

Bird & Bird

Resumen de Jurisprudencia



Indice

Patentes Farmacéuticas.....	pág.1
Certificados Complementarios de Protección.....	pág.4
Patentes Mecánicas.....	pág.6
Cuestiones Procesales.....	pág.8

Invencciones

Patentes Farmacéuticas

STS (Sala Tercera) de 29 de enero de 2015 (RJ 2015\637)¹

Adición de nuevas reivindicaciones de producto a una patente de procedimiento farmacéutico

El TS declara no haber lugar al recurso interpuesto contra la STSJ Madrid de 20 de octubre de 2011 y confirma la decisión de adicionar nuevas reivindicaciones de producto al amparo del ADPIC. El TS afirma que la jurisprudencia dictada al respecto por el TUE no es determinante en el caso enjuiciado, "en razón de las específicas circunstancias de los litigios nacionales que motivaron el planteamiento de las cuestiones prejudiciales en que se cuestionaba el alcance y los límites de la protección conferida por un certificado complementario de protección, conforme a la regulación establecida en el Reglamento CEE/1768/92, que no son equiparables a las cuestiones de legalidad suscitadas en este recurso de casación"

STSJ Madrid (Sala Tercera, Sección 2ª) de 18 de marzo de 2015 (JUR 2015\149116)

Adición de nuevas reivindicaciones de producto a una patente de procedimiento farmacéutico con objeto de ampliar la protección del CCP que deriva de dicha patente de base.

Aunque el TSJ Madrid dice que sí pueden adicionarse nuevas reivindicaciones de producto a través del mecanismo de la revisión de la traducción, considera que esto no es posible cuando la patente ya ha caducado. Como consecuencia de ello, el CCP que deriva de dicha patente no puede beneficiarse de esa ampliación de la protección.

¹ El TS (Sala Tercera) sigue el mismo razonamiento y se refiere a esta sentencia, en su posterior resolución de 9 de febrero de 2015 (RJ 2015\1046) en la que vuelve a admitir la adición de nuevas reivindicaciones a partir de una revisión de la traducción de la patente.

STS (Sala Primera) de 14 de abril de 2015 (RJ 2015\2692)

Taxotere. Patentes de combinación. Nulidad por falta de actividad inventiva. Expectativa razonable de éxito. Identificación de lo que constituye o no un perjuicio técnico (*teaching away*). Infracción indirecta.

El TS desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por Hospira contra la sentencia de la AP de Granada de 11 de junio de 2013 que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de una más de las patentes invocadas y confirmó el resto de pronunciamientos, declarando en consecuencia la infracción indirecta de las patentes limitadas cuya validez se había mantenido.

Al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, el TS explica que puede ser objeto de ese recurso la valoración de la prueba para la determinación de lo que formaba parte del estado de la técnica. La valoración de la prueba, como tal, sólo puede ser objeto de este recurso de manera excepcional y en los casos de error patente. La determinación de la obviedad de una invención a la luz de la prueba es algo que debe resolverse a través del recurso de casación.

En la valoración de la obviedad de la invención, el TS considera que el análisis realizado por la AP es correcto. La AP, al reconocer la validez de la patente, no consideró que existiera un perjuicio técnico, sino que tuvo en cuenta que los documentos del estado de la técnica contribuían a poner en evidencia que en ese momento no se sugerían las propiedades terapéuticas de la combinación, pues dichos documentos no ofrecían científicamente base suficiente para establecer una "expectativa razonable de éxito", que debe superar la mera "esperanza de tener éxito"². Este razonamiento sigue el empleado por la Cámara de Recursos de la EPO, para quien la "expectativa razonable de éxito" presupone una evaluación

² En el mismo sentido, ver la STS de 29 de abril de 2015 (RJ 2015\135664) y la STS de 18 de junio de 2015 (RJ 2015\4481)

científica de los datos e informaciones disponibles (T-207/94).

En cuanto a la infracción indirecta y la necesidad de acreditar primero la infracción directa por los terceros a quienes se entregan los medios esenciales, el TS dice que "La sentencia recurrida no afirma que los médicos a quienes se destina el fármaco comercializado por Hospira no infringirían la patente de forma directa, sino que se limita a razonar que en el caso enjuiciado no se trataba examinar la «supuesta conducta infractora de los médicos, o de conjeturar sobre ella, sino de comprobar una actuación infractora de un tercero, que proporciona los medios para que una persona no habilitada, en los términos del art. 51 LP, ponga "en práctica la invención patentada".

STS (Sala Tercera) de 26 de mayo de 2015 (RJ 2015\3368)

Adición de nuevas reivindicaciones de producto a una patente de procedimiento farmacéutico pendiente de concesión en España antes de la entrada en vigor del ADPIC. Planteamiento de cuestión prejudicial ante el TUE. Terminación anticipada por carencia sobrevenida de objeto.

Pese a que el TS no se pronuncia sobre el recurso de casación –al estimar la solicitud planteada por Sanofi-aventis de declaración de terminación anticipada por pérdida sobrevenida de objeto (la patente había caducado estando pendiente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la decisión de la OEPM)- sí recoge la fundamentación jurídica contenida en la sentencia del TSJ de Madrid de 2 de diciembre de 2010 (JUR 2011\107980) que estimó el recurso interpuesto por sanofi-aventis contra la decisión de la OEPM denegando la posibilidad de añadir nuevas reivindicaciones de producto.

En cuanto a la terminación anticipada solicitada por Sanofi-aventis, el TS estima esta petición y desestima las alegaciones efectuadas por las compañías de genéricos, que solicitaban la continuación del procedimiento alegando la necesidad de resolver la duda jurídica en torno a la aplicación o no del ADPIC y la necesidad de plantear la cuestión prejudicial solicitada al TUE. El TS, citando la sentencia del TUE de 27 de febrero de 2014 (asunto C-470/2012, TJCE 2014\78) señala que la *justificación de la remisión prejudicial no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio*. El TS considera

que, al haber caducado la patente de la actora, ha desaparecido el objeto del litigio y, por ello, carece de sentido mantener la necesidad de plantear la cuestión prejudicial. En consecuencia, declara terminado el procedimiento, sin haber especial pronunciamiento en materia de costas.

AJMer 1 Barcelona, de 28 de mayo de 2015 (JUR 2015\186411)

Fenofibrato en forma micronizada. Medidas cautelares. Inexistencia de *fumus boni iuris*. No infracción de la patente. Nulidad indiciaria de la patente, por falta de novedad.

El JMer desestima las medidas cautelares solicitadas por Abbot contra Kern por la comercialización del producto fenofibrato. "Purposive construction approach". No hace imposición de costas por la complejidad del asunto.

El JMer considera que el perito de la demandada acreditó que el genérico de fenofibrato no infringía la patente de Abbot. Al declarar la no infracción, el Juez se refiere a la interpretación de las reivindicaciones a partir de la "*purposive construction*" en contraposición con la "*literal construction*". Aunque en la reivindicación se alude a una suspensión de fenofibrato en forma micronizada con un tamaño inferior a 20 micrómetros (sin establecer un límite inferior), el Juzgado considera relevante el hecho de que en la misma reivindicación se diga que el fármaco tiene que estar en forma de suspensión, propia de las partículas micronizadas. Esto obliga a excluir las formas de solución coloidales, que son las propias de las partículas nanonizadas. En consecuencia, aunque en la reivindicación no se establezca un límite inferior y en la descripción sí se mencionen valores inferiores (5, 10 y 20 micrómetros), no puede incluirse dentro del ámbito de protección la misma un fármaco como el de la demanda, en el que el tamaño de partícula es 0.155 micrómetros (155 nanómetros). El Juzgado destaca que el valor de un micrómetro (0.001 nanómetros) como delimitador entre sistemas nanoparticulares y microparticulares se aprecia en el estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad de la patente de forma reiterada, siendo conocido por el experto en la materia al tiempo de la redacción de la reivindicación. En consecuencia, al estar el producto de la demandada en forma nanonizada y no micronizada, no infringe la patente.

En cuanto a la nulidad de la patente invocada por la demanda, el Juzgado considera que sí puede

analizarse esta cuestión en sede cautelar. Considera que sí hay indicios de nulidad por falta de novedad al existir en el estado de la técnica un producto que reproducía todas las características de la patente. Menciona además la decisión de la OEP anulando la patente "abuela" de la invocada en el procedimiento. Aunque también se alegó la insuficiencia de la descripción y adición de materia, ninguno de estos motivos fue objeto de estudio.

SJMer 4 Barcelona, de 8 de junio de 2015 (AC 2015/1246)

Rivastigmina. Infracción de patente de producto referida a parches transdérmicos de rivastigmina para el tratamiento del Alzheimer. Interpretación del alcance de la protección de la patente. Importancia de las reivindicaciones.

El Juzgado desestima la demanda interpuesta por Novartis frente a varias compañías que comercializaban genéricos de rivastigmina.

El Juzgado aplica la teoría de la simultaneidad de todos los elementos en el análisis de la infracción. Si la titular de la patente no consideraba relevantes los elementos técnicos indicados en la reivindicación, no debió haberlos incluido. Si lo hizo fue porque esos eran los elementos que definían la invención y, por tanto, los que debían darse en la realización cuestionada para que se estimase la acción de infracción.

La sentencia del Juzgado sigue el mismo enfoque que el recogido en las resoluciones dictadas con anterioridad con motivo del procedimiento de cautelares.

STS (Sala Primera), de 18 de junio de 2015 (RJ 2015\4481)

Levonorgestrel. Novedad implícita vs actividad inventiva. Valoración correcta del problem-solution approach.

El TS estima el recurso de casación interpuesto por León Farma contra la sentencia de la AP Burgos que desestimó a su vez el recurso de apelación contra la sentencia del JMer de Burgos y, en consecuencia, declara nula la patente de Richter Gedeon por falta de actividad inventiva.

En el análisis de la novedad, el TS distingue entre la novedad explícita y la novedad implícita y separa la novedad implícita de la actividad inventiva, diciendo al respecto lo siguiente: "cabe afirmar que

la falta de novedad puede ser explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior, o implícita, en el sentido de que, reproduciendo las enseñanzas del documento anterior, el experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. Al respecto, conviene matizar que, al juzgar sobre la novedad, la afirmación de que una descripción implícita puede ser también suficiente si conduce inevitablemente al experto a la invención posterior, debe entenderse referida al proceso lógico por el cual se extrae de la lectura de lo explícito la presencia de lo implícito en la descripción, esto es, la inevitabilidad se predica de la deducción. Por el contrario, cuando lo que se afirma es que del estado de la técnica se deduce, se deriva, resulta de él o conduce inevitablemente a una invención posterior, nos adentramos en el terreno de lo evidente o muy evidente para el experto, es decir, a la actividad inventiva necesaria para ejecutar la invención".

En cuanto a la actividad inventiva, el TS analiza la aplicación del problem-solution approach y del could-would approach. Diche el TS si bien es cierto que no es suficiente que el experto pudiera haber optado por la solución propuesta por el solicitante de una patente, sino que de hecho habría efectuado aquella elección, eso no quiere decir que haya que exigir que esta solución deba inferirse de lo conocido hasta ese momento con tan grado de evidencia que no admita otra solución alternativa válida. Para la apreciación de la obviedad basta que a la fecha de prioridad, para un experto en la materia, a la vista de los estudios o informes existentes, exista una "expectativa razonable de éxito" en la resolución del problema técnico planteado conforme a la patente. En relación con esto, el TS señala que el hecho de que los resultados de un estudio conocido antes de la fecha de prioridad no se publicaran hasta después de la patente, no evita que pueda alegarse para destruir la validez de la patente: "Aunque el resultado de la investigación no se publicó hasta muy poco después de la solicitud de la patente, por la sencillez de la formulación del problema y de la solución anunciada que estaba siendo objeto de ensayo, para entonces, después de más de dos años de ensayos, y en un momento muy próximo a la publicación de los resultados, esta solución ya era obvia, y el experto hubiera optado por ella, pues ya existía una expectativa razonable de éxito".

**AJMer 4 Barcelona, de 23 de junio de 2015
(JUR 2015\242280)**

Pregabalina. Infracción directa e indirecta. Posibilidad de prescribir y dispensar un medicamento para el tratamiento de una indicación no contemplada en la FT y protegida por una patente anterior.

El Juzgado desestima la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda presentada por Warner-Lambert (Pfizer) contra varias compañías de genéricos por la obtención de AC de pregabalina.

Incumplimiento del *fumus boni iuris*. No hay infracción directa ni indirecta. La prueba presentada no sirve para acreditar que los genéricos de pregabalina se dispensen efectivamente para el tratamiento del dolor neuropático. El único medicamento indicado para el tratamiento de dicha patología es el innovador de la actora. Los genéricos de pregabalina están indicados sólo para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado y la epilepsia. La prueba basada en el sistema informático utilizado en Cataluña (e-CAP) que impone a los farmacéuticos la dispensación de pregabalina para todas las indicaciones (incluido el tratamiento del dolor), no es indicativo de lo que pasa en el resto del territorio nacional. El Juzgado consideró relevante el hecho de que Pfizer hubiera ya llevado a cabo campañas informativas dirigidas a las autoridades sanitarias competentes. La resolución ha sido recurrida por parte de Pfizer. No se ha iniciado la acción principal.

Certificados Complementarios de Protección (CCPs)

STS (Sala Tercera), de 15 de diciembre de 2014 (RJ 2014\6299)

CCP sobre una combinación de medicamentos. Combinación de Atripla-efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato, a partir de la patente de base que protege benzoxazinonas como inhibidores de la transcriptasa inversa de VIH.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la administración del estado contra la STSJ Madrid de 11 de diciembre de 2013 que estimó el recurso interpuesto por Merck contra la decisión de la OEPM por la que la Oficina había desestimado el recurso de alzada que Merck había

interpuesto contra la decisión anterior que denegaba el CCP solicitado.

El TS, citando la jurisprudencia dictada por el TUE en materia de CCPs, declara que los artículos 3 y 5 del Reglamento 469/2009 deben interpretarse de manera flexible de tal manera que, aunque dos de los tres principios activos no se mencionen estructuralmente en las reivindicaciones de la patente de base, sí puede obtenerse protección a través de un CCP sobre la combinación de los tres medicamentos si estaban definidos de manera funcional.

STSJ Madrid de 22 de mayo de 2015 (JUR 2015\153613)

Aplicación de la figura del restablecimiento de derechos a los CCPs

El TSJ desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM por la que se inadmitió la aplicación de la figura de restablecimiento de derechos a un CCP.

El TSJ dice que si bien el restablecimiento de derechos puede invocarse también en relación con los CCPs (pues a los CCPs les es de aplicación la LP que, a su vez, se remite en este punto a la LM), dicha figura no puede admitirse en este caso pues el solicitante no actuó con la diligencia debida en el cumplimiento de los plazos. Inexistencia de fuerza mayor.

STS (Sala Tercera) de 29 de mayo de 2015 (JUR 2015\154373)

Producto fitosanitario. Vacuna contra el virus del papiloma humano. Determinación del producto protegido por la patente de base.

El TS declara no haber lugar al recurso contra la sentencia del TSJ de Madrid que estimó el recurso deducido por la Universidad de Queensland y CLS Limited contra la resolución de la OEPM que denegaba la concesión de un CCP sobre una vacuna contra el papilomavirus humano Gardasil/Silgard.

La OEPM había denegado el CCP aduciendo que el principio activo del CCP no estaba descrito en las reivindicaciones de la patente de base, pues ninguna de sus reivindicaciones se refería a una vacuna constituida por una combinación de proteínas del HPV. El TSJ estimó el recurso interpuesto contra dicha resolución resolviendo – sobre la base de la jurisprudencia europea dictada

en la materia (citando en particular las sentencias del TJCE 2011\378, asunto C-322/10 y STJCE 2013\445, asunto C-493/12 y la STS de 16 de diciembre de 2013, RJ 2014\106 que recoge la jurisprudencia dictada al respecto)- que "en el caso presente, la Sala entiende que el producto objeto del Certificado Complementario de Protección nº 200700017 "GARDASIL" está protegido por la patente base EP 1359156 B1 validada en España y publicada por la OEPM con el nº ES 2279020 T3, a pesar del informe negativo elaborado por los Servicios Técnicos de la OEPM, toda vez que la documentación aportada por el recurrente es mucho más explícita y minuciosa desde el punto de vista técnico-biológico y por tanto, nos ofrece mayor fiabilidad para llegar a entender que la patente base protege la invención consistente en que "la proteína L1 del virus del papiloma humano puede expresarse de manera recombinante en un hospedador adecuado para obtener partículas similares al virus, aplicando cualesquiera de los métodos de obtención comprendidos en las reivindicaciones 1 a 14 de dicha patente, previendo además la reivindicación nº 16 la elaboración de una vacuna con las referidas partículas obtenidas por cualquiera de las formas descritas en las restantes reivindicaciones ". Por tanto, al referirse el CCP denegado a una "vacuna contra el papilomavirus humano (VPH)" resulta indubitado que el principio activo de ésta formado por "proteína L1 de los serotipos 6, 11, 16 y 18 del VPH está incluido dentro de la patente base". Sostener lo contrario, implicaría que el producto final del certificado complementario habría de ser idéntico a todos los términos descritos en la patente, siendo solo legalmente exigible que el principio básico esté incluido en la misma". El TS declara que el pronunciamiento del TSJ es plenamente conforme con al jurisprudencia europea dictada en materia de CCPs.

STSJ Madrid de 16 de septiembre de 2015 (JUR 2015\241019)³

Aplicación de la figura del restablecimiento de derechos a los CCPs. CCP que se refiere al empleo de BOTOX para el tratamiento de la incontinencia urinaria.

³ El mismo razonamiento se reproduce literalmente en la STSJ Madrid (Sección 3ª) de 23 de septiembre de 2015 (JUR 2015\241020), que se dictó con motivo del recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM que denegó la aplicación de la figura del restablecimiento de derechos al CCP solicitado en relación con el empleo de BOTOX para el tratamiento de la disfunción recalcitrante de evacuación.

El TSJ desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto a su vez contra la decisión de la Oficina negando la posibilidad de invocar la figura del restablecimiento de derechos en el caso de un CCP.

El TSJ, citando su anterior sentencia de 22 de abril de 2015 (vid. ut supra), confirma que la figura del restablecimiento de derechos sí puede invocarse en el caso de un CCP por aplicación del artículo 19 del Reglamento 469/2009, que remite a la ley aplicable a la patente de base, y el artículo 25 de la LM, que resulta aplicable a las patentes. Sin embargo, el recurso se desestima al considerar que no se respetó el principio de la diligencia debida. No se aprecian causas de fuerza mayor. El hecho de que se hubiese planteado una cuestión prejudicial ante el TUE para saber si era posible obtener un CCP conforme a una AC para segundos usos terapéuticos, no es justificación suficiente para no haber presentado la solicitud ante la OEPM a tiempo: "La sentencia no supone otra cosa que la interpretación de un Reglamento vigente por lo que la diligencia exigible no era esperar al dictado de la sentencia sino formular en tiempo la correspondiente solicitud y formular como alegación en uso de su derecho que era posible obtener un certificado complementario de protección conforme a autorizaciones para segundos usos terapéuticos de un producto ya autorizado, incluso acudiendo a los Tribunales y pretendiendo de ellos la formulación de una cuestión prejudicial como efectuó la corte de apelación de Inglaterra y Gales en el caso citado por el actor, más aún cuando las conclusiones del Abogado General tiene fecha 3 de mayo de 2012, es decir dentro del plazo para solicitar el CCP y dichas conclusiones que indicaban que con arreglo al artículo 3, letra d), del un certificado complementario de protección para un producto protegido por una patente de base en vigor sólo puede concederse en virtud de la primera autorización de comercialización que autorice en el Estado miembro de solicitud ese producto como medicamento comprendido en el ámbito de protección de la patente de base. El hecho de que el mismo producto ya haya sido autorizado anteriormente en el Estado miembro de solicitud como medicamento de uso humano o veterinario no se opone a la concesión de un certificado complementario de protección de ese producto como nuevo medicamento en virtud de una autorización de comercialización posterior, siempre que el medicamento autorizado en primer lugar no

esté comprendido en el ámbito de protección de la patente designada por el solicitante como patente de base. Por lo tanto era previsible aventurar que el Tribunal podría fallar en forma similar a las mismas, y en dicho caso la diligencia exigible no era otra que formular la solicitud con base en la propia argumentación contenida en las conclusiones del Abogado General Sra. Verica Trstenjak.

STS (Sala Tercera) de 10 de noviembre de 2015 (JUR 2015\271118)

Solicitud de CCP indicando erróneamente el producto afectado. Obligación de la OEPM de permitir la subsanación de errores

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por GSK contra la decisión del TSJ de Madrid de 17 de julio de 2014 por la que se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM denegando la posibilidad de subsanar los errores cometidos en la presentación de la solicitud del CCP.

El TS aplica por analogía la jurisprudencia dictada en relación con el artículo 71.1 de la LRJPAC (por su similitud con el artículo 10.3 del Reglamento 469/2009) y explica que son dos los supuestos que habilitan y obligan a la Administración para articular el requerimiento de subsanación: 1) cuando la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, y 2) cuando con la solicitud de iniciación no se acompañan los documentos preceptivos. La aplicación de los anteriores criterios en el procedimiento para la obtención del CCP supone que la subsanación sería procedente en los dos siguientes casos: 1º) si la solicitud no reúne los requisitos que detalla el artículo 8.1.a) del Reglamento (indicación de nombre y domicilio del solicitante y otros que antes hemos indicado) y 2º) si con la solicitud no se acompañan los documentos que, con carácter preceptivo, se determinan en los apartados b), c) y d) del artículo 8.1 del Reglamento 469/2009. El TS considera que el error en la indicación del producto para el que se solicitaba el CCP no puede incardinarse en ninguno de los dos supuestos, sin que sea exigible a la Oficina realizar un ejercicio interpretativo a la luz del resto de solicitudes presentadas por el actor.

Patentes Mecánicas

SAP Navarra (Sección 3ª) de 26 de noviembre de 2014 (JUR 2015\101669)

Losa para pavimentos de recintos exteriores, capaz de degradar elementos contaminantes que se encuentran en el medio ambiente mediante la acción de la fotocatalisis o reacción catalítica. Nulidad por falta de actividad inventiva e insuficiencia de la descripción. Subsidiaria declaración de no infracción. Derecho de pre-uso. Idoneidad de los peritos. Competencia desleal: envío de cartas denigratorias a los clientes del demandante.

La AP estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Sociedad Financiera y Minera, S.A. contra Pavimentos Tudela, S.L. y, en consecuencia, revoca la sentencia de instancia en el sentido de reconocer que los productos de la actora no infringen la patente y la adición de patente de la demandada. La AP desestima el recurso en lo relativo a la nulidad de la patente y la adición de patente y, en consecuencia, confirma su validez. La AP desestima igualmente el recurso en lo relativo a la acción de competencia desleal.

Con carácter previo la AP se refiere a la idoneidad de los peritos. Reconoce que el único verdadero experto en la materia es el perito de la actora (el de la demandada era sólo un agente de patentes y el perito judicial, pese a ser ingeniero químico e industrial en el sector de la construcción, no tenía conocimientos específicos en la materia). No obstante, la AP explica que no tiene por qué asumir el criterio del perito de forma mecánica y acrítica.

En el análisis de la validez de la patente, la AP considera que la invención sí posee actividad inventiva porque el perito de la actora no fue capaz de explicar por qué el experto en la materia habría resuelto el problema técnico abordado por la patente en la misma forma que la propuesta en la patente. Este pronunciamiento lo hace a pesar de haber admitido el razonamiento del perito en cuanto a la obviedad de la combinación de las enseñanzas contenidas en el estado de la técnica. En cuanto a la insuficiencia de la descripción, la AP desestima la acción alegando que el experto en la materia sabría entender la información proporcionada en la patente sin necesidad de conocimientos adicionales. Dice que la insuficiencia de la descripción "tienen que ser relevante para justificar la nulidad de la patente, lo que ocurre sólo cuando genera serias dudas, constatas por datos verificables".

La AP estima el recurso en lo relativo a la acción declarativa de no infracción. No existe infracción de patente y el informe presentado por la actora no fue

discutido en este punto por la parte demandada. No procede, sin embargo, declarar el derecho a seguir comercializando esos productos al amparo del artículo 54 LP porque, según la AP, dicho artículo está previsto para la comercialización de productos idénticos. Teniendo en cuenta que los productos comercializados por la actora no infringen la patente de la demandada y son, por tanto, distintos, no cabe hacer ese pronunciamiento.

Finalmente, en cuanto a la acción de competencia desleal, la AP la desestima por entender que, si bien la actora sí está legitimada para ejercitar la acción – sin que sea necesario para ello que sufra un perjuicio directo– y la conducta referida sí es susceptible de alterar el comportamiento concurrencial, el contenido de las cartas no es contrario a la buena fe ni se ha acreditado que sea falso.

SAP La Coruña (Sección 4ª) de 27 de noviembre de 2014 (JUR 2015\46050)

Máquina de desbisado de mejillones. Plazo de prescripción aplicable en los supuestos de violación continuada.

La AP desestima el recurso de apelación interpuesto por el titular de la patente y confirma la sentencia de instancia que declaró que no existía infracción.

La resolución de la AP recoge la jurisprudencia dictada en materia de prescripción de acciones de competencia desleal en casos de violación continuada y lo aplica por analogía a los supuestos de violación continuada de una patente.

En cuanto a la infracción, la AP se refiere al resto de procedimientos iniciados por el mismo actor con motivo de la misma patente. Desestima la acción al no obrar en autos prueba suficiente que acredite la infracción de la patente y se refiere a los antecedentes y prueba aportada en otros procedimientos (a pesar de que en algunos casos era prueba errónea por comparar dos patentes y no la patente del actor con el producto infractor).

AJMer 1 Barcelona de 7 de enero de 2015 (JUR 2015\188811)

Denegación de medidas cautelares por no infracción ni literal ni por equivalencia. Sistema de válvula de tres vías

El JMer desestima la solicitud de medidas cautelares por considerar que la válvula

comercializada por el demandado no infringe ni literalmente ni por equivalencia la patente de la parte actora. En el análisis del ámbito de protección de las reivindicaciones, el Juzgado alude a la interpretación que debe hacerse conforme a la "*purposive construction*" en contraposición con la "*literal construction*".

SAP Valencia (Sección 9ª) de 30 de junio de 2015 (JUR 2015\227350)

Infracción de patente que protege un pararrayos.

La AP estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del JMer nº 3 de Valencia, confirma la infracción de la patente de la actora y la indemnización de daños y perjuicios, si bien anula los pronunciamientos relativos a la cesación futura, destrucción y publicación de la sentencia así como los relativos a los actos de competencia desleal. Asimismo corrige el pronunciamiento de instancia referido a la falta de legitimación del demandado para excepcionar la nulidad de la patente de la actora.

La AP desestima la excepción de nulidad interpuesta pero no por falta de legitimación. El hecho de que el demandado retirase en su día una solicitud de modelo de utilidad, no puede interpretarse como el reconocimiento de la validez de la patente de la actora. El demandado está plenamente legitimado para excepcionar la nulidad con independencia de los actos realizados ante la OEPM.

La AP confirma que en la realización cuestionada se reproducen los elementos técnicos de la patente (si bien se refiere a los elementos esenciales y parece que aplica más bien un análisis de infracción por equivalencia, ya que se alude a si las variantes introducidas por el demandado son o no accidentales). Desestima la acción de competencia desleal por aplicación de la teoría de la complementariedad relativa. Estima la acción de indemnización de daños y perjuicios y admite como gasto de investigación una factura emitida por el despacho de abogados que representaba a la parte actora.

SAP La Coruña (Sección 4ª), de 24 de abril de 2015 (AC 2015\672)

Máquina para la limpieza de mejillones. Novedad de la patente. Nulidad de la adición de la patente por explotación anterior.

La AP confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de nulidad interpuesta contra el titular de la patente. La Audiencia considera –igual que el Juzgado– que la invención del titular de la patente incorpora elementos que no estaban anticipados en el estado de la técnica y resuelve problemas para los que antes no se había encontrado solución. En cuanto a la adición de patente, la Audiencia confirma también al decisión de instancia confirma su nulidad, toda vez que el titular de la misma había explotado la invención en que consistía la adición de patente, antes de solicitar su protección. Al tratarse de una explotación que iba más allá de la mera exhibición, se declara su nulidad por falta de novedad.

SAP La Coruña (Sección 4ª) de 31 de julio de 2015 (AC 2015\1373)

Máquina y procedimiento para el desbisado de mejillones. Ejercicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios caducada la patente. Agotamiento del derecho de patente (art. 70 LP) cuando se ha obtenido una indemnización con anterioridad.

La AP estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del JMer nº 2 de La Coruña, reconoce el derecho del actor a ser indemnizado por la infracción de su patente cuando ésta estaba en vigor, pero desestima la acción de cesación. El hecho de que se iniciara un procedimiento penal por infracción de derechos de propiedad industrial y se resolviera extrajudicialmente (estableciéndose un sistema de compensación a favor del titular de la patente), no quiere decir que se haya agotado su derecho. Procede la indemnización por los hechos acaecidos durante los 5 años anteriores. La indemnización fijada conforme a los beneficios obtenidos por el infractor resulta excesiva, como también lo es la cifra reflejada en el informe pericial correspondiente al daño moral. La indemnización se fija en 3.000 Euros por máquina más los intereses correspondientes.

SAP Madrid (Sección 28) de 18 de septiembre de 2015 (JUR 2015\248363)

Sistema de cerramiento perfeccionado. Aplicación de la regla de la simultaneidad de todos los elementos. Utilidad de la práctica de las diligencias de comprobación de hechos cuando no se dispone de prueba suficiente.

La AP desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del JMer nº 3 Madrid, confirma que la conducta del demandado no supone infracción de la patente y declara que las alegaciones sobre el incumplimiento del deber de no competencia deberían haberse sustanciado por el cauce procesal correspondiente.

La AP desestima el recurso y declara que no hay infracción porque considera que la prueba presente no es suficiente. El actor se había limitado a invocar la teoría de la esencialidad (aludiendo a la esencia de la patente y comparándola con la realización cuestionada). Este mismo enfoque es el que había seguido el perito. La prueba basada en presunciones, a partir de la información facilitada a través de una página web no es suficiente. El perito debió haber comprobado si lo que se publicitaba en la web infringía efectivamente todos los elementos que constituían las reivindicaciones. Si no tenían los medios para haber llevado a cabo dicha comparación, el actor debió haber solicitado la práctica de las diligencias de comprobación de hechos.

Cuestiones procesales

SAP Valencia (Sección 9ª) de 5 de mayo de 2015 (AC 2015\1149)

Determinación de los daños y perjuicios. Solicitud de suspensión del procedimiento al haber sido impugnada la patente ante la OEP.

La AP desestima la apelación y estima la impugnación contra la sentencia de instancia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Valencia.

La AP considera que la impugnación de la patente del actor ante la OEP no justifica la necesidad de suspender el procedimiento. Especialmente porque el demandado se allanó en un principio a la demanda y reconoció la infracción de la patente. En cuanto a la determinación de la indemnización de daños y perjuicios, la AP desestima la apelación por cuanto el criterio y el método de cálculo seguido en los informes periciales sucesivos que el actor presentó a lo largo del procedimiento fue exactamente el mismo que el que se reflejó en el primer informe pericial y al que se allanó el demandado.

SAP Zaragoza (Sección 5ª) de 19 de junio de 2015 (JUR 2015\178889)

Legitimación activa del agente de patentes para solicitar la nulidad de la patente de su antiguo cliente.

La AP declara que Isern sí está legitimado para solicitar la declaración de nulidad de la patente. La legitimación para solicitar la nulidad no tiene por qué coincidir necesariamente con al titularidad vigente de una patente anterior, sino que se extiende a todas aquellas personas que se estimen perjudicadas sin que sea preciso un perjuicio real y efectivo, siendo suficiente la existencia de un daño o menoscabo presente o futuramente previsible en el orden normal de las circunstancias o de las cosas. Esto no equivale a una legitimación universal pero sí encierra la cuestión dentro de unos contornos anchos. En el caso, Isern había sido demandado por incumplimiento contractual al haber dejado pasar los plazos sin abonar la anualidad correspondiente a la patente de su cliente.

En cuanto a la validez de la patente, la AP confirma su nulidad.

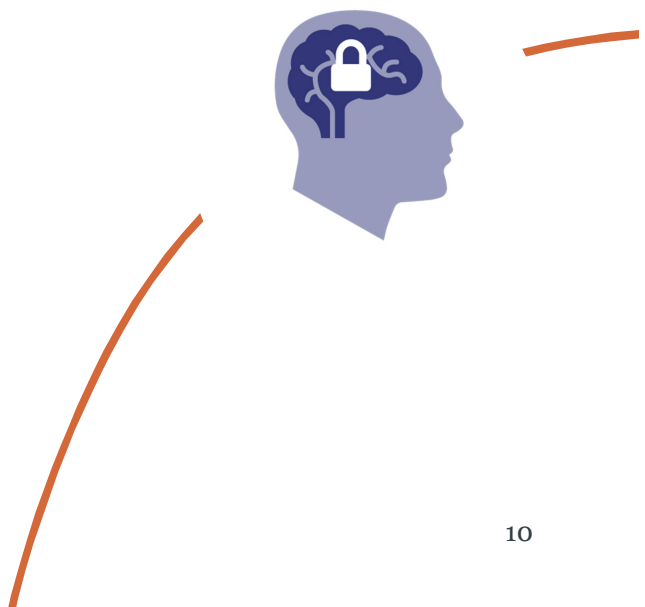
ATS (Sala Civil, Sección 1ª) de 13 de octubre de 2015 (JUR 2015\245752)⁴

Conveniencia o necesidad de plantear una cuestión prejudicial. No procede cuando se trata de un acto claro.

El TS, oídas las partes implicadas, explica que "conforme a la doctrina establecida por el TJUE en su Sentencia de 6 de octubre de 1982 (caso Cilfit), no procede plantear la cuestión prejudicial cuando estamos ante un "acto claro". Esto es, cuando la correcta interpretación del derecho de la Unión Europea se impone con tal evidencia, que no deja lugar a ninguna "duda razonable" sobre la manera

de resolver la cuestión planteada, en cuanto que la interpretación de la norma sería idéntica tanto para un juez nacional, con independencia del Estado miembro al que pertenezca, como para el TJUE. Lógicamente, no existe duda razonable si hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el sentido exacto que ha de darse a la norma comunitaria controvertida. En el caso estudiado, el TS considera que, tras la jurisprudencia dictada al respecto por el TUE, no hay dudas en torno a la imposibilidad de ampliar la protección de una patente de procedimiento mediante la aplicación del ADPIC: "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al dar respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal griego, en su sentencia de 18 de julio de 2013 (C-.414/2011), declaró que: «No debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico». Es cierto que, en ese caso, se trataba de una patente nacional, que desde el primer momento se había concedido sólo para el procedimiento y no para el producto. Pero el Tribunal de Justicia ha dictado dos autos de 30 de enero de 2014, resolviendo dos cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales griegos (C-462/13 y C-372/13), que afectaban a patentes europeas que habían sido reconocidas por la Oficina Europea como patentes de producto farmacéutico, pero por existir la reserva del Estado Griego a las patentes de producto, se habían traducido en aquel país como patentes de procedimiento. En estos dos autos, el Tribunal de Justicia entiende de aplicación la doctrina contenida en la reseñada Sentencia de 18 de julio de 2013 (C-.414/2011), por considerar que se trataba de dos asuntos idénticos, y no atiende a la singularidad de que las patentes fuera europeas, y hubieran sido reconocidas como patentes de producto por la Oficina Europea".

⁴ En relación con esta misma cuestión puede consultarse la STJUE de 9 de septiembre de 2015, en la que se explica cuándo debe elevarse una cuestión prejudicial por parte de los tribunales nacionales al amparo del artículo 267 TFUE y se dice al respecto lo siguiente: *En lo que respecta al alcance de dicha obligación, de una jurisprudencia consolidada después del pronunciamiento de la sentencia Cilfit y otros (283/81, EU:C:1982:335) resulta que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, cuando se suscita ante él una cuestión de Derecho de la Unión, ha de dar cumplimiento a su obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia, a menos que haya comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente, o que la disposición de Derecho de la Unión de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o que la correcta aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna.*





[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.