaje empleado en la descripción para, a partir de dicho lenguaje, restringir el ámbito de protección de la patente. En este sentido el Juzgado destaca que el elemento esencial de la patente –que protege un procedimiento para la limpieza del corcho que permite la eliminación selectiva de los productos orgánicos contaminantes del mismo sin que resulten afectados otros compuestos orgánicos que son los que confieren al corcho las propiedades deseadas- consiste "en añadir un codisolvente al dióxido de carbono bajo presión que se selecciona entre agua y soluciones acuosas a razón del 0.01 al 10% en peso". En la determinación del alcance de protección de este elemento, el Juzgado concluye que la adición de agua debe ser deliberada y consciente (destaca el empleo de los términos "añadir" y "seleccionar" en la descripción), sin que quepa extender la protección a los supuestos en los que el agua proviene de la humedad intrínseca propia del corcho. En relación con esta cuestión el Juzgado destaca, además, que si el codisolvente procediese del agua presente en el corcho, la patente no produciría efecto técnico alguno y no resolvería el problema técnico.

Delimitado el ámbito de protección de la reivindicación, el Juzgado se basa en el informe emitido por el perito judicial que participó en las diligencias de comprobación de hechos –que no fue llamado a la vista de cautelares por ninguna de las partes- para concluir que la demandada no añade agua como codisolvente, sin que resultara acreditado que añada otro tipo de solución acuosa. Desestima en consecuencia la solicitud de cautelares, por no existir apariencia de buen derecho.

Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona de 8 de enero de 2016 (AC 2016\701)

Dispositivo para electroterapia. Diligencias de comprobación de hechos. Desestimación. Incumplimiento de los requisitos para que puedan adoptarse.

El Juzgado desestima la solicitud de diligencias de comprobación de hechos al entender, por un lado, que la solicitante no ha justificado que concurra "justa causa" en el recurso a dicha medida y, por otro lado, que la solicitante no ha acreditado que no existan otras alternativas razonables para obtener lo solicitado.

Al referirse a la justa causa como primero de los requisitos exigidos, el Juzgado dice que ésta debe apreciarse "sobre la base de una probabilidad media y razonable en atención a las circunstancias concurrentes, lo que de por sí conlleva una medida de incertidumbre". En el caso, sin embargo, la solicitante no había acreditado ni que fuera cierto que se hubiese iniciado un procedimiento paralelo en otra jurisdicción sobre la base de la pretendida infracción, ni que existieran indicios de infracción (tan sólo se habían aportado impresión de Internet en las que se reproducía la imagen del dispositivo supuestamente infractor), ni que fuera a obtenerse resultado alguno de la diligencia solicitada (entrada en la sede social de la demandada).

Respecto de la diligencia consistente en la exhibición de documentación contable, el Juzgado la desestima al entender que se trata de una medida tendente a determinar la futura indemnización de daños y perjuicios y que, por tanto, queda al margen de las diligencias de comprobación de hechos.

Finalmente el Juzgado destaca que la solicitante no ha probado que no existiesen otras vías alternativas para comprobar la pretendida infracción. A pesar de que se había alegado lo costoso del dispositivo en cuestión y su gran volumen, ninguna de estas dos afirmaciones fue acreditada por la solicitante.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3ª), de 16 de noviembre de 2015 (JUR 2016\147143)

Dispositivo de seguridad para unir y tensar elementos filiformes en general. Acción de infracción y nulidad de patente vía reconvencción. Falta de legitimación pasiva del licenciatario respecto de la acción de nulidad. Nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. Infracción de la patente por equivalencia.

La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación y la impugnación interpuestos por el titular de la patente contra la Sentencia de 30 de mayo de 2014 dictada por el Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona. En consecuencia, revoca el pronunciamiento de instancia por el que se declaró la nulidad de la patente y estima su infracción por la demandada.

La Sala desestima el recurso en lo relativo a la falta de legitimación pasiva del licenciatario de la patente respecto de la acción de nulidad. La nulidad debe dirigirse contra el titular de la patente. La intervención del licenciatario puede hacerse como coadyuvante y a tal fin se le notifica la demanda. La notificación de la demanda no debe confundirse con el emplazamiento para que se conteste. No puede invocarse falta de legitimación pasiva cuando no se recurrió la resolución por la que se tuvo por interpuesta la demanda contra el licenciatario y se le emplazó para que la contestara.

La Sala considera que la patente española reviste actividad inventiva y entiende que las modificaciones de las reivindicaciones que se realizaron durante la tramitación ante la OEP de la patente europea que se presentó con posterioridad no constituyen actos propios del solicitante por los que éste reconociera la falta de actividad inventiva de la patente nacional prioritaria. La Audiencia Provincial considera que las diferencias estructurales entre el método de retención protegido en la patente y el descrito en el modelo de utilidad del estado de la técnica anterior eran suficientemente relevantes para impedir que el experto en la materia hubiera llegado a la solución propuesta en la patente.

Declarada la validez de la patente, la Audiencia Provincial considera acreditada su infracción por equivalencia, basándose para ello en el test de la esencialidad.

Modelos de Utilidad

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 13 de mayo de 2016 (JUR 2016\169146)

Soporte para cortina y persiana que facilita su montaje y desmontaje. Infracción y Nulidad por falta de novedad. Rigor formar en la apreciación de la excepción. Valoración de la prueba: importancia de los documentos referidos en el informe pericial y no aportados al proceso.

La Audiencia Provincial de Madrid desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid y confirma la nulidad del modelo de utilidad de la parte actora.

La Sala considera que el hecho de que no se formulara adecuadamente desde el punto de vista formal la excepción de nulidad en el escrito de contestación, no es óbice para que se estime alegada y, en consecuencia, entiende que el demandado excepcionó correctamente la falta de validez de la invención "Deben ser desechadas posiciones formalistas que exijan utilizar el *nomen iuris* doctrinal o jurisprudencial otorgado a determinadas acciones o excepciones típico-legales, para entenderlas adecuadamente deducidas. La deducción de tales acciones o excepciones no depende de la mención terminológica sobre su denominación que se realice en los escritos de alegación de las partes, sino del contenido de los hechos y fundamentos jurídicos en los que las partes basan sus alegaciones. Esto es, será dicho contenido el que permita a los operadores jurídicos identificar la clase de acción o excepción ejercitada, con el fin de aplicar el régimen jurídico propio de tal institución".

En relación con la valoración de la prueba, la Sala considera que el hecho de que uno de los documentos en los que se basó el perito del demandado no se hubiese aportado a los autos (ni por el demandado, ni por el perito junto a su informe), no significa que la valoración de la prueba pericial efectuada en la instancia (dando credibilidad al informe pericial y a las conclusiones a las que se llega en el mismo) sea errónea. El documento referido en el informe pericial pero no aportado en autos es relevante toda vez que forma parte del estado de la técnica que el experto en la materia tendría en cuenta a la hora de valorar la validez de la patente. Además, estaba disponible a través de Internet. En la medida en que dicho documento sirvió de base a la valoración pericial efectuada, su mención en el informe fue correcta.

En cuanto a la falta de validez del modelo, la actora/recurrente no impugnó la valoración y conclusiones del informe pericial realizado, sino que sólo se alzó en contra de la consideración del documento en que el informe se había basado, como parte del estado de la técnica. En este sentido, la Sala considera adecuadas las pruebas practicadas en la instancia para comprobar la fecha del documento en cuestión (catálogo de productos antiguo, ya retirado de la página web de la

compañía que lo fabricaba y que además carecía de ISBN).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), de 22 de febrero de 2016 (JUR 2016\146414)

Cabezal friegasuelos KH7 Microfibra PRO y ZAS microfibra brillo. Infracción del modelo de utilidad. Desestimación de la reconvencción de nulidad.

Aunque no lo dice expresamente, la Sala parte de la presunción de validez del modelo de utilidad por el hecho de haberse concedido por la OEPM y haberse emitido durante su tramitación el IET. Destaca como hecho relevante que los documentos del estado de la técnica invocados para destruir su validez fueron los mismos que los identificados durante la tramitación del modelo ante la Oficina.

Confirmada la validez del modelo, la Sala estima la acción de infracción al entender que las variantes introducidas en los productos de las demandadas no eran en realidad esenciales ni aportaban "elemento diferenciador relevante". Considera que pese a que el número de haces reivindicado en el modelo de utilidad era 4, el ámbito de protección del mismo podía extenderse también a los productos en los que eran 6 los haces entrelazados porque, según la Sala, "lo diferenciador y característicos es el sistema de trenzado y entrelazado de los haces y no el número de aquéllos, que sí se reivindica en número de 4, pero no dota de singularidad que se utilicen 6, como pretende la parte recurrente".

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), de 10 de noviembre de 2015 (JUR 2016\129428)

Bolsa antihumedad colgante. Acción reivindicatoria. Diferencia entre la idea de la que parte la invención y el soporte físico en el que se materializa.

La Audiencia Provincial de Valencia desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Mercantil nº 1 de Valencia, confirmándola en todos sus términos.

La Sala desestima la acción reivindicatoria ejercitada en relación con el modelo de utilidad. Considera que el demandante no puede reclamar la titularidad sobre la invención por cuanto, si bien fue del actor de quien surgió la idea y quien realizó

el encargo, éste se "ejecutó y desarrolló con la tecnología y medios de la propia demandada". La Sala se basa en la presunción de legitimidad registral, que considera que no ha sido enervada por la parte actora y al respecto, indica "la parte actora confunde la transmisión de una idea con el desarrollo y concreción física en un modelo de aquella idea, que claramente corresponde al demandado que sí ha acreditado, contrariamente al actor, la inversión concretamente destinada al producto. Resulta irrelevante si la idea para desarrollarlo partió del actor pues lo que aquí se registra es el soporte físico de aquella idea, y esto, tras la valoración de la prueba practicada, compete exclusivamente al demandado".





[twobirds.com](https://www.twobirds.com)

Abu Dabi & Bratislava & Bruselas & Budapest & Copenhague & Dubái & Dusseldorf & Estocolmo & Frankfurt & La Haya & Hamburgo & Helsinki & Hong Kong & Londres & Lyon & Madrid & Milán & Múnich & París & Pekín & Praga & Roma & Shanghái & Singapur & Skanderborg & Sídney & Varsovia

Bird & Bird es un bufete internacional, constituido por Bird & Bird LLP, sus afiliados y empresas asociadas. Bird & Bird es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada en Inglaterra y Gales, con N° OC340318, autorizada y regulada por la SRA. Su sede y oficinas principales, se encuentran registradas en: 15 Fetter Lane, Londres EC4A 1JP. En dicha dirección, podrá consultarse un listado de miembros de Bird & Bird LLP, así como de no miembros y socios designados, pudiendo comprobarse sus respectivas cualificaciones profesionales.