

# Bird & Bird

## Resumen de Jurisprudencia



## Indice

|   |       |
|---|-------|
| Patentes Biotecnológicas.....                   | pág.1 |
| Certificados Complementarios de Protección..... | pág.1 |
| Patentes Mecánicas.....                         | pág.2 |
| Modelos de Utilidad.....                        | pág.3 |

# Invencciones

## Patentes Biotecnológicas

### **Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) de 14 de julio de 2016 (AC 2016\1465)**

Procedimiento de rehidratación de levaduras secas activas para su empleo en la fermentación de bebidas alcohólicas. Nulidad por falta de novedad y actividad inventiva. Infracción. Mantenimiento de la patente por la OEP en versión modificada estando vigente el procedimiento judicial. Importancia de las resoluciones de la OEP.

La Audiencia Provincial de Valencia desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Mercantil nº 3 de Valencia el 30 de marzo de 2015 estimando la acción de infracción interpuesta por Lallemand y Danstar Ferment contra Productos Agrovin y desestimando la demanda reconventional de nulidad de la patente.

Antes de entrar en el análisis de los motivos de apelación, la Audiencia entra a valorar la importancia de la modificación introducida en el texto de la patente con motivo de la apelación interpuesta ante la Cámara de Recurso de la OEP. La Audiencia considera que el hecho de que se hayan modificado las reivindicaciones no justifica la terminación anticipada del procedimiento por carencia sobrevenida de su objeto ya que la patente se ha modificado, aunque en versión modificada. La Sala examina la importancia de las modificaciones introducidas y, tras comprobar que han consistido en la "fusión" de tres reivindicaciones anteriores y en la re- numeración del resto, el procedimiento no ha perdido su objeto.

En cuanto a la nulidad invocada, la Audiencia Provincial se basa en la Decisión de la Cámara de Recursos de la OEP para concluir que la patente tiene novedad y actividad inventiva. Destaca en particular la importancia de las resoluciones emitidas por la Oficina, al tratarse de un "organismo autónomo e independiente compuesto por expertos y en la materia, por lo que sus resoluciones serán debidamente valoradas en esta sede". Llega a la conclusión de que la patente sí es novedosa y tiene actividad inventiva por cuanto la

Oficina decidió mantener la patente (en su versión modificada).

En cuanto a la infracción, la Sala valora la prueba e invocando la teoría de la simultaneidad de todos los elementos, concluye que existe infracción directa de la patente de la actora.<sup>1</sup>

## Certificados Complementarios de Protección

### **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 2ª), de 9 de septiembre de 2016 (JUR 2016\232811)**

CCP nº 200500034 "Análogos de nucleótidos". Medicamento "Truvada". Combinación de dos compuestos con propiedades antivirales: emtricitabine y tenofovir disoproxil. Aplicación de la doctrina jurisprudencial referida a la aplicación del Reglamento 1768/92 y del Reglamento 469/2009 en relación con las combinaciones de productos.

El TSJ estima el recurso interpuesto por Gilead y anula la decisión de la OEPM por la que se desestimó el recurso de alzada y se confirmó la denegación del CCP solicitado.

Con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2015 (RJ 2015\3378) en la que a su vez se citan las sentencias de la misma Sala de 28 de septiembre de 2012 (RJ 2012\9518), 16 de diciembre de 2013 (RJ 2013\106) y 15 de diciembre de 2014 (RJ 2014\6299) y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 (asunto C-322/10), la Sala resuelve que "en este caso conforme a la redacción de la reivindicación 27 de la patente base, el citado compuesto se considera incluido en la misma. Así, dicha reivindicación consiste en "Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-25 junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable y opcionalmente con otros agentes terapéuticos". No resulta discutido por las partes

---

<sup>1</sup> Esta Sentencia no es firme por cuanto ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

que el compuesto tenofovir disoproxil está incluido en una de las reivindicaciones, y que el otro compuesto no aparece recogido como tal en las reivindicaciones 1 a 25. Ahora bien, conforme al contenido del informe pericial adjuntado por el recurrente, este segundo compuesto al que se contrae el litigio, es un ingrediente activo que muestra una actividad farmacológica similar al otro, de modo que como la reivindicación 27 permite que exista un compuesto incluido en las reivindicaciones, como en este caso, combinado con otro ingrediente activo, también en este caso, el hecho de no estar incluido explícitamente en las reivindicaciones 1-25 no supone su exclusión, pues la reivindicación 27 así lo permite. Por tanto, como funcionalmente el compuesto discutido actúa al igual que el otro compuesto explícitamente incluido en la reivindicación 1, como otro ingrediente activo opcional a que se refiere la reivindicación 27, el recurso debe ser estimado".

**Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 2ª), de 20 de abril de 2016 (JUR 2016\135421)**

CCP nº 201100031 "suspensiones acuosas de ésteres de ácidos grasos de 9-hidroxi-risperidona". Paliperidona palmitato.

El TSJ estima el recurso interpuesto por Janssen y anula la decisión de la OEPM por la que se desestimó el recurso de alzada y se confirmó la denegación del CCP solicitado. Considera el TSJ que se cumplen los requisitos del artículo 3 del Reglamento 1768/92 y 469/2009.

La autorización de comercialización concedida para Invega se refería al principio activo paliperidona mientras que el principio activo del medicamento Xeplion al que se refiere el CCP solicitado es la paliperidona palmitato. La paliperidona palmitato, como compuesto químico diferente de la paliperidona, debe considerarse principio activo a los efectos del Reglamento dado que posee una acción farmacológica, inmunológica y metabólica concreta, que es además distinta a la que desempeña la paliperidona. En consecuencia, el TSJ resuelve que, al no haber sido dicho principio activo objeto de ningún CCP anterior, debe acordarse su concesión.

idéntica acción farmacológica, inmunológica o metabólica.

## Patentes Mecánicas

**Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, de 22 de septiembre de 2016 (AC 2016\1737)**

Mejoras en los dispositivos de corte para piezas de cerámica. Infracción indirecta por parte del kit adaptador (taco más rodel) "KitBellota". Importancia de las modificaciones efectuadas durante la tramitación de la patente.

El Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona (Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, Sección de Patentes) desestima la acción de infracción de la patente EP 1306178 (ES 2365909) interpuesta por Germans Boada frente a Bellota Herramientas al considerar que no concurren los elementos de la infracción indirecta.

El Juzgado destaca el hecho de que, con motivo de la tramitación de la patente, el solicitante de la misma se vio obligado a reducir las reivindicaciones a una sola, de procedimiento, que tenía por objeto un "método para la reducción de la frecuencia de vibración durante el ranurado en una máquina de corte de piezas de cerámica" y no la concreta forma del asa del rodel descrito en la patente ES'909, pues ésta no protege un producto, sino un procedimiento.

Al comprobar la infracción, el Juzgado tiene en cuenta también que en el taco de la demandada los tres rebajes existentes se extienden únicamente en sus "porciones extrema y media", y no recorren longitudinalmente la superficie del rodel, siendo así que durante la tramitación de la patente, el solicitante había indicado (para superar las objeciones de novedad destacadas por la Oficina) que los rebajes debían extenderse sustancialmente por toda la longitud del mango para conseguir el objetivo pretendido de reducción del ruido. En consecuencia, las diferencias que presenta el objeto del demandado no sirve para conseguir el efecto técnico al que se refiere la patente.

**Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, de 27 de junio de 2016 (AC 2016\1629)**

Procedimiento y dispositivo para el conformado de un tapiz de producto a partir de masa de repostería viscosa. Novedad de la patente. Nulidad de patente por falta de actividad inventiva. Aplicación del método problema-solución.

El Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona (Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, Sección de Patentes) estima la acción de nulidad interpuesta por Martin Lloveras frente a la compañía alemana chocolatera Sollich KG, condenando a la segunda en costas al entender que su patente, referida a un procedimiento y un dispositivo para el conformado de un tapiz de producto a partir de una masa de repostería en estado fluido, esparciéndose la masa de repostería en este estado fluido sobre una cinta transportadora accionada orientada en horizontal, es novedosa pero carece de actividad inventiva.

Al analizar la novedad de la invención, la Sección especializada en patentes de Barcelona considera que en el documento del estado de la técnica anterior invocado por la actora (una patente alemana) no se divulgaban todos los elementos de la patente. Tras realizar un didáctico análisis de cómo debe examinarse la novedad ("la enseñanza técnica de un documento que forma parte del estado de la técnica debe de ser considerada en su integridad", "No está justificado aislar forma arbitraria de su contexto diversas partes de un documento, para extraer determinada información técnica diferente o incluso contradictoria con lo divulgado del documento considerado íntegramente", "se puede combinar diversos pasajes de un mismo documento", "la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. A tal efecto, se puede recurrir a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica") y explicar las diferencias que existen entre las divulgaciones explícitas y las implícitas, la Sección especializada considera que la patente alemana no anticipa todos los elementos de la invención dado que aquella se refiere a masas fluidas en general, mientras que la invención tiene por objeto masas de repostería en particular ("lo general no anticipa lo particular"). Asimismo considera que la curvatura de los pliegues laterales descrita en la patente alemana no anticipa el ángulo de noventa grados reivindicado en la patente impugnada.

No obstante lo anterior, la sección especializada entiende que la invención impugnada carece de actividad inventiva aplicando para llegar a dicha conclusión el método problema-solución que, como explica, se implemente a través de la formulación de cinco preguntas ("1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?; 2. ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?; 3. ¿Qué efecto técnico se

deriva de esa diferencia?; 4. ¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?; 5. El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento capacidad inventiva alguna: podría haber reconocido dicho problema, y lo habría resuelto de la manera indicada? (*could-would approach*)").

En la determinación del documento del estado de la técnica más próximo, considera la Sección de patentes que la patente alemana es ese documento porque se enfrenta exactamente al mismo problema que el abordado por la patente (la dispersión de masas fluidas) con independencia de que no se refiera al sector de la repostería en particular y que la OEP la clasificara en un sector distinto (metales). Partiendo de dicho documento, la sección especializada resuelve que la patente impugnada carece de actividad inventiva.

## Modelos de Utilidad

**Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 3ª), de 18 de octubre de 2016 (RJ 2016\5549)**

**Modelo de Utilidad 201300366 "matrícula privada de vehículos". Denegación por inexistencia de ventaja técnica alguna.**

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la Sentencia de 25 de noviembre de 2015 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó las resoluciones de la OEPM denegando la inscripción del modelo de utilidad.

El Tribunal Supremo confirma la necesaria denegación del modelo de utilidad solicitada al no proporcionar ninguna ventaja técnica la supuesta invención. Las ventajas apuntadas (posibilidad de "personalizar" las matrículas, pudiendo servir éstas como signo distintivo, o tener finalidad publicitaria) no derivan de la propia configuración de la matrícula, sino que derivarían, en su caso, de la normativa que pudiera dictarse amparando este tipo de matrículas privadas, hasta ahora no reguladas por nuestro ordenamiento jurídico.

**Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Lérida, de 7 de julio de 2016 (JUR 2016\229085)**

"Arquitectura de futuro": Estructura modular para viviendas mono y polifamiliares. Acción de infracción. Denegación por haber caducado el derecho. Pronunciamiento adicional referido a la validez del modelo pese a no haberse formulado excepción ni reconvención.

El Juzgado de Primera Instancia de Lérida desestima la demanda de infracción al haber caducado el modelo de utilidad esgrimido. Por otro lado, el Juzgado entra a valorar la validez del modelo y concluye que el mismo no cumple el requisito de actividad inventiva, al resultar muy obvio a la luz del estado de la técnica.





[twobirds.com](https://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.