

## EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL DERECHO DE PATENTE

JOSÉ MASSAGUER  
*Abogado \**

### 1 · INTRODUCCIÓN

La patente es, junto con el modelo de utilidad, la modalidad de propiedad industrial o, si se prefiere, de propiedad intelectual a través de la que se organiza la protección jurídica de las invenciones. En este sentido, la patente es un concepto extraordinariamente rico en significados que se presenta, al mismo tiempo, como el derecho exclusivo (derecho subjetivo de naturaleza patrimonial) atribuido sobre una invención mediante la superación de un procedimiento administrativo más o menos complejo según los casos, como certificado o título otorgado precisamente por la resolución administrativa que pone fin exitosamente a ese procedimiento o como sistema de protección jurídica de las invenciones, esto es, como conjunto de aspectos institucionales, formales y sustantivos mediante los que se establece la protección jurídica de las invenciones.

La exposición que sigue abordará algunos aspectos básicos del derecho de patente como derecho subjetivo de naturaleza patrimonial en que, desde un punto de vista sustantivo, se concretan los efectos

de la protección jurídica de las patentes. Y ello fundamentalmente en atención a la normativa española interna, establecida en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, la «Ley de Patentes»), sin perjuicio de las oportunas referencias al Convenio sobre la Patente Europea. Al respecto no puede pasarse por alto que los efectos y régimen aplicable a las patentes europeas y, más en particular, los derechos conferidos por las patentes europeas a sus titulares son los establecidos para las patentes nacionales en los Estados miembro para los que se conceden (arts. 2.2 y 64 CPE), salvo en los aspectos específicamente regulados en el propio Convenio sobre la Patente Europea (como son la duración de la patente europea y el alcance de la protección: arts. 63 y 69 CPE). Como tampoco puede dejar de advertirse que los preceptos de la Ley de Patentes relativos a estos aspectos han acogido en lo esencial el contenido de las normas del Convenio sobre la Patente Europea sobre el particular.

En particular, a continuación se tratará únicamente del contenido sustantivo del derecho de patente, con atención a sus límites y excepciones, y del alcance o ámbito objetivo de este derecho, que son materias en las que, en los últimos tiempos, se han introducido ciertos cambios de relieve por medio de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, por medio de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y, de forma indirecta, también por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad

---

\* Catedrático de Derecho mercantil, Universidad Pompeu Fabra, Profesor del Instituto de Empresa. Socio de Uría Menéndez.

intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, y en las que, por otra parte, se han producido algunos desarrollos jurisprudenciales dignos de atención.

## 2 · EL DERECHO DE PATENTE

El derecho de patente se configura, por lo general y así se ha hecho en los artículos 50 y 51 de la Ley de Patentes española, como un derecho de exclusión y, en particular, como un derecho a prohibir a los terceros, que carezcan del consentimiento del titular de la patente al respecto, la realización de los actos de explotación de la invención patentada enumerados legalmente.

A diferencia de lo que sucede con otros derechos de propiedad industrial, el derecho de patente queda configurado, a mi juicio de forma plenamente acertada desde un punto de vista técnico-jurídico, con un carácter exclusivamente negativo, esto es, como puro *ius prohibendi* que únicamente permite a su titular prohibir a terceros los actos de explotación no consentidos y que carece de un componente positivo, esto es, de la atribución de una facultad de efectuar los correspondientes actos de explotación de la invención patentada. Y ello, también en los casos en que, como con carácter general sucede con las patentes europeas para España y como puede suceder con las patentes españolas, se concedan con examen previo de los requisitos positivos de patentabilidad. De tal forma, y del modo en que se establece en el artículo 56 de la Ley de Patentes, la titularidad de una patente posterior no constituye defensa válida ante la infracción de una patente anterior, al contrario de lo que en materia de marcas han concluido nuestros tribunales precisamente sobre la base del derecho positivo de uso de la marca inscrita que se confiere a su titular (art. 34.1 LM) con la consecuencia de que las distintas pretensiones que configuran la acción por violación sólo pueden prosperar tras la previa declaración de nulidad de la marca posterior. Por otra parte, y también a diferencia de lo que sucede con otras modalidades de propiedad industrial y propiedad intelectual, el derecho de patente no se proyecta sobre cualesquiera actos de explotación o, de forma general, sobre cualquier aprovechamiento económico de la invención patentada (*cf.* art. 34.1 LM o art. 17 LPI), sino sólo sobre aquellos actos que se han incluido en el catálogo legal, que a estos efectos constituyen un catálogo cerrado (*cf.* SAP Barcelona 2-XII-2003).

Desde un punto de vista técnico, el derecho de patente es, como se ha dicho, un derecho subjetivo de naturaleza registral y patrimonial. En este sentido, el derecho de patente, como expresión sustantiva de los efectos en que se concreta la protección jurídica de la patente, nace con la concesión administrativa de la patente (*cf.* art. 49 LP y 64.1 CPE) que, por exigencias obvias relacionadas tanto con la propia finalidad y fundamento del sistema de patentes como con la exigencia de fijar el objeto mismo de la protección, causa la oportuna inscripción en el Registro de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (*cf.* art. 79.1 LP y art. 49.1 RLP), a la cual se encuentran unidas a su vez la formalización e incluso, en algunos ámbitos, la eficacia frente a terceros de ciertos actos relativos a la vigencia o a la titularidad de derechos sobre la patente (*cf.* art. 79.2 y 3 LP LP y art. 56 RLP).

Como derecho de naturaleza patrimonial, el derecho de patente es susceptible de ser objeto de negocios jurídicos, como la cesión (transmisión a título definitivo), la licencia (autorización de uso sin transmisión de titularidad), el usufructo y los de garantía (hipoteca mobiliaria), cuyas más destacadas singularidades proceden justamente de su naturaleza registral (*cf.* art. 74 y ss. LP).

## 3 · EL CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE

Como se ha indicado, la patente únicamente confiere a su titular un *ius prohibendi* que, a su vez, sólo le faculta para impedir a los terceros que lleven a cabo precisamente los actos de explotación enumerados legalmente, y no otros. Dicha enumeración de actos de explotación comprendidos en el ámbito sustantivo del derecho de patente (de la facultad de exclusión o derecho de prohibición en que consiste) se ha construido sistemática y sustantivamente a partir de lo establecido en los artículos 29 y 30 del (aprobado pero no ratificado) Convenio sobre la Patente Comunitaria. Más en particular, se funda en una clasificación que distingue entre actos de explotación directa de la invención patentada (a los que se refiere el artículo 50 de la Ley de Patentes, que además incluye algunas reglas más propias de la determinación del alcance o ámbito objetivo de la protección específicas de las invenciones biotecnológicas) y actos de explotación indirecta de la invención patentada (a los que se refiere el artículo 51 de la Ley de Patentes).

En relación con ambos grupos de caso, resultan particularmente útiles para determinar qué actividades o a partir de qué momento una determinada actividad constituye uno de los actos de explotación

sobre los que se proyecta el *ius prohibendi* del titular de una patente y, por tanto, se produce su infracción, los principios que rigen la estructuración del catálogo legal de actos de explotación. Dichos principios son los que se conocen como principio de conexión económica de los actos de explotación, principio de independencia jurídica de los actos de explotación y principio de realización del acto de explotación con el inicio de su ejecución.

Según el principio de conexión económica de los actos de explotación, los actos de explotación y objeto de la facultad de exclusión cierran el ciclo del aprovechamiento práctico de la invención patentada y, en particular, constituyen la continuación y acaban por completar el aprovechamiento de la invención iniciado con la fabricación del producto patentado o utilización del procedimiento patentado.

Por su parte, de conformidad con el principio de independencia jurídica de los actos de explotación: no obstante lo anterior, la ejecución de cada uno de los actos de explotación enumerados legalmente constituye por sí mismo una infracción del derecho de patente, sin necesidad de que vaya seguido efectivamente de la realización de los que en un ciclo económico son posteriores.

En fin, a tenor del principio de realización del acto de explotación con el inicio de su ejecución, el inicio de actuaciones propias del acto de explotación en cada caso considerado es suficiente para estimar invadida la esfera de exclusiva del titular de la patente, sin necesidad de esperar a la finalización o al completamiento del acto considerado. Los actos preparatorios de los que constituyen propiamente explotación se han considerado en ocasiones suficientes para la estimación de el titular de la patente merece ser tutelados mediante medidas cautelares (AJM Madrid 5-V-2005), si bien en otras oportunidades se ha considerado, probablemente por causa del tenor del artículo 62 de la Ley de Patentes, que no constituían actos de infracción aunque fueran serios e inequívocos (AAP Barcelona 30-IX-2002, Barcelona 4-I-2006). Esta última doctrina, en mi modo de ver, debe revisarse a la luz de la posibilidad de ejercitar con éxito la acción de cesación (prohibición de la realización de la actividad infractora) cuando sólo se hayan realizado actos preparatorios, por ser ello una exigencia de la Directiva sobre ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial, plasmada en el nuevo tenor del artículo 134 I.<sup>4</sup> de la Ley de Patentes, que permite la solicitud de esta clase de

tutela judicial (en forma de prohibición cautelar) también en los casos en los que sólo existen indicios racionales para suponer la inminencia de la comisión de un acto de infracción (como sin duda son los actos preparatorios de la infracción) y ello, además, en un contexto en el que, como resulta de los mandatos de homogeneidad e instrumentalidad vigentes con carácter general en materia de medidas cautelares y de lo previsto en el propio artículo 139 de la Ley de Patentes, la posibilidad de obtener una tutela cautelar y, en particular, una cesación provisional frente a un acto preparatorio presupone la posibilidad de obtener esa misma tutela por medio de una decisión sobre el fondo.

### **3.1 · Actos de explotación directa de la invención patentada comprendidos en el ámbito sustantivo del derecho de patente**

En particular, la determinación legal de los actos de explotación directa de la invención patentada reservados en exclusiva al titular de la patente se ha organizado, desde un punto de vista sistemático, sobre la diferenciación entre patente de producto y patente de procedimiento y en relación con este segundo grupo de patentes sobre la diferenciación entre explotación del procedimiento en sí mismo considerado y explotación de los productos obtenidos con la ejecución del procedimiento patentado. A partir de ello, la norma ha ajustado los actos de explotación relevantes a la naturaleza del objeto sobre el que se proyecta la patente y ha añadido ciertas particularidades propias de una especial categoría de patentes, como son las patentes relativas a invenciones biotecnológicas.

Aunque no se trata de una categoría que haya encontrado definición legal (si bien ciertamente tienen reconocimiento legal en los artículos 4, 50, 52.2 o 61 de la Ley de Patentes), las patentes de producto son aquellas que tienen por objeto invenciones que consisten (o, por mejor decir, reglas técnicas que se concretan) en objetos corpóreos móviles o inmóviles que se encuentran definidos por determinadas características (propiedades, rasgos, etc.) externas o internas (configuración, composición, estructura, constitución), como son, en particular, los aparatos o dispositivos, las sustancias y las conexiones y circuitos. En primer término, los aparatos o dispositivos son medios de trabajo para la ejecución de procedimientos de fabricación o trabajo, que pueden definirse por su constitución, estructura o composición, pero también por la forma en que se emplean (cómo manejar un aparato no es parte del procedimiento de fabricación o tra-

bajo al que se aplica, sino un medio para la caracterización del producto). La de sustancia es la designación propia del objeto de las patentes de producto en el ámbito de la química, que se caracterizan especialmente por su composición o por su estructura interna. En fin, las conexiones y circuitos son a estos efectos objetos corpóreos que resultan de la conjunción funcional, espacial y temporal de una pluralidad de elementos que interactúan entre sí o trabajan unos con otros.

Por su parte, las invenciones de procedimiento consisten en un cierto modo de proceder de carácter técnico que puede comprender una pluralidad de actuaciones relativas a un determinado material, a energías, a otros procedimientos o incluso a seres vivos, invenciones, o si se prefiere, y del modo en que ha indicado el Tribunal Supremo, consisten en una sucesión de operaciones encaminadas a obtener un resultado industrial (SSTS 20-II-1980, 28-VI-2005) o en un modelo de conducta o comportamiento que indica un modo de hacer, de conseguir un resultado, mediante las manipulaciones necesarias para producirlo (STS 30-VII-1988). A esta categoría pertenecen, en particular, los procedimientos de fabricación, los procedimientos de trabajo y los procedimientos de uso. Los procedimientos de fabricación consisten en una operación o sucesión de operaciones de cualquier naturaleza (física, química, mecánica, biológica) sobre materia de cualquier naturaleza (sólida, líquida, gaseosa, energía, onda, materia biológica, etc.) encaminada a su transformación o modificación (tanto de su configuración externa como de su estructura, constitución o composición) o a la obtención de una nueva materia. Los procedimientos de trabajo, por su parte, son una operación o sucesión de operaciones de cualquier naturaleza (física, química, mecánica, biológica) sobre materia de cualquier naturaleza (sólida, líquida, gaseosa, energía, onda, materia viva, etc.) de la que no resulta su transformación o modificación, ni la obtención de una nueva materia, sino su desplazamiento, medición, inmersión, congelación, limpieza, ordenación, recuento, análisis, etc. Finalmente, los procedimientos de uso consisten en la indicación o indicaciones relativas a la forma en que debe emplearse cierto producto o cierto procedimiento, que pueden ser nuevos pero también pueden ser anteriormente conocidos, para obtener un determinado resultado, que puede ser tanto la fabricación de un producto como la ejecución de un trabajo o, en particular, la utilización de una determinada sustancia o compuesto para ejecutar un método quirúrgico, terapéutico o de diagno-

sis aplicado al cuerpo humano o animal (incluso en el supuesto de que la sustancia o el compuesto en cuestión se hubiera utilizado con anterioridad en este ámbito con una finalidad distinta: segunda o subsiguiente indicación terapéutica, que podrá ser protegida mediante patente si esa aplicación es nueva y goza de actividad inventiva).

En particular, los actos de explotación reservados en exclusiva al titular de una patente de producto son la fabricación, ofrecimiento, introducción en comercio y utilización del producto objeto de la patente (incluidos, en el caso de que el producto patentado consista en materia biológica o en información genética o contenga información genética, los productos que contengan materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación y las materias a las que se incorporen los productos con información genética patentada y en la que se contenga y ejerza su influencia esa información genética), así como la importación de dichos productos o su posesión para tales fines.

En relación con las patentes de procedimiento, el *ius prohibendi* de su titular se proyecta, en primer término, sobre la utilización y ofrecimiento de utilización del procedimiento objeto de la patente y, en segundo término, sobre el ofrecimiento, introducción en comercio y utilización de los productos directamente obtenidos mediante el procedimiento objeto de la patente (incluidos, en el caso de que el procedimiento patentado permita producir materia biológica, los productos que contengan materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación), así como sobre la importación o posesión de dichos productos para tales fines. A estos efectos, producto directamente obtenido mediante el procedimiento patentado es el que resulta de forma inmediata de la propia ejecución del procedimiento patentado —esto es, que se crea mediante la utilización del procedimiento protegido, así como el producto obtenido de este modo que haya sido sometido a ulteriores manipulaciones o a modificaciones si sus características resultan esencialmente determinadas por el procedimiento patentado. Esta protección de las patentes de procedimiento queda reforzada por aquellas disposiciones que, como el artículo 61.2 de la Ley de Patentes español, prevén la inversión de la carga de la prueba o presunción de utilización de procedimiento si el producto obtenido mediante el procedimiento protegido es una sustancia nueva y el producto supuestamente infractor tiene las mismas características que el producto directamente

obtenido mediante el procedimiento patentado, o por aquellas otras disposiciones que, como el artículo 5<sup>o</sup> quater del Convenio de la Unión de París, prevén la ampliación del alcance de la protección a la importación de productos (que el artículo 60.2 de la Ley de Patentes ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en términos más amplios y que, literalmente, abarcan también los productos para cuya obtención se haya ejecutado el procedimiento patentado aunque no resulten propiamente de dicho procedimiento de una forma directa).

A estos efectos, la fabricación del producto patentado comprende la totalidad de las actuaciones dirigidas a la creación u obtención del producto (aparato, sustancia o circuito) en que consiste la invención patentada. Y ello, cualquiera que fuere el método o procedimiento que se emplee al efecto, cualquiera que sea el destino de los productos fabricados (y, en particular, tanto si han de ser comercializados o utilizados en territorio nacional, como si lo han de ser en el extranjero, e incluso en los casos en los que la utilización del producto pudiera quedar amparada por una excepción si ésta no beneficia al propio fabricante) y, desde otra perspectiva y del modo en que antes se indicó, desde el inicio mismo de las actuaciones que de forma evidente son precisas para dicha creación u obtención (sin perjuicio de la tutela anticipada a través de la acción de cesación en forma de prohibición de realización de la fabricación ante la realización de actos preparatorios que permiten concluir la inminencia de la propia fabricación). En efecto, la fabricación comprende toda clase de actuaciones ejecutadas con la indicada finalidad, desde las iniciales a las de propia terminación o finalización del proceso de producción, incluida la realización de las partes del producto (siempre que no se trate de piezas que pueden ser utilizadas con finalidades distintas de la fabricación del producto patentado y, en especial, de piezas que exijan una específica adaptación o configuración para su incorporación al producto patentado, de modo que su utilidad esencial consista en la integración en el producto patentado). Asimismo, la fabricación del producto patentado comprende su reconstrucción, puesto que equivale a una nueva fabricación, así como su reparación en los casos en los que esta actuación exceda del solo mantenimiento del producto y comporte una nueva ejecución de la invención protegida.

Por su parte, la utilización del procedimiento objeto de la patente consiste en la ejecución, puesta en práctica o desarrollo de todos los pasos u operaciones o al menos de los pasos u operaciones esencia-

les en que consiste el procedimiento patentado, así como en el uso de los medios necesarios para la ejecución del procedimiento con la finalidad de obtener el resultado perseguido conforme a la patente, debiéndose atender en cada caso a la naturaleza del procedimiento (procedimiento de fabricación, de trabajo o de utilización de un producto o procedimiento). La utilización del procedimiento patentado sólo constituye un acto infractor en la medida en que quien lo realiza conozca o las circunstancias del caso debieran haberle hecho saber que el uso del procedimiento en cuestión sólo puede realizarse lícitamente con el consentimiento del titular de la patente. Ésta es exigencia estructural de carácter subjetivo que, si bien coincide con lo previsto en el artículo 25 del Convenio de la Patente Comunitaria, no encuentra el respaldo del artículo 28.1 *b*) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (que, en ausencia del consentimiento del titular de la patente, impone la atribución del *ius prohibendi* contra la utilización del procedimiento patentado sin establecer ninguna clase de referencia al conocimiento de que dicha conducta está prohibida) y contrasta con la responsabilidad objetiva por daños y perjuicios que se establece para esta clase de infracción en el artículo 64 de la Ley de Patentes, así como con la estructura que tiene este ilícito en todos los demás actos de explotación de la invención patentada.

El ofrecimiento del producto objeto de la patente, del procedimiento objeto de la patente o del producto obtenido a través del procedimiento objeto de la patente comprende cualquier actividad por medio de la cual (individualizada o masivamente) se propone a un tercero o se incita a un tercero a solicitar (exposición en un escaparate o en una feria, inclusión en un catálogo o en una lista de precios, mención en la publicidad, acciones de promoción de ventas o de relaciones públicas, visitas de fuerzas de ventas, etc.) la introducción en comercio y, por lo tanto, la transmisión del aprovechamiento efectivo del objeto en cada caso protegido mediante la patente. Y ello, cualquiera que sea la naturaleza del negocio jurídico a través del que se propondría formalizar esa transmisión (a través de una compraventa, de un arrendamiento, de una licencia, de una donación, de un comodato, etc., según se trate de un producto o de un procedimiento), y sin que, por otra parte, sea preciso que se lleve a efecto la transmisión propuesta (introducción en comercio), que en su caso los productos existan efectivamente al tiempo de realizarse el ofrecimiento, o que los pro-



ductos o el procedimiento ofrecido se encuentren al tiempo del ofrecimiento o se prevea su transmisión en territorio nacional. Sin perjuicio de la reciente modificación del artículo 52.1 b) de la Ley de Patentes, no se ha considerado que el ofrecimiento de muestras de productos protegidos efectuado en el marco de un procedimiento administrativo tendente a obtener una autorización de comercialización constituya un ofrecimiento infractor en la medida en que no está encaminado a la puesta en comercio de la muestra ofrecida (AAAP *Barcelona* 27-VII-2005, *Barcelona* 4-I-2006, si bien implícitamente se acoge la tesis contraria, por referencia de la nueva solicitud, en AJM *Madrid* 5-V-2005).

La introducción en comercio del producto objeto de la patente o del producto obtenido a través del procedimiento objeto de la patente comprende cualquier actividad a través de la cual se pone a un tercero en condiciones de aprovechar efectivamente el producto o el procedimiento protegido, de modo que esté en condiciones de utilizarlo o aprovecharlo económicamente en la forma en que corresponda a su naturaleza, sea a través de una compraventa o a través de cualquier otro negocio jurídico (arrendamiento, licencia, donación, comodato, etc.). Entre los actos de introducción en comercio, y del modo en que a pesar del silencio de la norma (especialmente llamativo ante el tenor de las que abordan esta cuestión, por ejemplo, en materia de marcas o de diseños industriales: art. 34.3 f) LM y art. 45 LPJDI) resulta del principio, antes recordado, de inicio de los actos en territorio nacional para que se produzca el correspondiente acto de explotación a los efectos de infracción, se cuenta igualmente la exportación de los productos protegidos (esto es, su envío desde territorio nacional al extranjero). Como en el caso anterior y sin perjuicio de la referida reforma del artículo 52.1 b) de la Ley de Patentes, la puesta a disposición de muestras de productos protegidos realizada en un procedimiento administrativo para la obtención de una autorización de comercialización no ha sido tenida por introducción en comercio constitutiva de infracción puesto que no tenía por objeto la comercialización de la muestra ofrecida (AAAP *Barcelona* 27-VII-2005, *Barcelona* 4-I-2006, sin que por olvidar, en sentido contrario, AJM *Madrid* 5-V-2005).

La utilización del producto objeto de la patente o del producto obtenido a través del procedimiento objeto de la patente consiste en su uso con arreglo a su naturaleza y finalidad, incluida la aportación de muestras a un procedimiento para la obtención de una autorización de comercialización (AAAP *Barce-*

*lona* 13-XII-2003 *Barcelona* 13-XII-2004 y, en *obiter dictum*, AAP *Barcelona* 4-I-2006). En el caso de que el producto patentado sea parte de un producto complejo, el uso de sólo alguno o algunos de sus componentes constituye, en todo caso, utilización del producto protegido si los componentes de que se trate determinan la utilidad técnica del producto complejo (esto es, si incorporan la ejecución de la esencia de la regla técnica en que consiste).

La importación del producto objeto de la patente o del producto obtenido a través del procedimiento objeto de la patente consiste en la introducción del producto patentado en territorio nacional, cualquiera que sea el lugar en el que, desde un punto de vista jurídico, pueda haberse producido la transmisión de propiedad o del riesgo sobre la cosa, siempre que ello tenga lugar con el fin de proceder a la fabricación (por ejemplo, importación de piezas de un producto complejo patentado que ha de ser ensamblado en territorio nacional), ofrecimiento, introducción en comercio o utilización del producto protegido en territorio nacional (salvo que estas actuaciones queden amparadas por una de las limitaciones o excepciones al contenido del derecho de patente). El tránsito por territorio nacional es importación en la medida en que su destino final sea de un modo u otro decidido mediante un acto (en particular, mediante un acto de ofrecimiento o puesta en comercio) acaecido en territorio nacional (en realidad, reexportación); de otro modo, la operación de transporte no se encuentra sujeta al *ius prohibendi* del titular de la patente.

La posesión del producto objeto de la patente o del producto obtenido a través del procedimiento objeto de la patente consiste en la tenencia material del producto protegido en virtud de cualquier título, siempre que tenga lugar con el fin de proceder a su fabricación (como sucede, por ejemplo en el caso de las piezas ya mencionado en relación con la importación), ofrecimiento, introducción en comercio incluida su exportación (SAP *Barcelona* 2-XII-2003) o utilización en el territorio nacional. La posesión en el contexto del tránsito en territorio nacional, sólo ha de constituir una posesión comprendida en el ámbito del derecho de patente en las mismas circunstancias en que lo está la importación (*vide supra*).

### **3.2 · Actos de explotación indirecta de la invención patentada comprendidos en el ámbito sustantivo del derecho de patente**

Asimismo, al titular de la patente se ha reconocido la facultad de oponerse y prohibir ciertos actos de

explotación indirecta de la invención patentada y, en particular, el ofrecimiento de entregar y la entrega, a personas no autorizadas para explotar la patente, de determinados medios para la puesta en práctica de la invención patentada y, más en particular, de los llamados medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma.

Como se ve, el *ius prohibendi* no se proyecta en este caso sobre el propio producto patentado o sobre el procedimiento patentado o el producto directamente obtenido por medio de su aplicación, sino sobre medios distintos de ellos, que se caracterizan por estar específicamente destinados a la realización de la invención patentada (noción que es más amplia que la de productos, en la medida en que se extiende también a cosas intangibles, como pudiera ser la energía, pero no comprende la prestación de servicios) y, en especial, por tener conexión con un elemento esencial de la patente, esto es, con uno cualquiera de los elementos a través de los que se define la invención en la parte caracterizadora de una de sus reivindicaciones (sin cuya ejecución, por tanto, no existe infracción de la patente de que se trate) y, en consecuencia, ser necesarios para su puesta en práctica (SAP Vizcaya 23-VI-2005), esto es, ser necesarios para la ejecución de la correspondiente regla técnica (y, realizada sin el consentimiento de su titular, para su infracción), salvo que se trate de productos corrientes o habitualmente disponibles en el mercado (excepto, en este último caso, que se incite al destinatario de los medios a utilizarlos precisamente para la ejecución de la invención patentada). Así las cosas, los medios específicos pueden referirse tanto a invenciones de producto como a invenciones de procedimiento (pueden ser medios específicos, por ejemplo, los componentes, los productos intermedios, la maquinaria, los equipos, etc.).

En cuanto conductas que encarnan la utilización indirecta de la patente, el ofrecimiento de entrega y la entrega de medios específicos coinciden con las prácticas constitutivas de ofrecimiento e introducción en comercio de productos protegidos, a las que me referí anteriormente. Por tanto, no son actos de explotación indirecta de la patente ni la fabricación de los referidos medios específicos, ni su importación (en particular, no alcanza a la entrega acaecida en territorio extranjero a quien luego introduce en territorio español para su utilización en él: SAP Barcelona 15-II-2005) y posesión para su ulterior ofrecimiento y entrega y ello, sin perjuicio de que todos estos actos, en cuanto preparatorios de un subsi-

guiente ofrecimiento de entrega o entrega en territorio español tengan la entidad suficiente (como actos preparatorios que constituyen indicios de una inminente infracción) para ejercitar con éxito una acción de cesación.

La ilicitud de estas prácticas se proclama bien en atención únicamente a su objeto (como sucede en el caso del ofrecimiento y entrega de medios específicos que no se hallan habitualmente en el comercio), o bien a la finalidad de esta actuación (como sucede en el caso del ofrecimiento y entrega de medios específicos que son productos corrientes), y en todo caso en atención a la falta de autorización de la persona a la que se realiza el ofrecimiento o la entrega de los medios para explotar la patente en cuestión. A estos efectos, la persona autorizada para la utilización de la invención no es sólo aquella que es titular de una licencia (voluntaria u obligatoria), sino también aquella cuya actuación se beneficia de alguna de las limitaciones o excepciones al derecho de patente (como, por ejemplo, quien explota la patente con fines de investigación o para preparar una fórmula magistral o quien lo hace al amparo de un derecho de utilización anterior).

#### 4 · LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE PATENTE

En atención a diversos intereses, las legislaciones de patentes establecen de común ciertas restricciones al contenido del derecho de patente, esto es, disponen que ciertos actos que se autorizan legalmente no obstante quedar *prima facie* comprendidos en el catálogo legal de actos de explotación reservados en exclusiva al titular de la patente. En el caso español, los artículos 52 a 54 de la Ley de Patentes establecen limitaciones y excepciones de esta clase.

En particular, las excepciones al derecho de patentes benefician a los actos realizados en un ámbito privado y sin fines comerciales; al uso experimental referido al objeto de la invención patentada; a la preparación de medicamentos efectuada en una farmacia o por el médico en ejecución de una receta extendida para una sola preparación (fórmulas magistrales, y no preparados galénicos); a la circulación en medios de locomoción terrestre, aeronaves y buques, al amparo de convenios internacionales; el agotamiento del derecho de patente; los privilegios del agricultor y del ganadero en relación con las patentes relativas a materia biológica, y el derecho de uso anterior o preuso.

#### 4.1 · La excepción relativa al uso experimental

En primer término, la excepción de uso experimental, justificada como está por la necesidad de evitar que el sistema de patentes se convierta —en contra de sus propios postulados en un mecanismo que detenga el avance técnico y, en particular, el uso de las reglas técnicas patentadas para el desarrollo de innovaciones y mejoras sólo ampara la experimentación (*rectius*: los actos de explotación llevados a cabo con ocasión de la experimentación) realizada precisamente con los productos o procedimientos protegidos mediante la patente y justamente con el fin de conocer, someter a prueba o desarrollar la propia invención patentada. De ahí que, en rigor, esta limitación no pueda amparar los actos de explotación efectuados para comprobar aspectos propios de los productos u procedimientos patentados en cuanto tales, ni los efectuados con finalidad de determinar los resultados de la utilización de los productos o procedimiento patentados.

Y de ahí también lo sistemáticamente desafortunado de la modificación que ha sufrido el artículo 52.1 b) de la Ley de Patentes, que formalmente configura como supuesto de uso experimental la realización de las actividades a las que se refiere la llamada «cláusula o excepción bolar». En particular, por virtud de esta excepción el derecho de patente no se extiende a los actos efectuados con ocasión de la realización de estudios y ensayos encaminados a la preparación de la documentación que debe adjuntarse a la solicitud de autorización de comercialización de medicamentos genéricos, tanto si se han realizado en España como fuera de España, con expresa indicación de que esta excepción alcanza a la preparación, obtención y utilización del principio activo hecha con esta finalidad (lo que comprende tanto su fabricación, como su utilización para la elaboración del correspondiente medicamento y el ofrecimiento y aportación de muestras al procedimiento de autorización).

#### 4.2 · La excepción relativa a las fórmulas magistrales

Por su parte, y también de especial interés desde la perspectiva de la protección jurídica de las invenciones químicas y farmacéuticas, la excepción prevista en relación con la preparación de medicamentos por el artículo 52.1 c) de la Ley de Patentes debe entenderse referida sólo a las llamadas fórmulas magistrales (*cf.* art. 8 i) de la Ley 29/2006), y no fórmulas oficinales, que a diferencia de las fórmulas magistrales no se preparan en cumplimiento de una

prescripción médica individual (*cf.* art. 8 j) de la Ley 29/2006), y si bien ampara todos los actos de explotación a los que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de Patentes, beneficia en cambio única y exclusivamente al farmacéutico que prepara el medicamento en los términos previstos legalmente, pero no a su proveedor (esto es, no ampara al fabricante o al importador del principio activo protegido por la patente que el farmacéutico utiliza para la preparación del medicamento).

#### 4.3 · El agotamiento del derecho de patente

Como se ha expuesto, la patente otorga a su titular la facultad de prohibir a los terceros que no cuenten con su consentimiento, entre otros actos, el ofrecimiento, la introducción en comercio y la utilización de los productos protegidos (de los productos patentados o de los obtenidos directamente por medio del procedimiento patentado). Y ello, sin restricción alguna por razón de su origen empresarial, de modo que en principio también alcanza a los productos que proceden del propio titular de la patente. Todos los sistemas de patentes han reaccionado ante las consecuencias indeseables para el tráfico económico y complejidad jurídica que depara esta construcción del contenido atribuido al *ius prohibendi* que confiere la patente. Y lo han hecho a través de distintas doctrinas, como son las de la licencia implícita, la de la conexión de los actos de explotación y la de la primera venta o agotamiento del derecho de patente. Ésta última es la solución que ha acabado por imponerse en el ámbito europeo y por ser acogida en España, ahora a través del artículo 52.2 de la Ley de Patentes.

El agotamiento del derecho de patente constituye un límite estructural a este derecho de exclusiva. Por su virtud, el titular de una patente no podrá impedir la ulterior comercialización (ofrecimiento y puesta en comercio así como importación y posesión con estos fines) ni la utilización (que en principio son actos de explotación que le están reservados en exclusiva) a quienes hayan adquirido productos protegidos por la patente (sean productos patentados o productos directamente obtenidos mediante la utilización del procedimiento patentado) comercializados por él o por un tercero que cuente con su consentimiento en territorio nacional o, en el caso de los países miembros de la Unión Europea, en el mercado común y en el Espacio Económico Europeo.

Así las cosas, el primer presupuesto del agotamiento es la previa puesta en comercio del producto protegido y, por ello, la previa transmisión de las facul-



tades necesarias para su aprovechamiento práctico por cualquier clase de título jurídico (con la consecuencia de que no existe puesta en comercio a estos efectos por medio de la entrega que tiene lugar en el marco de contratos de depósito, transporte, etc.). Con todo, la puesta en comercio del producto protegido realizada en el marco de un contrato por el que sólo se autoriza su utilización (por ejemplo, arrendamiento o licencia de uso) sólo puede determinar el agotamiento del derecho de patente en relación con la ulterior utilización del producto en cuestión por la contraparte o, si se ha autorizado o de los términos del contrato se deduce la correspondiente autorización, por un tercero que lo utilice para la contraparte, pero no la facultad de impedir su comercialización.

En segundo término, la puesta en comercio del producto protegido sólo desencadena el agotamiento en la medida en que sea realizada por el propio titular de la patente o por un tercero con su consentimiento, como son las demás compañías del grupo del titular de la patente (*cf.* STJCE 31-X-1974, asunto 15/74) y sus licenciarios. Ahora bien, la puesta en comercio por estos últimos sólo es relevante a estos efectos en la medida en que se ajuste a los límites que, sin perjuicio de las exigencias derivadas de la legislación de defensa de la competencia, se hayan impuesto válidamente al amparo del propio derecho de patente licenciado. En consecuencia, una mera licencia de fabricación para el suministro del propio licenciante o de un tercero en particular no es título que confiera el consentimiento necesario para que la puesta en comercio realizada a favor de otra persona produzca el agotamiento, como la licencia de fabricación y comercialización no confiere la autorización exigida a estos efectos en el caso de que el licenciario haya excedido las limitaciones de campo técnico de aplicación, de cantidades de producción o de lugar de comercialización válidamente impuestas, en la medida en que el licenciario no sólo infringe el contrato de licencia sino también el propio derecho de patente (art. 75.2 LP).

Desde una perspectiva territorial, y como queda apuntado, la puesta en comercio hecha por el titular de la patente o con su consentimiento ha de tener lugar bien en territorio español o bien en el territorio de cualquier país de la Unión Europea (SSTJCE 31-X-1974, asunto 15/74, 14-VII-1981, asunto 187/80, o 9-VII-1985, asunto 19/84) o del Espacio Económico Europeo. La limitación del agotamiento al ámbito nacional se justifica por el principio de territorialidad que preside la protección del

derecho de patente (art. 4bis.1 CUP y SAP *Barcelona* 15-II-2005) en conexión con los objetivos de política legislativa a que obedece la implantación y configuración del sistema de patentes y, en particular, su orientación a la promoción del desarrollo económico y tecnológico nacional (*cf.* Exposición de Motivos de la Ley de Patentes). El reconocimiento del agotamiento en el ámbito comunitario europeo y del espacio económico europeo se funda en consideraciones y objetivos propios de la política de integración transnacional de mercados y, en particular, en las exigencias propias del principio de libre circulación de mercancías, servicios y capitales propio de los mercados interiores y, de otro lado, en las exigencias propias de la implantación de condiciones de competencia homogéneas en estos mercados.

Finalmente, el agotamiento se proyecta únicamente sobre los actos de explotación que, en un orden lógico, siguen a la puesta en comercio efectuada por el titular de la patente o por un tercero autorizado, como son, en particular, el ofrecimiento, introducción en comercio, utilización, posesión con los fines anteriores y, en su caso, importación con tales fines de los productos puestos en comercio por el titular o, dentro de los límites de su consentimiento derivados del propio derecho de patente, por los terceros que cuentan con su autorización. El agotamiento no afecta, en consecuencias, ni a la facultad de prohibir la fabricación del producto objeto de la patente, ni a la de prohibir la utilización y el ofrecimiento de utilización del procedimiento objeto de la patente, ni a la de prohibir la entrega y ofrecimiento de entrega de medios relativos a un elemento esencial de la invención patentada que son necesarios para su puesta en práctica (SAP *Vizcaya* 23-VI-2005). Con todo, en los casos en los que el producto puesto en comercio tenga como única aplicación la puesta en ejecución de un procedimiento protegido por patente ha de entenderse que, a falta de restricción, la puesta en comercio comporta el otorgamiento de una licencia implícita y, en los casos en los que pueda tener diversas aplicaciones y una de ellas sea la ejecución del procedimiento patentado, será necesaria la concesión de una licencia para utilizar el procedimiento, que bien puede desprenderse de los términos del contrato de venta o de arrendamiento de la maquinaria o de los tratos previos entre las partes.

Siempre desde la perspectiva del alcance del agotamiento, esta regla ha conocido una específica adaptación para las patentes relativas a materia biológica (art. 52.3 LP). En particular, los derechos que con-

fiere esta clase de patentes no se extienden a la materia biológica que se haya obtenido por medio de multiplicación o de reproducción de la materia protegida por la patente tras su puesta en comercio en territorio nacional o en el de un Estado de la Unión Europea por su titular o con su consentimiento. Y ello, sólo en la medida en que la reproducción o multiplicación sea precisamente el resultado necesario de la utilización de la materia biológica protegida así puesta en comercio y sólo respecto de utilizaciones que no entrañen la realización de nuevas reproducciones o multiplicaciones.

#### 4.4 · Los privilegios de agricultores y ganaderos

El derecho que confieren las patentes sobre invenciones relativas materia biológica se halla sujeto a otras limitaciones estructurales específicas (art. 53 LP), que se conocen como privilegios del agricultor y del ganadero y encuentran su paralelo en el llamado privilegio del agricultor que tradicionalmente se ha consagrado en el ámbito de la protección de las obtenciones vegetales.

En particular, al agricultor se reconoce el derecho a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación en su propia explotación cuando dicho producto de la cosecha haya sido obtenido a partir de material de reproducción vegetal comercializado por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento. Por su virtud, los agricultores podrán utilizar con este fin cualquier cantidad de material protegido que sea producto de la cosecha siempre que ello sea requerido por las necesidades de la propia explotación y, además, podrán realizar, por sí mismo o por medio de terceros, las operaciones de tratamiento del material protegido que sean necesarias para su plantación. La excepción tiene carácter absoluto, en estos términos, para los pequeños agricultores, que no deberán satisfacer ninguna clase de compensación al titular de la patente. En cambio, los demás agricultores estarán obligados a pagar al titular una remuneración justa, que en todo caso deberá ser apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción bajo licencia de material correspondiente

Por su parte, a agricultores y ganaderos se reconoce el derecho a utilizar, con la finalidad de continuar su actividad agrícola o ganadera, el ganado protegido procedente de animales de cría o de material de reproducción animal puesto en comercio por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento.

#### 4.5 · El derecho de explotación anterior

Por su parte, el derecho de explotación anterior permite a quien desarrolló o adquirió de forma independiente y de buena fe la misma invención patentada y, además, dio comienzo a su explotación o realizó preparativos serios para ello antes de la fecha de prioridad de la patente continuar con la utilización ya iniciada o preparada, así como transmitir esta facultad junto con su empresa.

En particular, esta limitación del derecho de patente no ampara a quien sólo desarrolló o adquirió la invención de buena fe (esto es, de forma legítima, extremo que se debe presumir: SAP Asturias 30-VI-2003), sino a quien, además de ese desarrollo o adquisición legítima, inició la explotación o realizó preparativos que revelan la intención y son adecuados para proceder a la explotación de forma inminente (como el encargo de la fabricación del producto objeto de la patente: SAP Asturias 30-VI-2003), y lo hizo precisamente en territorio español. A estos efectos, la explotación de la patente consiste en la realización de cualquiera de los actos de explotación de la invención y debe haber sido realizada con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad de la patente.

### 5 · EL ALCANCE O ÁMBITO MATERIAL DEL DERECHO DE PATENTE

La determinación del alcance de la patente o, si se prefiere, del ámbito material sobre el que se proyectan los efectos de la patente es cuestión capital en el derecho de patentes, tanto desde la perspectiva del acceso de las invenciones al sistema de patente como, por lo que ahora interesa, desde la perspectiva de la oposición a las actuaciones infractoras de los terceros. Y ello, más allá de consideraciones estructurales y sistemáticas relativas a la configuración del derecho de patente, toda vez que en pocas ocasiones existe una identidad entre el producto o procedimiento que es objeto de una patente y el producto o procedimiento para el que un tercero solicita su protección mediante patente o, desde el ángulo considerado en esta oportunidad, que un tercero explota sin la autorización del titular de la patente. No puede extrañar, por lo tanto, no sólo que este aspecto haya merecido la atención expresa del legislador (art. 60.1 de la Ley de Patentes y artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea) e incluso un desarrollo específico en el ámbito del sistema europeo de patentes (Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea), sino que en la práctica haya suscitado impor-

tantes controversias y haya sido objeto de distintos pronunciamientos judiciales.

En particular, la determinación del ámbito objetivo o alcance de la protección ofrecida por las patentes, esto es, la determinación del producto o procedimiento que ha sido hecho accesible al público en su momento mediante la publicación de la solicitud de patente y que, por tanto, integra el estado de la técnica a los efectos de establecer la novedad y altura inventiva de la invención objeto de una solicitud de patente posterior, así como el establecimiento de si un determinado producto o procedimiento es objeto o no del *ius prohibendi* que la patente confiere a su titular y, por tanto, en relación con el cual la realización de los actos reservados sin su consentimiento constituye infracción del derecho de patente debe realizarse, en nuestro ordenamiento, según lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley de Patentes. Este precepto reproduce en lo esencial el artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea y su interpretación ha sido realizada por los tribunales españoles a la luz de las indicaciones contenidas en el Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 del Convenio de la Patente Europea (al que sin duda debe concederse un papel especialmente relevante en la interpretación y aplicación del artículo 60.1 de la Ley de Patentes, no sólo por razón de la evidente identidad entre las normas española y europea en esta materia, sino especialmente por razón de la obligación asumida por los Estados miembros de la Comunidad Europea de ajustar su derecho interno en materia de patentes a los estándares del Convenio de la Patente Europea a través de la Correspondiente Declaración realizada en la Conferencia de Luxemburgo sobre la patente Comunitaria).

Según esta regla, el alcance de la protección conferida por el derecho de patente —esto es, el objeto sobre el que recae la facultad de exclusión que concede se determina por el contenido de las reivindicaciones de la patente, interpretadas de conformidad con su descripción y, en su caso, con sus dibujos.

Así las cosas, la extensión de la tutela que proporciona una patente no se desprende, única y exclusivamente, de lo expresamente mencionado en las reivindicaciones. Su tenor, en efecto, es, en realidad, la redacción que, al tiempo de la solicitud y cesión de la patente, el solicitante consideró más adecuada para enunciar la regla técnica protegida, pero no constituye su expresión única y acabada, esto es, configurada precisamente para comprender todas las formulaciones de la regla técnica que es

objeto de la patente y todas sus ejecuciones posibles, por lo que no puede, en última instancia, servir para constreñir el alcance de la protección de la invención patentada. De ahí que la literalidad de las reivindicaciones no sea el único medio para concretar el alcance de la protección de la patente. Antes bien, el alcance de la protección resulta en todos los casos del significado de las reivindicaciones obtenido en el marco de un proceso interpretativo, que no sólo ha de atender a su redacción sino también a la demás información técnica que procura la propia patente y, en particular, a la que se contiene en su descripción y en sus dibujos y que, en consecuencia, se ha de efectuar en clave objetiva (SAP *Barcelona 2-V-2005*), esto es, el alcance de la protección resulta de lo que se hizo contar en la propia patente, y no de la intención o propósito de su redactor. Por lo tanto, la finalidad de la interpretación no sólo consiste en la superación de las posibles imprecisiones de las reivindicaciones y la clarificación de los conceptos empleados en las reivindicaciones, sino también en general en la precisión del significado de las reivindicaciones y, por ello, de la propia invención y se convierte, por ello, en paso previo necesario tanto para evaluar novedad y actividad inventiva de patentes y solicitudes de patentes posteriores, como la existencia de una infracción de la patente anterior (*cfr.* SAP *Barcelona 2-V-2005*).

Ahora bien, y como se ha apuntado, la descripción y los dibujos de la patente sólo son un medio para la interpretación de las reivindicaciones y, por ello, para la precisión de su significado. En consecuencia, la descripción y los dibujos no pueden utilizarse para ampliar el objeto de la patente, esto es, en el trance de la determinación del producto o procedimiento protegido por la patente no pueden tomarse las reivindicaciones como simples directrices que han de llenarse con la información que contienen descripción y dibujos. Del mismo modo, tampoco ni pueden ser empleadas a fin de que extender la patente a aquello de lo que se deja constancia en la descripción o dibujos pero no queda cubierto por el tenor de las reivindicaciones; dicho en otros términos, las características de la invención que sólo se expresan en la descripción y dibujos, y no en las reivindicaciones, no pueden integrar el ámbito de protección de la patente.

Sin embargo, el papel asignado a la descripción y a los dibujos en la determinación del alcance de la patente tampoco se ha de quedar reducido a la sola superación de las posibles ambigüedades que puedan apreciarse en las reivindicaciones. En este sentido, y del modo en que enseña el Protocolo sobre la

interpretación del artículo 69 del Convenio de la Patente Europea, la interpretación ha de orientarse, valiéndose para ello de la descripción y de los dibujos, a fijar un ámbito de protección comprendido entre las posiciones extremas indicadas, que asegure al titular de la patente una tutela adecuada (teniendo en cuenta especialmente la importancia de la invención: el enriquecimiento objetivo del estado de la técnica debido a la revelación de la invención, pero no la intensidad del esfuerzo del inventor) y a la generalidad una seguridad jurídica suficiente (esto es, la posibilidad de determinar con fiabilidad el ámbito de la patente a partir de sus reivindicaciones).

Por otra parte, el alcance o ámbito objetivo de la patente y de la protección que confiere no sólo se extiende a los productos o procedimientos que se corresponden literalmente con aquellos en que se concreta la regla técnica tal y como resulta de este proceso de interpretación (cuya fabricación, utilización, importación, etc. constituye lo que se conoce como infracción literal), sino también a los productos y procedimientos que no presentan diferencias fundamentales, sustanciales, esenciales o relevantes (STS 22-IV-2005, y SSAP *Vizcaya* 23-VI-2005, *Cantabria* 28-II-2006, *Madrid* 11-V-2006) en relación con los elementos o características que los definen como invención protegida según resultan del proceso de interpretación. Entre estos últimos se cuentan los productos y procedimientos que incorporan variaciones en la ejecución de la invención accesorias o insignificantes (y cuya fabricación, utilización, importación, etc. constituye también una infracción literal), así como los productos y procedimientos que incorporan variaciones técnicamente equivalentes a los elementos o características de la regla técnica protegida (y cuya fabricación, utilización, importación, etc. constituye lo que se conoce como infracción por equivalentes).

Las variaciones accesorias o insignificantes son las que no impiden que la regla técnica protegida se ejecute precisamente tal cual enseña la propia patente. En este sentido, la infracción de una patente se produce tanto si el producto o procedimiento al que se refieren los actos de explotación comprendidos en el *ius prohibendi* del titular de la patente tiene las mismas características que definen la invención en sus reivindicaciones (según el significado que se les atribuya en el proceso de interpretación), como si sólo tiene una parte de esas características cuando, para un experto en la materia, puede deducirse de la propia patente que el resultado perseguido se consigue igualmente en todo o en lo esencial renunciando a algunos de los rasgos que integran la

invención (siempre que para el experto en la materia resulte conocido que puede prescindir de ellos o puede añadirlos sin poner en peligro la solución del problema afrontado precisamente según la enseñanza técnica de la patente, como sucede en el caso de que dejara de incorporarse una característica que la propia patente calificara como opcional: AJM *Madrid* 77-XI-20). Y se produce igualmente en los casos en que a las características que definen la invención protegida se añaden otras, tanto si esas características añadidas son accidentales, superfluas o irrelevantes (STS 22-IV-2005), como si por sí mismas constituyen mejoras o innovaciones de la invención patentada, incluso si sustituyen a las previstas en alguna reivindicación dependiente (SAP *Valencia* 3-V-2005) o si son objeto ellas mismas de una patente o modelo de utilidad (arts. 55 y 56 LP).

Por su parte, las variaciones técnicamente equivalentes o simplemente equivalentes técnicos son formas de ejecución de la invención patentada que no son mencionadas expresamente en la patente ni se deducen de ella por vía de interpretación, pero que son alternativas conocidas a las que se han empleado en la definición de la invención (STS (Sala 3.ª) 10-VI-1968, y más recientemente SSAP *Barcelona* 10-II-2000 y 18-IX-2000). Más en particular, son equivalentes aquellas formas de ejecución que ponen en práctica la invención mediante la aplicación de elementos distintos, pero de efectos idénticos a los referidos en las reivindicaciones que el experto en la materia, ya en la fecha de solicitud o de prioridad de la patente y a partir del estado de la técnica, reconoce como forma posible de ejecución en el propio concepto inventivo o principio fundamental de la invención amparado por la patente (SSAP *Barcelona* 28-I-2004, SAP *Navarra* 13-II-2004). O si se prefiere, aquellas formas de ejecución que ciertamente difieren de las indicadas en la patente pero que, en aquella fecha y con el conocimiento del estado de la técnica, resultan de ella de forma obvia para el experto (a contrario SSAP *Barcelona* 2-V-2005 y *Madrid* 11-V-2006), a las que llega por ello sin necesidad de efectuar una actividad inventiva (a contrario SAP *Vizcaya* 23-VI-2005). En la práctica, lo anterior se ha predicado de aquellas ejecuciones que sustituyen los elementos o, en su caso, a los pasos del método patentado que se indican en la patente por otros que cumplen sustancialmente la misma función, la cumplen además de la misma forma y conducen en lo esencial a la obtención del mismo resultado, e incluso por otros que cumplen en esencia la misma función y alcanzan el mismo resultado, aunque difieran el modo en que

operan (SAP *Barcelona* 18-IX-2000). Y se ha negado en cambio, en los casos en los que la reivindicación únicamente incluye el empleo de un medio en particular y no la de cualquiera de los de su curso cuando no existe prueba del conocimiento anterior de su equivalencia en los términos indicados (SAP *Navarra* 13-II-2004).

## 6 · LAS PATENTES DEPENDIENTES

Aunque en ciertos casos puede guardar similitud con la situación a la que corresponde la existencia de reivindicaciones dependientes en una patente, distinta de la situación anterior es la relación de dependencia que unas patentes pueden tener respecto de otra u otras anteriores. En particular, son patentes dependientes aquellas que tienen por objeto una invención cuya puesta en práctica exija la utilización de la invención que es objeto de una patente anterior y, en especial, la ejecución de las características esenciales de la invención protegida por la patente más antigua, de modo que aquélla no puede ser utilizada sin explotar esta última.

Esta situación se produce típicamente en supuestos en los que la invención que es objeto de la patente posterior consiste en una mejora o perfeccionamiento de la misma invención que protege la patente anterior o en un desarrollo relacionado con esa invención y que por sí tienen el grado de novedad e implican la actividad inventiva precisas para ser objeto de una patente, pero que, por el tiempo en el que se obtuvieron, no pudieron ser incorporadas a la primera de las patentes. No en todos los casos se trata, sin embargo, de supuestos paralelos a aquellos a los que corresponden las reivindicaciones dependientes. Así será normalmente si la invención objeto de la segunda o ulterior patente consiste en una mejora o perfeccionamiento de la misma categoría de invención que la protegida mediante la patente anterior, como sucede por ejemplo con la mejora de uno o varios pasos de un procedimiento previamente patentado o con la mejora de una o varias piezas de una máquina previamente patentada. No así, en cambio, cuando se trate de un desarrollo simplemente relacionado con la invención anterior, como sucede por ejemplo con la invención que consiste en un procedimiento para la fabricación de una sustancia que a su vez es objeto de una patente de producto anterior, o la que consiste en la utilización de un producto que es objeto de una patente más antigua, o la que consiste en un aparato o dispositivo que se emplea para poner en práctica un procedimiento anteriormente patentado.

En estas circunstancias, como es obvio, la ejecución de la invención posterior comporta, en el caso de que su titular sea persona distinta, la infracción de los derechos que concede la patente más antigua. Ello no obstante, la existencia de esta relación de dependencia entre una invención y otra no es obstáculo para la protección de la invención posterior en el tiempo mediante una patente. Sin embargo, la obtención de la patente dependiente (posterior) no legitima a utilizarla sin el consentimiento del titular de la patente anterior, ni a la inversa puede el titular de la patente anterior utilizar la invención objeto de la patente posterior sin el consentimiento de su titular.

## 7 · LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN RELACIÓN CON LA INFRACCIÓN DE LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO

Los efectos de las patentes de procedimiento han merecido una especial atención en la Ley de Patentes española. En particular, el contenido del derecho de patente, como se ha expuesto, se extiende no sólo a la utilización y ofrecimiento del procedimiento objeto de la patente, sino también al ofrecimiento, introducción en comercio y la utilización de los productos directamente obtenidos mediante el procedimiento objeto de la patente así como a la posesión e importación de estos productos con cualquiera de los fines indicados [art. 50 *b*) y *c*) LP]. A ello se añade la presunción establecida en el artículo 61.2 de la Ley de Patentes (que se corresponde con la prevista en el artículo 34 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, aunque la disposición española tiene su origen inmediato en la ejecución de los compromisos asumidos por España en el marco de la adhesión a las Comunidades Europeas y, en particular, en el Protocolo sobre las Patentes Españolas, que impuso la obligación de incorporar a la legislación española una norma sobre inversión de la carga de la prueba que se correspondiera con el artículo 75 del Convenio de la Patente Comunitaria, que ahora es el artículo 35 del Acuerdo sobre la Patente Comunitaria de 1989), de la que en la práctica resulta una inversión de la carga de la prueba a favor del titular de ciertas patentes de procedimiento (GSAP *Navarra* 13-II-2004, *Madrid* 21-II-2006). En este sentido, se presume que, salvo prueba en contrario, si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.



La finalidad de esta presunción consiste en el refuerzo de la protección jurídica de las patentes de procedimiento y, en particular, en la superación de uno de los obstáculos de mayor relevancia con los que se enfrentan los titulares de esta clase de patentes para hacer valer sus derechos, como es la dificultad de demostrar que un tercero realiza o ha realizado una utilización ilícita del procedimiento patentado a partir del único elemento al que razonablemente se puede tener acceso, esto es, a partir del producto final. En este sentido, el artículo 61.2 de la Ley de Patentes se halla en consonancia con los principios que presiden en nuestro ordenamiento la atribución de la carga de la prueba y el juego de las presunciones y, en particular, con el criterio de la «facilidad en el acceso a las pruebas» del que resulta la imposición de la carga de la prueba a la parte que esté en mejores condiciones para facilitarla.

La aplicación de la presunción del artículo 61.2 de la Ley de Patentes requiere de la concurrencia de ciertos presupuestos, unos de carácter procesal o formal, otros de carácter sustantivo o material y, finalmente, otros de carácter subjetivo. Los primeros sientan, en particular, el marco procesal en las que rige esta presunción. Los segundos, por su parte, encarnan los hechos o indicios sobre los que se funda la presunción y cuya certeza constituye condición necesaria para su aplicación al caso. Los últimos delimitan los sujetos que pueden invocarla y los sujetos frente a los que se puede hacer valer.

Esta presunción tiene una vigencia general y, desde la perspectiva ahora considerada, es aplicable en todos aquellos casos en los que se ejerciten los derechos reconocidos al titular de una patente de procedimiento, cualquiera que sea el escenario procesal en el que se deduzca una pretensión fundada en su infracción. De ahí que el artículo 61.2 de la Ley de Patentes no sólo sea de aplicación en los procedimientos civiles por infracción de patente, sino también en los procedimientos penales relacionados con la comisión de un delito contra la propiedad industrial en el que se enjuicie la violación de una patente de procedimiento. De ahí también que, en el marco de los procedimientos civiles, sea asimismo aplicable no sólo en el juicio principal, sino también en la decisión acerca de la concesión de diligencias de comprobación de hechos (AJPI *Madrid* 6-II-2003) y en la pieza de medidas cautelares (AAAP *Barcelona* 13-II-1998 y 7-IV-1999, y AJPI *Pamplona* 22-I-2003), sin perjuicio de que, obviamente, para entender destruida la presunción en este último caso no sea exigible una prueba conclu-

yente de la utilización de un procedimiento distinto del patentado sino una prueba que revele la verosimilitud de que la resolución final estime suficientemente acreditada la utilización de un procedimiento distinto del que es objeto de la patente (AAAP *Madrid* 1-III-2004, *Madrid* 15-VI-2004). Y de ahí, en fin, que la presunción sea válida para cualquier pretensión que se ejercite con la demanda, esto es, tanto para la pretensión de cesación como para las de remoción, indemnización u otras.

El primero de los presupuestos sustantivos para la aplicación de esta presunción consiste en que la patente tenga por objeto una invención de procedimiento para obtener un producto nuevo o para dotar a un producto de una constitución o configuración externa nueva. A pesar de que la norma sólo se refiere a productos, no es dudoso que lo en ella dispuesto también es de aplicación a los procedimientos para la obtención de sustancias nuevas y, en general, de cualquier resultado físico o tangible. La única exigencia que, desde esta perspectiva, debe satisfacer el producto de que en cada caso se trate es, como resulta obvio, su condición de producto directamente obtenido mediante el procedimiento objeto de patente y su condición de producto nuevo. A estos efectos, la noción de novedad coincide con la establecida en los artículos 6 y 7 de la Ley de Patentes. Por lo tanto, un producto o sustancia se considerará nuevo en la medida en que no se encuentre comprendido en el estado de la técnica, determinados ambos extremos («estado de la técnica» y «comprendido») en la forma prevista con carácter general y, en consecuencia, en la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad de la patente (SSAP *Barcelona* 6-II-1998, 13-II-1998, 20-X-1999, 18-IX-2000), por lo que la ulterior publicación de procedimientos alternativos para la obtención del mismo producto no priva del beneficio de la presunción.

Por otra parte, el producto al que se refiere el acto de explotación hecho por un tercero sin autorización del titular de la patente debe tener las mismas características que el directamente obtenido mediante el procedimiento patentado. A estos efectos, las características relevantes son aquellas que determinan la novedad del producto, las que lo diferencian de los anteriormente integrados en el estado de la técnica. Por otro lado, no son características distintas las que difieren en extremos que, según el estado de la técnica al tiempo de la solicitud de la patente, sean técnicamente equivalentes (y por ello se hallen comprendidas en el ámbito de protección de la patente) a aquellas a través de las

que se define el producto obtenido mediante el procedimiento patentado (*vide supra*, ni las que sólo resulten de una particular forma de ejecución del procedimiento protegido por la patente.

Esta presunción es oponible por el titular de la patente o por el licenciario que ejercite la acción por violación basada en la patente de procedimiento a cualquier persona contra la que se ejercite, incluidos los distribuidores e importadores del producto en cuestión (STS 28-IV-2005, y SSAP *Barcelona* 21-X-1998, *Barcelona* 1-III-1999, *Barcelona* 20-X-1999, *Cantabria* 28-II-2006).

La presencia de estos presupuestos obliga al juez a inferir la consecuencia establecida en la ley y, por tanto, a concluir que el procedimiento empleado por el demandado es el protegido mediante la patente. Ahora bien, la presunción del artículo 61.2 de la Ley de Patentes es una presunción *iuris tantum*, es decir, admite prueba en contrario (cfr. SAP *Navarra* 13-II-2004). En particular, la destrucción de la presunción puede llevarse a cabo mediante dos vías, cuales son la contraprueba y la prueba de lo contrario. En el primer caso, la estrategia procesal consiste en probar la inexistencia de los elementos de la afirmación base de la presunción. Si la parte que alega la presunción no prueba la realidad del presupuesto fáctico en el que ésta se apoya (novedad del producto o sustancia e identidad de característi-

cas), no se puede inferir la afirmación presumida y, en consecuencia, corresponde al demandante probar que el procedimiento empleado para la fabricación del producto en cuestión es precisamente el comprendido en el ámbito objetivo de la patente de procedimiento de que se trate (SSAP *Barcelona* 10-IV-2000, *Madrid* 3-XI-2004, *Barcelona* 2-V-2005). Por otra parte, la prueba de lo contrario consiste en demostrar que, aun existiendo los presupuestos fácticos de la presunción, no se ha producido la consecuencia legalmente prevista y, para ello, debe probar cuál es el procedimiento efectivamente utilizado (cfr. SSAP *Barcelona* 2-V-2005, *Cantabria* 28-II-2006 *Madrid* 21-II-2006) y, además, que dicho procedimiento no queda comprendido en el alcance de la protección que otorga la patente de procedimiento determinado según el artículo 60.1 de la Ley de Patentes y, por lo tanto, no sólo que el procedimiento empleado es distinto del patentado, sino también que no es técnicamente equivalente (cfr. SAP *Madrid* 21-II-2006). En consecuencia, la mera demostración de que existen otros procedimientos conocidos para la fabricación del producto de que se trate e incluso de que el demandado es titular o licenciario de una patente que tiene por objeto uno de estos procedimientos alternativos o que distribuye los productos fabricados por él no es suficiente para destruir la presunción del artículo 60.2 de la Ley de Patentes (SAP *Cantabria* 28-II-2006).