

La actividad inventiva y los problemas parciales: formulación del problema técnico objetivo al analizar reivindicaciones que solucionan varios problemas

Lunes de Patentes. OEPM. Madrid. 18 de noviembre de 2019

Jaume Juncosa
Agente de Patentes Europeas

Índice

La actividad inventiva y los problemas parciales: formulación del problema técnico objetivo al analizar reivindicaciones que solucionan varios problemas

1. Documentación de ayuda

1.1. EPO Case Law

1.2. EPO Guidelines for Examination

- G-VII 5.2. Formulación del problema técnico objetivo y reformulación durante el examen o la oposición
- G-VII 6. Combinación de partes del estado de la técnica; la invención es una solución a una pluralidad de problemas técnicos independientes ("partial problems")
- G-VII 7. Combinación vs. yuxtaposición

1.3. Directrices de la OEPM (Ley 24/2015 de Patentes; enero 2019)

- G. 8.7. La invención es una solución a una pluralidad de problemas independientes.
- G .8.8. Combinación frente a yuxtaposición o agregación.

1.4. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, 28ª sesión. Ginebra, 9-12 julio 2018 ; "Estudio adicional sobre la actividad inventiva. Yuxtaposición y efectos sinérgicos", pp. 10-14

Índice

La actividad inventiva y los problemas parciales: formulación del problema técnico objetivo al analizar reivindicaciones que solucionan varios problemas

2. Aplicación a patentes y modelos de utilidad: consideraciones generales

y ejemplos

3. Sentencias de Tribunales

3.1. ECLI: ES:TS: 2010:1365: Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 3, 25 de marzo de 2010, N.º de recurso 1444/2009.

3.2. Sentencia núm.. 392/2012 de 17 diciembre Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) ECLI: ECLI:ES:APM:2012:22629.

3.3. Sentencia del Tribunal de 1ª Instancia de lo Mercantil de Barcelona 265/17 (2015)

3.4. Sentencia 377/2018 en el Recurso Contencioso Administrativo 995/2016

The proprietor of the patent application depending on the results of the search report or during examination would then need to abandon the content of initial claim 1 or another independent claim and reformulate independent claim or claims on the basis of some dependent claim or adding limitations from the description .

9.2. Combination invention

9.2.1 Existence of a combination invention

In assessing the inventive step involved in an invention based on a combination of features, consideration must be given to whether or not the state of the art was such as to suggest to a skilled person precisely the combination of features claimed. The fact that an individual feature or a number of features were known does not conclusively show the obviousness of a combination (T 37/85, OJ 1988, 86; T 656/93; T 666/93; T 1018/96). The question is not whether the skilled person, with access to the entire prior art, could have made the combination according to the invention, but whether he actually would have done so in expectation of an improvement (T 2/83, OJ 1984, 265; T 713/93; T 223/94; T 406/98). When assessing inventive step in a combination invention, the decisive criterion is not whether individual elements of the combination were known and obvious from prior art, but whether the state of the art would lead a skilled person to this particular overall combination of (possibly already known) features. Were this not so, it would be impossible for a combination consisting exclusively of known individual features to involve an inventive step (T 388/89, T 717/90, T 869/96).

A mere aggregation of features must be distinguished from a combination invention.

The existence of a combination invention requires that the relationship between the features or groups of features be one of functional reciprocity or that they show a combinative effect beyond the sum of their individual effects. In T 1054/05 the board stated that two features interact synergistically if their functions are interrelated and lead to an additional effect that goes beyond the sum of the effects of each feature taken in isolation. It is not enough that the features solve the same technical problem or that their effects are of the same kind and add up to an increased but otherwise unchanged effect (see also T 926/11, in which it was found there was no synergistic effect between the feature groups). See also in this chapter I.D.9.2.2.

In T 55/93 the appellant's argument, according to which the alleged invention should have been regarded as a mere aggregation of solutions of two independent partial problems which were not interrelated, was not accepted by the board. In the case in point, not only could the primary problem underlying the contested patent neither be found nor be derived from the prior art documents, but also the claimed features complemented each other. The board stated that the features were functionally linked together, which was the actual characteristic of a combination invention. It was wrong to select, on the basis of a plurality of partial problems to be solved, the respective constructional means used in the apparatus combination, or the steps of the method worded in terms of functional features, which by working together provided a solution to the problem taken as a whole. The nonobviousness of a combination claim turned on the simultaneous application of all its features (T 175/84, OJ 1989, 71). A combination effect was also acknowledged in T 120/88, T 731/94, T 434/95, T 897/95, T 1201/13.

9.2.2 Partial problems

In patent law terms, the existence of a combination of features, i.e. of a combination invention, is to be viewed differently from the mere existence of partial problems, i.e. of an aggregation of features. According to current case law, partial problems exist if the features or sets of features of a claim are a mere aggregation of these features or sets of features (juxtaposition or collocation) which are not functionally interdependent, i.e. do not mutually influence each other to achieve a technical success over and above the sum of their respective individual effects, in contrast to what is assumed in the case of a combination of features. What has to be established is whether each set of features is separately obvious in the light of the prior art (T 389/86, OJ 1988, 87; T 387/87; T 294/90; T 363/94; T 926/11; T 1587/14). It should also be borne in mind that solutions to partial problems in differing technical fields must be assessed on the basis of the knowledge and expertise of the person skilled in the art where the solution is found (T 32/81, OJ 1982, 225; T 324/94).

9.2.2 Partial problems

In patent law terms, the existence of a combination of features, i.e. of a combination invention, is to be viewed differently from the mere existence of partial problems, i.e. of an aggregation of features. According to current case law, partial problems exist if the features or sets of features of a claim are a mere aggregation of these features or sets of features (juxtaposition or collocation) which are not functionally interdependent, i.e. do not mutually influence each other to achieve a technical success over and above the sum of their respective individual effects, in contrast to what is assumed in the case of a combination of features. What has to be established is whether each set of features is separately obvious in the light of the prior art (T 389/86, OJ 1988, 87; T 387/87; T 294/90; T 363/94; T 926/11; T 1587/14). It should also be borne in mind that solutions to partial problems in differing technical fields must be assessed on the basis of the knowledge and expertise of the person skilled in the art where the solution is found (T 32/81, OJ 1982, 225; T 324/94).

In T 389/86 (OJ 1988, 87) the relationship between the two groups of features was not one of functional reciprocity. The board ruled that in such circumstances no combinative effect could be advanced in support of inventive step; rather the question was whether each group, taken singly, was obviously derivable from the prior art. For the subject-matter of the claim to be inventive, it sufficed if one of these groups was (see also T 345/90, T 701/91, T 94/05, T 450/06, T 102/08, T 619/08, T 2097/10).

In T 1836/11, the patent concerned a two stage turbocharger for an internal combustion engine. The respondent (patent proprietor) argued that the back sweep and dual feed worm features could not be considered separately since they synergistically contributed to the stated aim of increasing efficiency. The board did not see any synergy between the two features. That the features both served the same overall purpose did not establish, in the board's view, a functional reciprocity between the two

In T 130/89 (OJ 1991, 514) the technical problem intended to be solved by the claimed invention also consisted of two technically independent partial problems, each solved independently by one of the claimed subject-matter's features. The board held that the independence of the claimed subject-matter's features (each producing a different effect) meant that in assessing inventive step the two closest states of the art had to be considered to enable each of the two partial problems to be defined. It concluded that since each of the partial problems was solved by means which merely performed their known functions, each partial solution was obvious, and the invention thus lacked inventiveness. In T 597/93 the board again saw no inventive step in combining the claim's two features – both known per se – since they related to the solving of two entirely separate partial problems. It cited T 687/94 which held that in such cases the solutions could be assessed separately against the prior art (see also T 315/88, T 65/90, T 2110/08).

In T 711/96 the board found that characterizing features (a) and (b) functioned completely independently of each other; there was no functional interplay (combination) between them. Although the setting for one value (e.g. spread) could indirectly affect that for the other (e.g. quantity), in that spread and quantity could both be adjusted upwards to maintain constant distribution, the two features were not directly related. In other words, the characterizing features did not necessarily influence each other, although they could do. The board therefore assessed the inventive step of the two features separately, and concluded that both partial problems were obvious (see also T 1585/07).

See also Decision T 0767/16 - 3.2.08 point 2.3 and point 2.4

9.3. Combination of teachings

In T 1014/07 the examining division considered the subject-matter of claim 1 as obvious for the reason that each of the claimed features had been disclosed in the prior art. However, the board stated that the mere existence of teachings in the prior art is not a conclusive reason for explaining that the skilled person would have combined these teachings in order to solve the problem that he or she is confronted with. For the determination of the obviousness or non-obviousness of claimed subject-matter, it is not decisive that teachings are known – it must be decided whether or not the skilled person would have combined the known teachings such as to arrive at the claimed subject-matter when attempting to solve the underlying technical problem. Thus, the combination of known teachings may result in non-obvious subject-matter, namely when the skilled person is not motivated, for example by promptings in the prior art, to make such a combination. Under these circumstances the presence of any special effect arising from the combination is not necessary to establish an inventive step.

9.7. Combination of documents

It would not be obvious to a skilled person to combine an isolated, very old document (i.e. 50-year-old document), which had not given rise to a trend in the art and whose teaching .

G-VII 5.2 Formulation of the objective technical problem

*In the second stage, one establishes in an objective way the **technical problem** to be solved. To do this one studies the application (or the patent), the closest prior art and the difference (also called "the **distinguishing feature(s)**" of the claimed invention) in terms of features (either structural or functional) between the claimed invention and the closest prior art, identifies the technical effect resulting from the distinguishing features, and then formulates the technical problem.*

The extent to which such reformulation of the technical problem is possible has to be assessed on the merits of each particular case. As a matter of principle any effect provided by the invention may be used as a basis for the reformulation of the technical problem, as long as said effect is derivable from the application as filed (see [T 386/89](#)). It is also possible to rely on new effects submitted subsequently during the proceedings by the applicant, provided that the skilled person would recognise these effects as implied by or related to the technical problem initially suggested (see [G-VII, 11](#) and [T 184/82](#)).

*Sometimes, the objective technical problem must be regarded as an aggregation of a plurality of "**partial problems**". This is the case where there is no technical effect achieved by all the distinguishing features taken in combination, but rather a plurality of partial problems is independently solved by different sets of distinguishing features (see [G-VII, 6](#) and [T 389/86](#)).*

G-VII 5.4 *Formulation of the objective technical problem*

The objective technical problem derived in this way may not be what the applicant presented as "the problem" in his/her application. The latter may require reformulation, since the objective technical problem is based on objectively established facts, in particular appearing in the prior art revealed in the course of the proceedings, which may be different from the prior art of which the applicant was actually aware at the time the application was filed. In particular, the prior art cited in the search report may put the invention in an entirely different perspective from that apparent from reading the application only. Reformulation might lead to the objective technical problem being less ambitious than originally envisaged by the application.

An example of such a case would be where the originally stated problem is the provision of a product, process or method demonstrating some improvement, but where there is no evidence that the claimed subject-matter is thereby improved over the closest prior art uncovered in the search; rather, there is only evidence with respect to more distantly related prior art (or possibly none at all).

In this case, the problem has to be reformulated as the provision of an alternative product, process or method. The obviousness of the claimed solution to that reformulated problem must then be assessed in the light of the cited prior art (see T 87/08).

G-VII 6 Combining pieces of prior art

A different situation occurs where the invention is a solution to a plurality of independent "partial problems" (see [G-VII, 7](#) and [5.2](#)). Indeed, in such a case it is necessary to separately assess, for each partial problem, whether the combination of features solving the partial problem is obviously derivable from the prior art. Hence, a different document can be combined with the closest prior art for each partial problem (see [T 389/86](#)). For the subject-matter of the claim to be inventive, it suffices however that one of these combinations of features involves an inventive step.

G-VII 7 Combination vs. juxtaposition or aggregation

The invention claimed must normally be considered as a whole. When a claim consists of a "combination of features", it is not correct to argue that the separate features of the combination taken by themselves are known or obvious and that "therefore" the whole subject-matter claimed is obvious. However, where the claim is merely an "aggregation or juxtaposition of features" and not a true combination, it is enough to show that the individual features are obvious to prove that the aggregation of features does not involve an inventive step (see [G-VII, 5.2](#), last paragraph). A set of technical features is regarded as a combination of features if the functional interaction between the features achieves a combined technical effect which is different from, e.g. greater than, the sum of the technical effects of the individual features. In other words, the interactions of the individual features must produce a synergistic effect. If no such synergistic effect exists, there is no more than a mere aggregation of features (see [T 389/86](#), and [T 204/06](#)).

For example, the technical effect of an individual transistor is essentially that of an electronic switch. However, transistors interconnected to form a microprocessor synergically interact to achieve technical effects, such as data processing, which are over and above the sum of their respective individual technical effects (see also [G-VII, Annex, 2](#)).

According to [T 9/81](#), patentability has been accepted for a preparation in the form of a "kit-of-parts" in which the individual active compounds, representing known therapeutic agents, are physically separated, provided that the use of those compounds, either simultaneously, separately or sequentially, produces a new and unexpected joint therapeutic effect which cannot be attained by the compounds independently of each other.

PARTE G PATENTABILIDAD Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

G8.7. COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

En el contexto del MPS para determinar la existencia de actividad inventiva (al contrario que en el estudio de la novedad), está permitido combinar los contenidos de dos o más documentos de referencia del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varios aspectos técnicos contenidos en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero únicamente en el caso en que esa combinación hubiera sido evidente para el experto en la materia. Sin embargo, la necesidad de combinar más de dos divulgaciones para componer el conjunto de características que definen una invención puede suponer una indicación de la presencia de actividad inventiva, siempre que la invención reivindicada no consista en una mera yuxtaposición de características.

Una situación diferente ocurre cuando la invención es una solución a una pluralidad de problemas parciales independientes. En tal caso, es necesario evaluar de forma separada, para cada problema parcial, si la combinación de características que resuelve dicho problema parcial se deriva del estado de la técnica de forma evidente. Así pues, para cada problema parcial es posible combinar un documento distinto con el documento más cercano del estado de la técnica. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que si al menos una de esas combinaciones parciales no es evidente para el experto en la materia, entonces la materia reivindicada implica actividad inventiva.

Para determinar si hubiera sido evidente combinar dos o más elementos diferentes del estado de la técnica, el/la examinador/a considerará lo siguiente:

-si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen probable o improbable la combinación de esos documentos para el experto en la materia, cuando se enfrenta con el problema resuelto por la invención. . Por ejemplo, si la combinación de dos divulgaciones consideradas como un conjunto no pudiese en la práctica llevarse a cabo sin problemas debido a una incompatibilidad intrínseca concerniente a características esenciales de la invención, entonces dicha combinación no debería normalmente considerarse como obvia;

-si los documentos proceden de campos técnicos similares o cercanos y, si éste no fuera el caso, si presentan una relación suficiente con el problema particular de que trata la invención.

El hecho de combinar dos o más partes de un mismo documento hubiera sido evidente si hubiera una posibilidad razonable de que el experto en la materia hubiese podido asociar esas partes entre ellas. También hubiera sido evidente para el experto en la materia combinar con otros documentos del estado de la técnica un manual acreditado o un diccionario clásico; se trata únicamente de un caso particular del principio general según el cual es evidente combinar las instrucciones contenidas en uno o varios documentos con los conocimientos generales corrientes en el campo técnico considerado. Por regla general, también sería evidente para el experto en la materia combinar los contenidos de dos documentos en los que uno se refiere al otro de forma clara e inequívoca.

*La combinación, el reemplazo o la modificación de los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios del experto en la materia le hubieran **motivado razonablemente** a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación. A la inversa, cuando no cabe esperar que el experto en la materia llegue a tal combinación, estaría cumplida la condición de actividad inventiva, incluso si cada elemento, aisladamente, hubiera sido evidente.*

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invención no tienen por qué ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el análisis realizado por el/la examinador/a, al experto en la materia a realizar las modificaciones del estado de la técnica para obtener un resultado que afecte a la actividad inventiva del objeto reivindicado. En efecto, el/la inventor/a y el hipotético experto en la materia no han considerado forzosamente la misma documentación.

En el caso en el que la solución haya que buscarla en un campo técnico alejado del propio del experto en la materia pertinente, será necesario que exista una indicación que sugiera la combinación.

G8.8. COMBINACIÓN FRENTE A YUXTAPOSICIÓN O AGREGACIÓN

La invención reivindicada debe considerarse normalmente en su conjunto, es decir, como una combinación de características técnicas.

Se considera que un conjunto de características técnicas es una combinación de características si la interacción funcional entre ellas consigue un efecto técnico combinado que es distinto a la suma de los efectos técnicos de las características individuales. En otras palabras, las interacciones de las características individuales deben producir un efecto sinérgico.

Por el contrario, se considera que un conjunto de características es una mera yuxtaposición o agregación de características técnicas, si no existe tal efecto sinérgico.

Cuando una reivindicación consiste en una combinación de características, no es correcto argumentar que las características individuales consideradas en sí mismas son conocidas o evidentes y que, en consecuencia, el conjunto de la materia reivindicada es obvio.

Sin embargo, cuando la reivindicación es una mera yuxtaposición o agregación de características y no una auténtica combinación, es suficiente con mostrar que las características individuales son evidentes para demostrar que dicha agregación de características no implica actividad inventiva.

COMBINACIÓN: YUXTAPOSICIÓN Y EFECTOS SINÉRGICOS

Principio de actividad inventiva y combinación

19. *En principio, la invención en su conjunto es obvia si algún elemento del estado de la técnica o conocimiento general del experto en la materia habría motivado o incitado al experto en la fecha de presentación (o, cuando proceda, en la fecha de prioridad) a realizar la invención reivindicada sustituyendo, combinando o modificando uno o varios de los elementos del estado de la técnica con una probabilidad razonable de éxito.*³¹

20. *Al considerar si existe una actividad inventiva distinta de la novedad, se permite combinar las enseñanzas de dos o más referencias al estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes o solicitudes de patentes publicadas, siempre que esa combinación sea obvia para el experto en la materia. También está permitido combinar varias enseñanzas contenidas en la misma referencia al estado de la técnica, como por ejemplo un libro en particular, si sería razonable que el experto en la materia asociara esas partes entre sí.*³²

21. En algunas jurisdicciones, la combinación de información sobre el estado de la técnica se denomina a menudo “mosaico”. En la causa ASM Assembly Automation Ltd contra Aurigin Technology Pte Ltd, el tribunal sostuvo que “respecto al concepto de evidencia, está permitido crear un ‘mosaico’ a partir de documentos pertinentes si dicho mosaico puede ser elaborado por una persona poco imaginativa y sin capacidad inventiva (véase Technograph contra Mills & Rockely [1972], RPC 346)”.³³ Del mismo modo, en J. Mitra and Co. Pvt. Ltd. contra Kesar Medicaments and Anr, se estableció que: “97. [...] La elaboración de un mosaico a partir de documentos individuales o de usos anteriores no está permitida, a menos que pueda demostrarse que el experto, ante una determinada cita, recurriría a otra cita para completar la información de la primera. [...] Respecto al concepto de evidencia, a diferencia de la novedad, está permitido crear un ‘mosaico’ a partir de documentos pertinentes, si dicho mosaico puede ser elaborado por una persona poco imaginativa y sin capacidad inventiva”.³⁴

ES 1139606

1. Órgano de pre-doblado para maquinaria de conformación de cajas, siendo dicho órgano de pre-doblado (4) del tipo que comprende [...] caracterizado por que:

el elemento de pre-doblado (40) está previsto con una porción posterior (400), opuesta a su extremo libre, que está configurada generalmente con forma circular que forma una superficie de apoyo para el corte laminar, cooperante durante la conformación de la caja, con las porciones (200, 201) del elemento de esquina (20) del bastidor de formato (2) con las que forma un triedro rectángulo;

- está prevista una placa de cubierta (48) que se extiende por encima del piñón (43), de la pieza dentada de cremallera (44) y del rodillo de guía (45) para protección de dichos elementos contra salpicaduras del pegamento utilizado para la fijación del elemento de refuerzo de esquina.

RELATIVA AL MODELO DE UTILIDAD ES 1139606

Entendemos que los componentes del sistema descrito los constituyen elementos propios de mecánica, evidentemente conocidos de forma individual por el estado de la técnica, tales como engranajes, ejes, cilindros, piñones, etc pero que al menos en la documentación que hemos podido analizar, no tienen un antecedente que realice el mismo trabajo y en la misma conjunción, y de forma especial en los modelos de utilidad analizados. En ambas las acciones realizadas consisten en el PLEGADO y PEGADO de una única solapa.

Por otra parte, en la reivindicación 2 se indica el montaje de una pieza de apoyo giratorio redondeado entendemos que constituye un elemento del MODELO DE UTILIDAD U201530514 cuyo registro se pretende y no de un elemento de contexto. | Por otro lado, efectivamente se indica que presenta una forma redondeada, no especificando una forma circular. Una forma redondeada implicará un radio variable de la curva, no reflejándose los datos de dicha curva, ni las ventajas de presentar este radio variable frente a un radio fijo. No obstante, no encontrárnosla ningún inconveniente para que le Modelo de Utilidad no deba tener un radio variable en esta pieza.

Por último, respecto a placa (48) cuya misión es la de proteger al resto de elementos de las salpicaduras de pegamento, aun entendiendo que se trata de un elemento mecánico simple, su disposición en el conjunto apreciamos que presenta características innovadoras, al no encontrar presente un elemento protector contra las salpicaduras de pegamento semejante en las patentes antes analizadas.

ES2202759 T3

1. Un conjunto calentador que comprende un panel calentador flexible (10) y unos componentes eléctricos que proporcionan un circuito eléctrico para calentar el panel, incluyendo los componentes eléctricos un elemento calentador eléctrico (11) montado directamente sobre el panel y comprendiendo unos conductores bobinados coaxiales interior y exterior (12, 13) separados por una capa eléctricamente aislante (14) y rodeados por una capa exterior eléctricamente aislante (15), un cable eléctrico (19) para conectar el elemento calentador a un suministro de potencia, un conmutador de control eléctrico (23) para controlar el funcionamiento del elemento calentador, y un dispositivo difusible (22) situado para ser accionado en el caso de que ocurra un cortocircuito entre los conductores (12, 13) del elemento calentador como resultado de una rotura de cualquier parte de dicha capa aislante interior (14), siendo dicho elemento calentador (11) el único componente de dicho circuito eléctrico que está montado directamente sobre el panel calentador flexible (10), comprendiendo dicho cable para conectar el elemento calentador al suministro de potencia un cable eléctrico flexible de dos conductores (19) que conecta el elemento calentador (11) a los otros componentes (22, 23) del circuito eléctrico, y caracterizado porque la capa aislante interior (14) tiene un punto de fusión más bajo que el de la capa aislante exterior (15), y porque los conductores interior y exterior (12, 13) están directa y eléctricamente conectados el uno al otro en un extremo del elemento calentador (11).

Sentencia relativa a la **ES2202759 T3**

LDO.-RAMOS CHILLON, JAVIER Avinguda Diagonal, Nº. 468, 4º. B./ FAX; 93/171-02-74 B & B TRENDS, S.L. C/ TECNATA GROUP, S.P.A.	ROMEU - RIBAS/R-7261 PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES Tel: 93.457 64 39 - 93.457 18 03 Fax: 93.207 60 15 Roger de Llúria, n° 74, pral 08009 - BARCELONA
---	--

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

TRIBUNAL DE 1ª INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

SECCIÓN DE PATENTES

Magistrados:

- Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora)
- D. Alfonso Merino Rebollo
- D. Florencio Molina López (ponente)

Caso: mantas y almohadillas térmicas. Juicio Ordinario
1024/2015

Parte Actora principal: Tenacta Group S.A.

- Procurador: Don Ignacio López Chocarro
- Abogado: Doña Rosalía Ballester Cañizares

Parte Demandada: B&B Trends S.L.

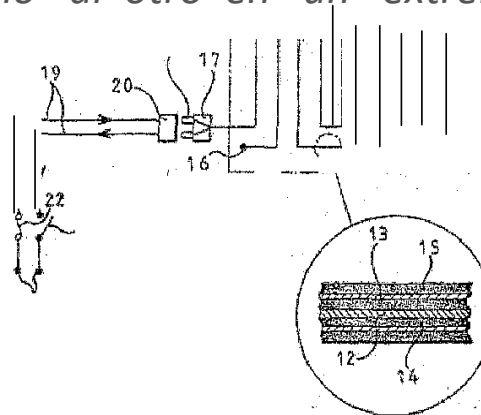
- Procurador: D. Jaime Romeu Soriano
- Abogado: Don Javier Ramos Chillón

SENTENCIA 265/17

3.8 La RI incluye, por tanto, dos elementos caracterizadores relevantes a los efectos del presente pleito:

1) la capa aislante interior (14) tiene un punto de fusión mas bajo que el de la capa aislante exterior (15)

2} los conductores interior y exterior (12, 13) están directa y eléctricamente conectados el uno al otro en un extremo del elemento calentador (11).



U201731106

30-12-2018

1. Cisterna, depósito, tanque, para el transporte de fluidos criogénicos, gases licuados, hidrocarburos, hidrógeno a alta o baja temperatura y presión, mediante un sistema de rellenado y vaciado con una estructura de tejidos de material horadado que comprenden:

- ✓ al menos un arco de una pluralidad de aberturas poligonales,*
- ✓ al menos una de esas aberturas poligonales es irregular con respecto al menos a una abertura poligonal contigua y que presentan un área de superficie por unidad de volumen de alrededor de 4.500 veces la superficie de contacto de los fluidos inflamables que se encuentran en un recipiente contenedor y que disponen de una capacidad de conducción de calor de al menos alrededor de 0,023 Cal/cm-seg.*
- ✓ una densidad que oscila desde 2,8 g/cm³ hasta alrededor de 19,5 g/cm³.*
- ✓ un campo de compresión de las láminas no superior al 8%.*
- ✓ actúan como ánodo galvánico y anti-estático.*
- ✓ una estructura interior con un sistema de rellenado y vaciado manual, mecanizado, electrónico, electrónico, robotizado, flujo, por presión de tipo Venturi y/o al vacío y flujos de tipo laminar y/o turbulento que comprende un compartimento interior y otro exterior estanco definido por paredes exteriores que incorporan en su estructura unos tejidos de material horadado.*
- ✓ un chasis que incluye al menos una o múltiples bocas de relleno, vaciado individual o doble/inverso.*

Una distinción tradicional en el Derecho de patentes es aquella que diferencia entre patentes de yuxtaposición y patentes de combinación: a) Hay combinación cuando cada elemento integrante de la invención modifica en algún sentido el comportamiento individual que le es propio al actuar sinérgicamente con los demás elementos para dar lugar a una característica funcional que es diferente de la simple adición o agregación de las características individuales de todos ellos. b) Hay yuxtaposición, por el contrario, cuando el producto patentado es el resultado de la mera adición de las características o propiedades que de modo natural proporcionan sus distintos elementos individuales sin que exista actuación sinérgica entre ellos.

“De otro lado, parece necesario aclarar, a la vista de algunos comentarios efectuados por la apelante, que la "yuxtaposición" no es circunstancia que, "per se", prive a la patente de actividad inventiva: únicamente condiciona el modo en el que dicho requisito ha de ser evaluado, obligando al examen de su presencia en relación con cada uno de los elementos yuxtapuestos y no en relación con la hipotética funcionalidad unitaria y sinérgica que sería propia de una invención de "combinación".

Por lo demás, la obligada existencia de una cierta interrelación entre los elementos agregados no es tampoco una característica que impida apreciar la existencia de yuxtaposición. Así se pone de relieve en las Directrices de Examen de la O.E.P.M. (pág.. 168), donde se habla de la yuxtaposición como la "asociación de dispositivos o procedimientos conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento evidentes". (...)

*En otras palabras, fue la propia explicación del perito la que puso de relieve que **cada uno de esos dos elementos cumple la función que le es consustancial sin establecimiento entre ellos de sinergia o combinación de clase alguna, y ello por más que ambos elementos se integren o interrelacionen, como no podría ser de otro modo, para propiciar el funcionamiento general del producto y procurar que este exhiba todas y cada una de las propiedades con las que ha sido concebido**.*

Por tanto, es también muy relevante entrar a valorar la cuestión sobre los problemas parciales ya que cuando una característica técnica de una reivindicación cumple la función que le es natural sin establecer ninguna sinergia o combinación de ninguna clase con otra/s características de la misma reivindicación, debemos concluir que dichas características tienen efecto técnica diferente y, consiguientemente, al analizarlas, se deben considerar como independiente sin combinarlas

MUCHAS GRACIAS

Jaume Juncosa

Torner, Juncosa i Associats, S.L.

Gran Via de les Corts Catalanes 669 Bis, 1r, 2a 08013 Barcelona

www.tjapatents.com Tel/Ph: 933426550