



VIDAL-QUADRAS
& RAMON

ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES EN MATERIA DE PATENTES DURANTE EL AÑO 2023

Miguel Vidal-Quadras

SENTENCIAS EMITIDAS EN 2023

- Publicación en CENDOJ:
 - Tribunal Supremo, Sala Civil
 - 3 Sentencias (I Sancho)
 - AP Barcelona
 - 4 sentencias (L Rodriguez Vega (2) M Cervera (1), M Díaz Mullor (1))
 - 9 Autos medidas cautelares (M Cervera (2), L Rodríguez Vega (3), JF Garnica (3), JM Ribelles (1))
 - AP Madrid
 - 3 Sentencias (E García (2) y A Galgo (1))
 - AP Valencia
 - 5 Sentencias (P Martorell, M Pina, A Salom, RM Andrés y B Ballesteros)
 - TSJ Madrid
 - 7 Sentencias
 - TSJ Valencia
 - 1 Sentencia

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

- EP 1 379 220 (ES 2 236 590) “Cápsulas para inhalación” (27.05.2002)
- Liconsa: falta de actividad inventiva de las 16 reivindicaciones
- En primera instancia BII defiende la validez de la patente y solicita mediante reconvencción una versión limitada con 10 reivindicaciones
- 20.2.2017 El tribunal anula la patente tanto en su versión inicial como limitada
- En apelación se solicita que se revoque la sentencia
- 29.3.2019 La APB desestima la apelación y confirma la sentencia de primera instancia
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. y desestimar la impugnación formulada por LABORATORIOS LICONSA, S.A., contra la sentencia de 20 de febrero de 2017, que confirmamos, con expresa imposición de las costas del recurso a la recurrente y las costas de la impugnación a la apelada.

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

- En su sentencia la APB también declara:
Acordamos que el mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación registral de la patente ES 590, que la sentencia acuerda expedir, deberá **ordenar también la cancelación de la modificación de la patente llevada a cabo ante la propia OEPM durante la tramitación de la apelación.**
- ¿Qué había pasado?

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

- Petición de limitación inicial con base en el 138.3 CPE
 3. En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento.
- Durante la tramitación de la apelación, BII solicita a la OEPM una **modificación de las reivindicaciones conforme al art. 105 CPE**, que se publica el 5 de marzo de 2018
- BII aporta nueva versión a la APB y solicita carencia sobrevenida del objeto del recurso

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

- La APB rechaza la petición:

12. No podemos compartir la interpretación de las normas de derecho transitorio que realiza la apelante. O se aplica la Ley de 1986, en cuyo caso estaría vedada la limitación de la patente ante la OEPM o se aplica el artículo 105 de la Ley de 2015 en toda su extensión, también su apartado cuarto, que **exige autorización del Tribunal que conoce del procedimiento de nulidad**. Creemos que no ofrece ninguna duda que **las normas sobre revocación o limitación de la patente a instancia de su titular** (artículos 105 a 107 de la LP de 2015), conforme a la disposición transitoria segunda, **se aplican a las invenciones solicitadas y concedidas bajo la vigencia de la Ley 11/1986**.

13. En definitiva, la presentación ante la OEPM de un nuevo texto de la patente por BOEHRINGER precisaba de la autorización de este tribunal [...] **El artículo 105.4º exige la autorización del tribunal, sin precisar quién la debe solicitar o cómo debe obtenerse**. BOEHRINGER, **titular de la patente**, promotor del proceso de limitación ante la OEPM y parte en este procedimiento, **debió procurar la autorización, tal y como anunció en su recurso, cosa que finalmente no hizo**.

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

- Art. 105 LP 2024:

Artículo 105. Petición de revocación o de limitación.

1. A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.

2. La solicitud de revocación o de limitación dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, se formulará en el impreso oficial establecido al efecto y solo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente.

[...]

4. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento.

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

14. La autorización del tribunal asegura un mínimo de coordinación entre el proceso judicial de nulidad y el procedimiento administrativo ante la OEPM, y garantiza aquello que tanto la Ley de Patentes (artículos 103.4º y 120.4º) como el CPE (artículo 138.3º) persiguen: que la patente limitada integre el objeto procesal y sirva de base al procedimiento. Por el contrario, la limitación de la patente ante la OEPM no puede convertirse en un instrumento que vacíe de contenido al proceso judicial, tal y como resulta de la justificación de la enmienda al artículo 105 de la LP, oportunamente citada por el letrado de LICONSA en la vista. De ahí que la autorización sólo esté justificada en la medida que el procedimiento judicial se encuentre en una fase tal que pueda modificar su objeto preservando los derechos de los litigantes.

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

- BII recurre la declaración del Tribunal relativa a que la OEPM deberá “ordenar también la cancelación de la modificación de la patente llevada a cabo ante la propia OEPM durante la tramitación de la apelación”.
- El TS confirma la apreciación de la APB y declara:
El hecho de que la decisión de la OEPM de acceder a la solicitud de limitación de la patente mediante su publicación no hubiera sido objeto de recurso contencioso administrativo, **no impide que el tribunal civil que está conociendo del pleito de nulidad de la patente, ante el que debía haberse solicitado la autorización para esa solicitud y no se hizo, aprecie su falta de validez al denegar el efecto pretendido de sobreseimiento del procedimiento de nulidad.** Tampoco impide que el tribunal, al continuar y confirmar la nulidad de la patente, para que tenga eficacia esta nulidad, ordene la cancelación de la patente que alcanza a la posterior publicación del texto modificado ante la OEPM. **La decisión del tribunal entra dentro de la competencia que goza para conocer de la nulidad de una patente y, tratándose de un derecho registral, su efectiva cancelación registral**

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

- Necesidad de solicitar autorización judicial:

[...] lo que debe ser autorizado por el tribunal es la petición de limitación dirigida ante la OEPM. **El legitimado para instar la limitación de la patente, su titular, es quien debe recabar**, en el procedimiento judicial en el que se discute su validez, **la autorización del tribunal** para instar la limitación ante la OEPM. De tal forma que, en esos casos en que pende un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, **la solicitud ante la OEPM debería ir acompañada de la preceptiva autorización judicial**. La falta de esta autorización vicia de ineficacia la eventual decisión de la OEPM de aceptar la limitación.

STS 9.2.2023. CASO TIOTROPIO. LIMITACIÓN PATENTE

Y, en un caso como este, en que el tribunal que conoce del procedimiento sobre la validez de la patente tiene **constancia de la publicación de una limitación de la patente acordada por la OEPM sin que ese tribunal lo haya autorizado**, además de no tomar en consideración esa limitación de la patente en su enjuiciamiento sobre la nulidad de la patente, **si confirma la nulidad, al acordar la cancelación registral de la patente puede extender esa cancelación a aquella limitación de la patente, que carece de eficacia.**

STS 4.10.2023. CASO MANDO DE CONTROL DE PAUSAS EXTERNAS. NULIDAD REIVINDICACIONES

- ES 2 545 304 “Mando de control de pausas externas” (27.02.2015)
- Demanda de nulidad:
 - Patente: Reivs.: 1, 2(1), 3(2), 4(3), 5(1y2), 6(1), 7(6)
 - Falta novedad reivs. 1, 3, 4 y 7 (divulgación previa)
 - Falta actividad inventiva reivs. 2, 5 y 6
- 1ª Inst Zaragoza: Desestima nulidad
 - Documentos no anticipan ni hacen evidente la invención, por lo que tienen novedad y actividad inventiva
- APZ Secc. 5ª: estima nulidad patente
 - Rechaza novedad de la reivindicación 1 (no incluye el 5º elemento)
 - Reivindicaciones 3, 4 y 7 carecen de novedad
 - Reivindicaciones 2, 5 y 6 carecen de actividad inventiva
 - Reivindicación 1 si bien *"reviste novedad al permitir que el eje pueda insertarse en dos posiciones (...), el hecho de poder colocar el eje en dos posiciones carece de actividad inventiva por cuanto se trata de una deducción evidente para un experto en la materia"*

STS 4.10.2023. CASO MANDO DE CONTROL DE PAUSAS EXTERNAS. NULIDAD REIVINDICACIONES

- Infracción procesal de la Sentencia (incongruencia *extra petita*):
 - la razón por la que se solicitó la nulidad de la reivindicación 1 fuera que carecía de novedad, pero no por falta de actividad inventiva.
 - La novedad y la actividad inventiva son dos requisitos distintos de la patente, cuya ausencia justifica la nulidad de la invención. De tal forma que **la causa de pedir la nulidad de la reivindicación 1 venía conformada en la demanda porque existía una determinada anterioridad que incorporaba todos los elementos que componen la invención**, tanto el preámbulo como los caracterizadores.
 - Esta causa de pedir fue expresamente desestimada por la Audiencia, sin embargo apreció otra causa de pedir distinta, constituida por **la falta de actividad inventiva**, que **no había sido invocada en la demanda ni mucho menos justificada**. La sentencia recurrida, al atender otra causa de pedir no invocada en la demanda, para apreciar la nulidad de la patente, incurre en incongruencia *extra petita*.
 - La consecuencia es que debe dejarse sin efecto la nulidad de la reivindicación 1 de la patente. **Y si la primera reivindicación, principal respecto del resto de reivindicaciones, es válida, también lo serán esas otras dependientes de la 1ª, conforme a la jurisprudencia de esta sala.**

STS 4.10.2023. CASO MANDO DE CONTROL DE PAUSAS EXTERNAS. NULIDAD REIVINDICACIONES

- ¿La conclusión del Tribunal es correcta en el caso concreto?

Como recordamos en la sentencia 434/2013, de 12 de junio, "*la reivindicación principal tiene un objeto necesariamente más amplio que el de las reivindicaciones dependientes de ella, al ser estas modos especiales de llevar a cabo la invención que delimitan un objeto más restringido que la reivindicación principal pues añaden alguna característica técnica adicional. Consecuencia de lo anterior es que la reivindicación principal define un ámbito de protección más amplio para la patente, pero corre un mayor riesgo de que se declare su nulidad por falta de los requisitos de patentabilidad, en concreto los de novedad y actividad inventiva. Con las reivindicaciones dependientes pasa lo contrario, más acentuadamente mientras más características técnicas adicionales se añaden*".

Consecuencia de ello es que *en la medida en que la reivindicación principal es válida, y en concreto goza de los requisitos de patentabilidad (arts. 4 y ss. LP), el resto de las reivindicaciones dependientes también lo serán*, aunque tan sólo aporten respecto de la principal una característica adicional o un modo particular o de realización.

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN Y NULIDAD

- ES 2 522 275 (EP 2 705 861) "vehículo con doble modo de dirección"
(sol. 8.8.2012)
- Smart Trike c. Famosa
- Reiv. 1, 2(1), 3(1), 4(3), 5(1), 6(5), 7(1), 8(1)
- Sentencia 1ª Inst. desestima infracción y desestima nulidad
- Sentencia apelación estima infracción y desestima nulidad

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN Y NULIDAD

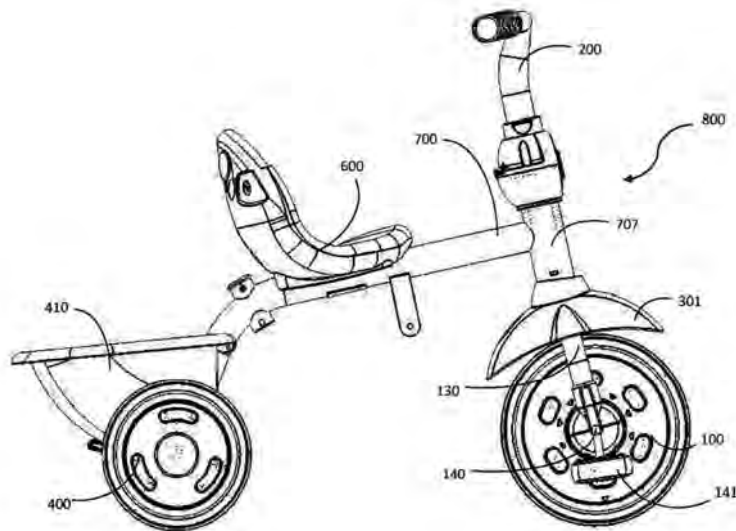


Fig. 1

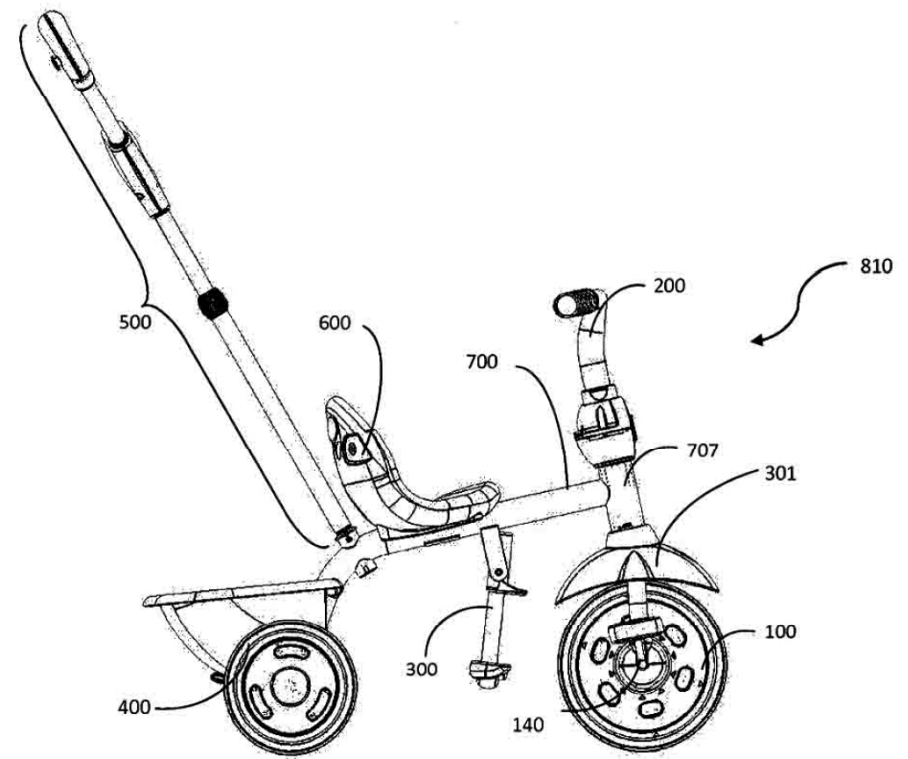


Fig. 2

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN Y NULIDAD



STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. NULIDAD

- Deficiencia probatoria. **Falta de traducción de documentos**
 - El perito hace referencia a cuatro anterioridades: patentes FR 2955080 (D1), FR 2930929 (D2), ES 415667 (D3) y DE 2903818 (D4)
 - No se aportaba traducción de D1, D2 y D4
 - Se intenta aportar en audiencia previa pero el Juzgado lo rechaza
 - La AP entiende que como documento esencial debieron aportarse con la demanda
- TS: **El defecto que supone la no aportación de las traducciones con la demanda** (en atención al contenido de esos documentos y a que condicionaban la elaboración de la pericial que quisiera aportarse con la contestación), **no podía considerarse subsanable con la posterior aportación en la audiencia previa:**
 - “para conocer la enseñanza que aportaba cada una de estas patentes, no bastaba con una idea general o aproximada, sino que se precisaba su lectura íntegra, no solo de las reivindicaciones, sino también de la descripción.”
 - “era imprescindible su traducción, para conocer con precisión todo lo que dicen. De tal forma que ese conocimiento era esencial para la otra parte en ese momento de contestar a la reconvención, pues era cuando debía presentar el informe pericial, y no más tarde en la audiencia previa, cuando ya habría precluido el plazo para presentarlo.”

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN

- **Doble función de las reivindicaciones:**
 1. Definen el **objeto para el que se solicita la protección** (arts. 84 CPE y 28 LP), indicando para ello las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en que consiste la invención, y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y
 2. Determinan la **extensión de la protección conferida** por la patente o por la solicitud de patente (arts. 69.1 CPE y 68.1LP), tomando en consideración la descripción y los dibujos.
- La función de delimitar el ámbito de exclusiva de la patente es la esencial **para decidir si se ha producido la infracción:**
 - a) En primer lugar: **interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas**, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, **y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente.**
 - b) A continuación: **comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada** (sentencias 389/2019, de 3 de julio, y 223 /2015, de 29 de abril).

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN

- Referencia al preámbulo como elemento de la invención
 - El contenido de la reivindicación viene configurado por todas sus características técnicas, no sólo a los elementos caracterizadores, sino también el preámbulo
 - La invención consiste en la suma de ambas partes, siendo el preámbulo el contexto en el cual se engarzan los elementos caracterizadores
 - Preámbulo de la patente: “*Un triciclo (800, 810) utilizable entre un primer modo de funcionamiento dirigible por un conductor del triciclo, y un segundo modo de funcionamiento dirigible por un individuo que empuja el triciclo*”.
- El TS confirma que la sentencia recurrida es correcta:

“la invención abarca a todos los triciclos que pueden presentar al menos dos funciones, ser dirigido por el propio conductor o ser empujado y dirigido por otras personas desde atrás. **La circunstancia de que, en el caso de la realización cuestionada, para pasar de un modo a otro** (de triciclo empujado desde atrás por otra persona a triciclo dirigido por el propio conductor), **sea necesario realizar algunas operaciones** (retirar el reposapiés, así como el respaldo y el asidero, y acoplar los pedales a la rueda delantera y accionar el mecanismo de acoplamiento), **y que además admita otros modos, no impide que entre dentro de la enseñanza de la invención.**”

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN

1. Un triciclo (8, 81) **utilizable entre un primer modo de funcionamiento dirigible por un conductor del triciclo, y un segundo modo de funcionamiento dirigible por un individuo que empuja el triciclo**, comprendiendo el triciclo:

un par de ruedas traseras (4);

una rueda delantera (1) que tiene lados opuestos y un eje de rueda delantera;

un tubo frontal (77);

un cuadro (7) configurado para sostener de manera rotatoria las ruedas traseras (4) y configurado para sostener el tubo frontal (77);

un par de pedales (141, 142), cada pedal configurado para conexión alrededor del eje de rueda delantera para hacer rotar la rueda delantera (1);

una horquilla (133) que tiene al menos una pala (13, 131) configurada para sostener la rueda delantera (1) de 2 una manera que permite que la rueda delantera (1) rote alrededor del eje de rueda delantera;

un vástago (35) configurado para extenderse desde el tubo frontal (77) de una manera que permite que el vástago (35) rote, incluyendo el vástago (35) una varilla que tiene un diámetro mínimo que es al menos tres veces menor que una anchura de la rueda delantera (1);

un asidero de conductor (2), configurado para hacer girar la horquilla (133) alrededor de un eje de vástago que se extiende transversal al eje de rueda delantera, estando configurado el asidero de conductor en el primer modo para ser acoplado de manera rotatoria con el vástago (35) de una manera que permite que un conductor del triciclo ejerza fuerzas sobre el asidero de conductor (2) y, de este modo, haga girar la horquilla (133), y el asidero de 3 conductor (2) en el segundo modo, donde el eje de vástago precede al eje de rueda delantera, estando configurado para ser desacoplado de manera rotatoria del vástago (35), impidiendo que las fuerzas sobre el asidero de conductor (2) hagan girar la horquilla (133) y permitiendo que el individuo que empuja el triciclo haga girar la horquilla (133) mediante fuerza de empuje; y

en el que el vástago (35) se extiende desde la horquilla (133) en un ángulo de entre aproximadamente 165 grados y 179 grados y en el que una distancia de desplazamiento entre el eje de vástago y el eje de rueda delantera es entre 15 mm y 4 mm.

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN

- Juicio de infracción:
 - Comparación entre la **invención** y la **realización cuestionada**
 - **Elemento por elemento**: solo cuando **todos los elementos** de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada se habrá producido una vulneración del derecho conferido por la patente
 - Esta reproducción de todos los elementos de la invención patentada, necesaria para que la realización cuestionada se considere infractora, **puede producirse**:
 - por identidad (**infracción literal**) o
 - por equivalencia (**infracción por equivalencia**)
- **Doctrina de los equivalentes** (art. 68.3 LP; art. 2 Prot. Interpr. Art. 69 CPE): “**deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones**”

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN

- Objeto de la discusión:
 - “se discute si la *sustitución del "tubo frontal" [...] por un cilindro y un embellecedor* en la realización cuestionada, cumpliéndose el resto de las características técnicas, puede *considerarse un elemento equivalente*.”
- Test de equivalencia aplicado por la APV y confirmado por el TS:
 - “No existe un único método que sirva para realizar en todo caso el juicio de *equivalencia*, sino que en cada caso hay que emplear el más apropiado. En *supuestos de patentes mecánicas relativamente simples* (patentes que reivindican un mecanismo descrito por piezas y no propiamente una función) puede servir el **test de la triple identidad**, que exige la misma función, el mismo *modus operandi* y el mismo resultado.”

STS 20.10.2023. CASO TRICICLO. INFRACCIÓN

- **Recurrente:** en la realización cuestionada no estaba presente la característica técnica (1.04) "un tubo frontal". El tubo central en la invención soporta el mecanismo de acoplamiento, permite girar el vástago y soporta el asidero, mientras que en la realización cuestionada en vez de ese tubo frontal existe el conjunto de embellecedor y cilindro, cada uno de los cuales efectúa una parte de las funciones del tubo central: el cilindro permite la fijación rotatoria del vástago y del manillar, y el embellecedor soporta la base del mecanismo de acoplamiento.
- **Sentencia recurrida:** **el embellecedor añade una mera función estética y de protección**, recubre el cilindro que es el que cumple la función técnica que realiza el tubo frontal en la invención.
 - Si bien la infracción no es literal, si lo es por equivalentes; *"la infracción concurre cuando el elemento que sustituye al original cumple la misma función, de idéntica manera y con el mismo resultado que aquel que es lo que acontece en este cilindro frontal en relación con el tubo frontal de la reivindicación de la patente"*.
- **Conclusión del TS:** El tribunal de apelación ha justificado, apoyándose en la valoración técnica de uno de los peritos (Sr. Gabriel), que **la realización cuestionada ha sustituido la característica técnica del "tubo frontal" (1.04) por un cilindro recubierto de un embellecedor, que no sólo cumple la misma función que el tubo central** (la fijación rotatoria del vástago y del manillar, y soportar el acoplamiento), **sino que lo hace del mismo modo y alcanza el mismo resultado perseguido.**

SAPB 10.4.2023. CASO ITALPANNELLI. NULIDAD MODELO DE UTILIDAD. TEST PROBLEMA SOLUCIÓN

- ES 1 192 758 U "panel de cubierta" (sol. 31.8.2017)
- Reiv. 1 (reivs. 2 a 5 dependientes de la 1)
- Sentencia 1ª Inst. estima demanda y declara nulidad
- Reiv. 1

Panel de cubierta para ser instalado en una cubierta entre una cumbrera y un canalón, caracterizado porque comprende:

- una **cara exterior** (1) que es una lámina fabricada en **resina de poliéster con fibras de vidrio reforzado** y que comprende una pluralidad de ondas (5) o una pluralidad de grecas (6);

- un **núcleo aislante** (2), unido a la cara exterior, fabricado en **poliuretano con isocianato, poliol y pentano**;

- una **cara interior** (3), unida al núcleo aislante, que es una lámina fabricada en **resina de poliéster con fibras de vidrio reforzado** y es lisa;

y el **panel** tiene una **longitud** tal que cubre la cubierta en dirección longitudinal desde la cumbrera al canalón.

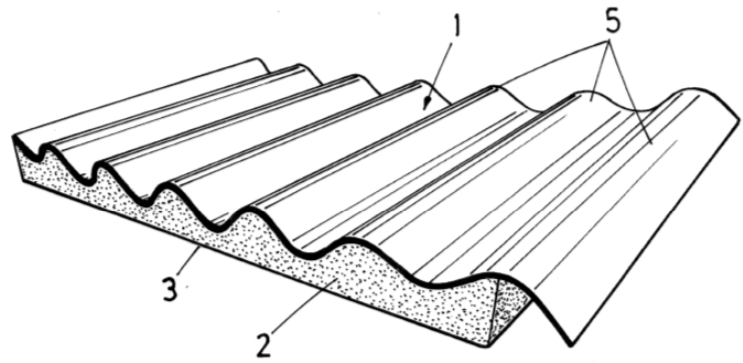


FIG.1

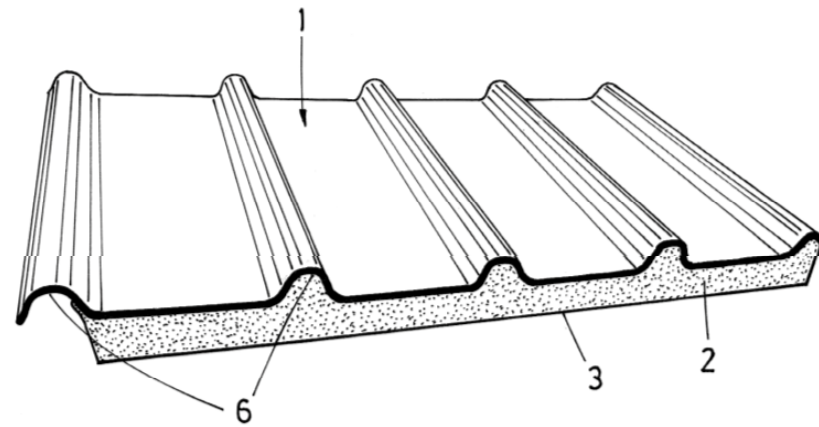


FIG.2

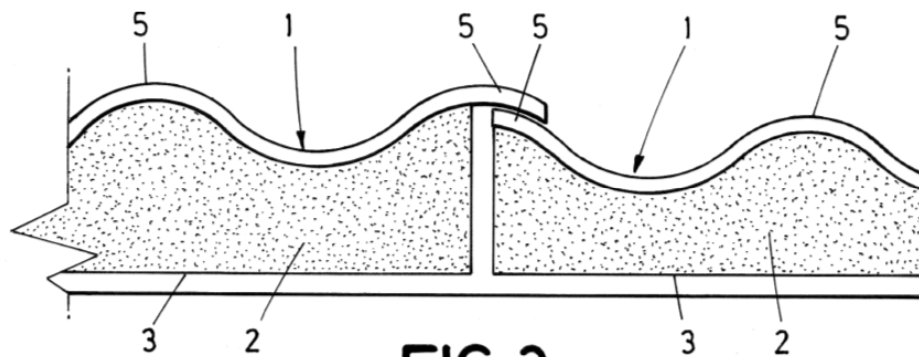


FIG.3

SAPB 10.4.2023. CASO ITALPANNELLI. NULIDAD MODELO DE UTILIDAD. TEST PROBLEMA SOLUCIÓN

- Corrección de error metodológico. Análisis de la actividad inventiva y formulación del problema técnico objetivo
 - Sentencia 1ª Instancia: “El problema técnico objetivo a resolver debe ser siempre el mismo, en principio el que nos da la patente y su descripción, aun cuando el punto de partida en este camino pueda ser diferente”.
 - Apelante y apelada están de acuerdo en que esa premisa no es correcta (“*el problema técnico subyacente está en función del efecto técnico que produce la característica, o características, que diferencia a la invención reivindicada del estado de la técnica más próximo. Luego, según cual sea este estado de la técnica más próximo, el problema técnico objetivo subyacente podrá diferir*”)

SAPB 10.4.2023. CASO ITALPANNELLI. NULIDAD MODELO DE UTILIDAD. TEST PROBLEMA SOLUCIÓN

- Conclusiones del Tribunal:

Referencia a sentencia núm. 1610/2021, de 27 de julio (ECLI:ES:APB:2021:8276) (Cinacalcet):

"22 [BIS]. Como regla general para determinar el problema técnico objetivo, dentro del método para valorarla actividad inventiva, hemos de partir del problema que, de acuerdo con la descripción, ha solucionado la patente controvertida, pero si el examen demuestra que el problema descrito no se soluciona o si se ha descrito partiendo de un estado de la técnica inadecuado, hay que determinar cuál es el problema técnico objetivo que resuelve la patente [An objective definition of the problem to be solved by the invention should normally start from the problem described in the contested patent. Only if examination shows that the problem disclosed was not solved or if inappropriate prior art was used to define the problem, is it necessary to investigate which other problem objectively exists (T 1060/11: "established case law")]."

SAPB 10.4.2023. CASO ITALPANNELLI. NULIDAD MODELO DE UTILIDAD. TEST PROBLEMA SOLUCIÓN

14. Es importante tener presente que, en el desarrollo de este método, **para formular el problema técnico objetivo, hay que seguir varios pasos. Primero**, determinar cuáles son las diferencias técnicas, tanto estructurales como funcionales, entre lo divulgado en el documento del estado de la técnica más próximo y la reivindicación cuestionada. **Segundo**, una vez determinadas esas características diferenciales, deberemos identificar el efecto técnico que producen y, **tercero**, partiendo de ese efecto, formular el problema técnico objetivo. Lógicamente, si el documento del estado de la técnica, desde el que se ataca la actividad inventiva de la reivindicación, es distinto, las diferencias entre lo divulgado y lo reivindicado también serán diferentes, lo que, en definitiva, **nos puede obligar a formular un problema técnico objetivo distinto en función del documento del estado de la técnica del que partamos.**

SAPB 10.4.2023. CASO ITALPANNELLI. NULIDAD MODELO DE UTILIDAD. TEST PROBLEMA SOLUCIÓN

- Aplicación del test problema solución.

Apreciación de las diferencias existentes

- Actor: solo ‘**pentano**’ como componente de la espuma del núcleo
- Demandado: también ‘**longitud tal que cubre la cubierta en dirección longitudinal desde la cumbrera al canalón**’
- Sentencia (partiendo de D1):

“Desde esas dos diferencias, **debería la actora, que es quien pretende la nulidad del modelo, identificar las funciones técnicas de dichas diferencias y formular el problema técnico objetivo**”

“En primer lugar, el titular no tiene la carga de explicar en la descripción del modelo el efecto técnico del pentano, ya que hay que recordar que D1 no es, a su juicio, el estado de la técnica más próximo del que formular el problema técnico que resuelve el modelo. En segundo lugar, es la actora, que pretende la nulidad de R1, quien tiene la carga de justificar cuál es el efecto técnico del pentano. **Si el pentano no produce realmente ningún efecto técnico no sería necesario que el núcleo del panel se formara con esos tres componentes**, y, por lo tanto, todo panel que reprodujera las características de R1, pero no incluyera pentano en su núcleo, no caería dentro del ámbito de protección de la patente.”

SAPB 10.4.2023. CASO ITALPANNELLI. NULIDAD MODELO DE UTILIDAD. TEST PROBLEMA SOLUCIÓN

“Por lo tanto, **el perito de la actora**, aun partiendo de la hipótesis, ya rechazada, que la única diferencia entre D1 y R1 fuese el uso del pentano en el núcleo del panel, **formula de manera incorrecta el problema técnico objetivo**.

- “*Muy evidente*” (partiendo de D6):

“si partimos del problema técnico objetivo, tal y como lo hemos formulado: "proporcionar un panel de cubierta utilizable en ambientes corrosivos/agresivos que abarate los costes de montaje y construcción", **no alcanzamos a comprender el motivo por el cual el experto consideraría "muy evidente" utilizar el mismo material en la parte exterior que en la interior, solución que había descartado cuando eligió dos materiales diferentes para cada capa diez años antes**, cuando se empezó a comercializar el producto”.

“Para que la solución se presente al experto como muy evidente, no solo es necesario que se presente como una posición posible, sino como una segura, o al menos muy probable, solución del problema técnico. **Siguiendo el test "could- would", hay que recordar que no se trata que el experto hubiera podido llegar a la invención cuestionada, sino si el experto habría elegido la solución protegida**. Pues bien, la actora no ofrece razonamiento convincente para llegar a dicha conclusión. Lo único que mantiene es que sería evidente para el experto utilizar el mismo material que para la capa interior, cuando, como hemos repetido, el mismo experto al diseñar el panel habría rechazado esa opción como válida y, por ello, había optado por un material diferente(acero) en la parte exterior del panel.

AAPB CASO FINGOLIMOD. INVOCACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE NO CONCEDIDA

- Solicitud de patente EP'894 “Fingolimod” (19.10.2017)
 - Régimen de dosificación de 0,5 mg al día por vía oral de un principio activo denominado fingolimod
 - Se comercializa en España a través del medicamento Gilenya®
- 1ª Inst. estima **MMCC inaudita parte** que confirma tras oposición
 - Auto inicial 7.3.2022 c. Viatrix y Teva y después c. Dr. Reddy's
 - Basadas en Art. 4 LCD (principio de buena fe objetiva)
 - Válidas hasta concesión previsible de patente (antes de 1.7.2022)
 - Después se extienden hasta 30.9.2022
 - El Juzgado concederá aún otras hasta 23.10.2023
- Peligro en la demora debido a que **patente a punto de concederse**
 - 22.3.2022 caducaba exclusividad de datos
 - Facturación de 84 Millones de euros al año
 - Bajada de precios que no se podrá volver a recuperar

AAPB CASO FINGOLIMOD. INVOCACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE NO CONCEDIDA

- Resolución APB:
 - Novartis **carece de título de patente**
 - Régimen especial en la **determinación de precios de los medicamentos**
 - Tras denegación, **revocación por la TBA**
 - Cuasi certeza de que el título se va a conceder
 - **No mezclar peligro en la demora con apariencia de buen derecho**
 - **No mezclar requisitos con base en (a) patente y (b) competencia desleal**
 - La eventual invasión de **derecho de patente no concedido no se puede invocar**
 - El derecho de patente **solo se disfruta desde su concesión**
 - Hasta tanto, **solo derecho de protección provisional** (daños y perjuicios)
 - Art. 67 CPE y 67 LP

AAPB CASO FINGOLIMOD. INVOCACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE NO CONCEDIDA

- Mercado farmacéutico, fuertemente regulado
 - Arts. 17.1, 17.2, 17.3 y 18 RDLeg 1/2015
- Concluido el **periodo de exclusividad de datos el 22.3.2022**, los genéricos podían comercializar fingolimod salvo que un derecho de patente lo impidiera
 - Novartis carecía aún de derecho de patente
- **¿Acto de obstaculización?**
 - Para las demandadas, justificado: están dispuestas a asumir el riesgo aún después de concedida la patente
- **Conclusión APB:**
 - *“la solicitud de patentes, como hemos visto, no dota al solicitante de una acción de prohibición o de cesación de actos supuestamente infractores; por lo tanto, el competidor puede comercializar el producto objeto de la solicitud”.*
 - Por el Art. 11.1 LCD se llegaría a idéntica conclusión: *“Dicho precepto establece que “la imitación de prestaciones (...) empresariales (...) ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley”, ya que el producto objeto de la solicitud de una patente no está amparado por un derecho de exclusiva.”*
 - *“el mero hecho que el actor no pueda prohibir a las demandadas comercializar el fingolimod alegando sus derechos de propiedad industrial, no implica que la conducta goce de por sí de una justificación objetiva a los efectos de valorar su comportamiento concurrencial.*

AAPB CASO FINGOLIMOD. INVOCACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE NO CONCEDIDA

- “El art. 42 LP establece que *“la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae”*. Por lo tanto, cualquier interesado puede pedir su declaración de nulidad”
- “un diligente empresario, que cree tener sólidos argumentos para que se declare la nulidad de una patente, podría desafiar su eficacia. Tiene dos opciones,
 - la primera, que es la menos arriesgada, consiste **ejercitar una acción de nulidad** ante los tribunales y esperar su resultado, y,
 - la segunda, **empezar a comercializar el genérico y esperar el ejercicio de una acción por violación de los derechos de patente**, para pedir vía reconvención o vía excepción la nulidad. En ese segundo caso asume el riesgo de se desestime la nulidad y se le condene a responder de los daños y perjuicios ocasionados
- Aunque asuma dichos riesgos, **su comportamiento no puede decirse que sea contrario a la buena fe ya que la patente se concede sin perjuicio de los derechos de tercero.**

SAPM 21.11.2023. CASO MÁQUINA DESBROZADORA. ACTIVIDAD INVENTIVA

- ES 1 196 338 U “[Máquina desbrozadora](#)” (19.10.2017)
- Reivs. 1, 2(1)
- 1ª Inst. desestima demanda de infracción D. José Serrat Alcay contra Trituradoras Picursa
- Error en el planteamiento del recurso en defensa de la patente
 - Se analiza la actividad inventiva con base en características propias del análisis de novedad
 - Se analiza cada elemento del estado de la técnica de forma separada

SAPM 21.11.2023. CASO MÁQUINA DESBROZADORA. ACTIVIDAD INVENTIVA

1. Crítica al análisis de la actividad inventiva como si fuera novedad:
 - Referencia a doctrina Sección 28 (Sentencia 16.12.2022):

*"A diferencia de la novedad que sólo puede destruirse si todos sus elementos están divulgados, explícita o implícitamente, en un único elemento anterior del estado de la técnica, la falta de actividad inventiva se aprecia **cuando atendiendo al estado de la técnica en su conjunto, la invención, considerada como un todo, resulta evidente para un experto en la materia, lo que puede resultar de un sólo elemento anterior o de la combinación de varios**"*
 - El recurso de apelación se basa en que en ninguna de las anterioridades que la parte contraria opone concurren todos los elementos integrantes de la parte caracterizante de la R1, **lo que tan solo permitiría afirmar la nota de novedad**

SAPM 21.11.2023. CASO MÁQUINA DESBROZADORA. ACTIVIDAD INVENTIVA

2. La utilización de un sistema mecanismo de polea y correa para el accionado del husillo en vez de la utilización de un mecanismo hidráulico, ya conocida con anterioridad, no resultaría "*muy evidente*" para un experto en la materia:
 - Referencia a doctrina TS (Sentencia 29.4.2015):

“el examen de la actividad inventiva que se realiza para determinar la patentabilidad de una invención **no se realiza elemento por elemento, sino sobre la invención como tal**, considerada de modo conjunto, y es respecto de este conjunto del que debe decidirse si resulta o no del estado de la técnica [...] de un modo evidente para el experto en la materia. Esto es, **no se enjuicia la actividad inventiva de sus características técnicas tomadas de forma aislada, sino de la solución global en que la invención consiste**”
 - Referencia a Directrices OEPM (apartado 6.5.3.2):

la invención reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben considerar el objeto de la invención, el problema técnico planteado y la solución propuesta de forma global y no las características técnicas individuales de forma aislada

SAPM 21.11.2023. CASO MÁQUINA DESBROZADORA. ACTIVIDAD INVENTIVA

- En ningún lugar de la descripción se señala, como problema técnico que se resuelve en el modelo de utilidad, las exigencias de fuerza motriz y de mantenimiento impuestas por la utilización de un sistema hidráulico para accionar el husillo que forma parte de la máquina a la que se refiere la invención
- El planteamiento del recurso desconoce interesadamente cuál es la función que en la patente señalada como antecedente de la invención juegan los cilindros hidráulicos, *evidenciada por las palabras inmediatamente anteriores a aquellas que enfatizan en su escrito*
- Todo ello revela una **funcionalidad de los cilindros hidráulicos bien distinta de la de servir para el accionamiento de un husillo destinado al arrastre y expulsión del material de desbroce.**

SAPM 21.11.2023. CASO MÁQUINA DESBROZADORA. ACTIVIDAD INVENTIVA

- Error en la apreciación de la nulidad de las reivindicaciones dependientes:
 - incorrecta apreciación del juez de primera instancia cuando establece que la estimación de la excepción de nulidad de la R1, principal, comporta sin más la estimación de dicha excepción respecto de la R2, por su carácter de dependiente
 - Cita por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2022, ECLI:ES:TS:2022:531):

“Como recordamos en la sentencia 263/2017, de 3 de mayo, «*así como la nulidad de la primera reivindicación independiente no prejuzga la validez de las reivindicaciones dependientes, sin embargo la validez de la principal impide que se pueda entrar a cuestionar la nulidad de las dependientes*». Por lo que, en nuestro caso, **la nulidad de la reivindicación 1 no determinaba por sí la nulidad del resto de reivindicaciones dependientes.**”
 - “*No obstante, nada se dice en el escrito de interposición del recurso sobre dicho punto como motivo de impugnación de la sentencia de primera instancia, lo que nos impide pronunciarnos sobre la cuestión*”

SAPM 23.6.2023. CASO RALOXIFENO. DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

- ES 2 102 602 (EP 584 952) y CCP “Mejoras en o relacionadas con benzotiofenos.” (26.7.1993)
- Precedido de un pleito de nulidad que se acaba desestimando en segunda instancia y ante el Tribunal Supremo
 - La no infracción dependía de la nulidad de la patente
- Objeto principal del pleito: determinación de daños y perjuicios
- Hechos relevantes:
 - 5/2011 Salida de TEVA al mercado
 - 9/2011 Creación de grupo homogéneo
 - 5/10/2011 Reducción precio Evista® (DAIICHI) en 40%
 - 1/2012 Salida al mercado de CINFA
 - 7/2012 Entrada de otros genéricos (STADA, SANDOZ, RATIOPHARM, KERN)
 - 2013 Entrada de otros genéricos (MYLAN, TECNIGEN, TARBIS)

SAPM 23.6.2023. CASO RALOXIFENO. DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

- Objeto de la **condena de indemnización de daños y perjuicios**:
 - DAIICHI SANKYO (licenciataria):
 - Lucro cesante directo
 - Efecto *reducción cuota* directo: responsabilidad de CINFA y TEVA (margen unitario neto DAIICHI por c/u. frustrada según cuotas de mercado respectivas en cada período)
 - Efecto *reducción precio* directo: responsabilidad de TEVA (margen unitario neto de unidades de Evista®)
 - Lucro cesante indirecto: pérdidas de DAIICHI GmbH derivadas de la minoración en el resultado neto de explotación de su filial DAIICHI ES
 - ELI LILLY (titular)
 - Beneficios TEVA y CINFA por la explotación. Bases:
 - Unidades vendidas por TEVA y CINFA * beneficio adicional por cada unidad
 - Menos las unidades ya consideradas como ventas frustradas de Evista®

SAPM 23.6.2023. CASO RALOXIFENO. DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

- Elementos destacados Sentencia apelación:
 - Examen de **contrato entre ELI LILLY y DAIICHI** (ejemplar aportado a pleito)
 - Crítica a que las demandadas se limiten a poner en duda la credibilidad de los datos y no hayan aportado criterio alternativo
 - **No se toma en cuenta límite de 12.6.2012** (entrada de otros genéricos) **sino el 5.8.2013** (caducidad del CCP)
 - Efecto de reducción del precio: es **responsabilidad de quien lo provoca, no de los que entran después.**
 - En el caso concreto, TEVA es la única que comercializa cuando se crea la agrupación homogénea (efectos del 5.10.2011 al 5.8.2013)

SAPV 24.11.2023. CASO PULSERA QUE INDICA VARIACIÓN DE TEMPERATURA. FALTA DE NOVEDAD

- ES 1 214 059 U “Pulsera, tobillera, cinta para cabeza que indica **variación de temperatura**” (29.3.2018)
- Reiv. Única: “1. *Pulsera, tobillera, cinta para cabeza que al aplicarle pintura termocrómica indique variación de temperatura (o punto de alarma) del sujeto que la lleve.*”
- Peculiaridad del asunto: **no se aportan periciales por las partes**
 - En 1ª Instancia es fundamental para rechazar la demanda
 - En apelación **se analiza la patente y se concluye que es nula por falta de novedad**

SAPV 24.11.2023. CASO PULSERA QUE INDICA VARIACIÓN DE TEMPERATURA. FALTA DE NOVEDAD

OBJETO DE LA INVENCION

El presente modelo de utilidad, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una pulsera, tobillera o cinta para la cabeza de naturaleza textil ó polimérica no elástica, que llegado a una temperatura determinada mediante cambio de color indique variación de temperatura del cuerpo aplicado.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Se conocen numerosos dispositivos o medios para indicar variación de temperatura de una superficie ya sea orgánica o inorgánica llamados termómetros, estos dispositivos forman instrumentos complejos que por diferentes acciones indican la variación de temperatura, en sí son útiles complejos. Aquí aparecen los diferentes modelos y la evolución de los mismos según Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Termómetro> como también aparecen referencias.

En el caso de este modelo de utilidad indicaría variación de una franja concreta de temperatura, es decir que el cuerpo ha llegado a una temperatura determinada o punto de alarma, esta franja de temperatura puede variar dependiendo de las necesidades.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

El modelo de utilidad presenta una pulsera, tobillera o cinta para cabeza de naturaleza textil o polimérica no elástica, que al aplicarle pintura termocrómica indique variación de temperatura mediante cambio de color de la persona que lo lleve.

SAPV 24.11.2023. CASO PULSERA QUE INDICA VARIACIÓN DE TEMPERATURA. FALTA DE NOVEDAD

El modelo de utilidad abarcaría cualquier tipo de diseño o composición siendo el material principal textil o polimérico no elástico, al que se le añadieran ornamentaciones o materiales adicionales.

La pulsera, tobillera, cinta para cabeza a la que se le ha aplicado material termocrómico indicaría que el cuerpo ha llegado a la temperatura de alarma.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Figura 1. Muestra una vista en planta de cómo pueden presentarse la pulsera, tobillera o cinta para cabeza.

Figura 2. Muestra una sección de cómo pueden presentarse la pulsera, tobillera, cinta para cabeza.

DESCRIPCION DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERIDA

A la vista de las comentadas figuras, se trataría de realizar una pulsera, tobillera o cinta para cabeza que, al ponerla en un sujeto, cuando la temperatura del mismo alcanzara un punto en concreto, o 40 punto de alarma la pulsera, (tobillera, cinta para cabeza) mediante cambio de color indique que se ha producido un cambio de temperatura.

SAPV 24.11.2023. CASO PULSERA QUE INDICA VARIACIÓN DE TEMPERATURA. FALTA DE NOVEDAD

Fig. 1

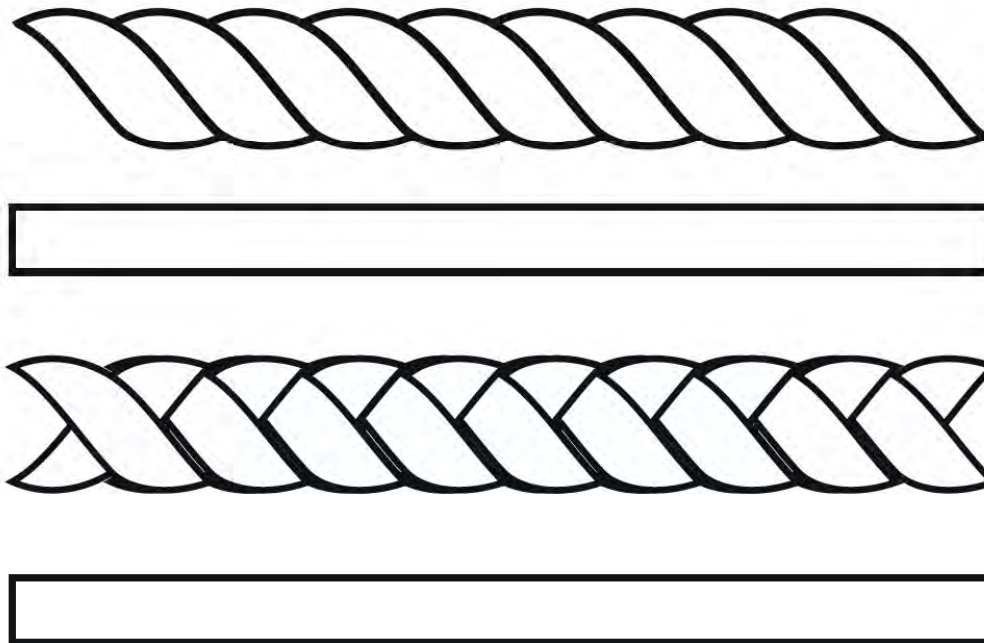


Fig.2



SAPV 24.11.2023. CASO PULSERA QUE INDICA VARIACIÓN DE TEMPERATURA. FALTA DE NOVEDAD

- El Juzgado de 1ª instancia rechaza la demanda por considerar que **carece de material probatorio** (no hay prueba pericial)
- El **tribunal de apelación**
 - (a) Rechaza la conclusión del juzgado y analiza el estado de la técnica
 - (b) Lleva a cabo un análisis exhaustivo del art. 54 CPE a la luz de las resoluciones de la OEP:
 - Método tres etapas
 - Divulgaciones expresas e implícitas
 - Otras reglas extraídas de la doctrina de las TBAs
 - (c) Analiza directamente el estado de la técnica invocado en los autos

SAPV 24.11.2023. CASO PULSERA QUE INDICA VARIACIÓN DE TEMPERATURA. FALTA DE NOVEDAD

- **Análisis del tribunal de apelación y conclusiones**
 - Hasta **12 documentos invocados** (patentes chinas, japonesas, rusa, modelos de utilidad españoles)
 - Juicio comparativo con una **patente china**:
 1. Un brazalete para mostrar los cambios de temperatura corporal se caracteriza por tener una zona de visualización en el brazalete y un material sensible a la temperatura que cambia de color en la zona de visualización.
 2. El brazalete para mostrar los cambios de temperatura corporal según la afirmación 1, en la que el material de cambio de color sensible a la temperatura está configurado para cambiar de color a una temperatura superior a 37,5.
 - Objeciones de los **demandados, aspectos no reivindicados**: termómetro textil que cambia de color, lavable y reutilizable, con una vida útil de más de 10 años, fácil de fabricar y fácil de usar, cuesta menos de 0,10€ por unidad, sólo se necesita para su fabricación algodón 100% y pigmento (tinte) termocrómico
 - En el IET posterior, **la OEPM también considera nula la patente**, aunque con base en un documento no invocado en autos

ATS 24.04.24. CASO APIXABAN. ESCRITOS PREVENTIVOS Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

- Cuestiones positivas de competencia funcional planteadas de forma cruzada por JM 13 Madrid y JM 4 Barcelona en el marco de unos procedimientos sobre patentes
 - JM 13 MDR, medidas cautelares solicitadas con base en patente
 - JM 4 BCN, previa nulidad de patente y escrito preventivo
- Informe Ministerio Fiscal: debía declararse la competencia del JM 4 Barcelona, "*limitadas al contenido del Auto de 15 de febrero de este Juzgado y sólo respecto a la mercantil Teva Pharma, S.L.U.*"
- Sala TS acumula las dos cuestiones de competencia

ATS 24.04.24. CASO APIXABAN. ESCRITOS PREVENTIVOS Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

- Antecedentes

15.01.2024 JM4 Sentencia nulidad patente ES 2.329.881 promovida por Teva

16.2.2024 BMS recurso de apelación contra la sentencia

24.01.2024 Sandoz informa a BMS de próxima comercialización apixaban

06.02.2024 BMS y Pfizer, medidas cautelares inaudita parte contra Sandoz

07.02.2024 BMS requiere a Teva e informa del ejercicio de acciones legales

09.02.2024 Teva contesta e informa de escrito preventivo ante JM4

12.02.2024 JM13 medidas cautelares inaudita parte contra Sandoz

12.02.2024 BMS y Pfizer ampliación demanda contra Teva y Normon

15.02.2024 JM13 amplía medidas cautelares a Teva y Normon

19.02.2024 Teva medidas cautelares inaudita parte contra BMS

26.02.2024 JM4 estima medidas cautelares solicitadas por Teva

01.03.2024 JM13 traslado a partes y Ministerio Fiscal, previa cuestión positiva de competencia

08.03.2024 JM4 traslado cuestión positiva de competencia funcional

22.03.2024 JM13 formula cuestión de competencia funcional

ATS 24.04.24. CASO APIXABAN. ESCRITOS PREVENTIVOS Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

- Artículo 132. Escritos preventivos.

1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.

2. **El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente**, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

ATS 24.04.24. CASO APIXABAN. ESCRITOS PREVENTIVOS Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

- Planteamiento del Tribunal
 - En principio **ambos juzgados gozarían de competencia objetiva para acordar medidas cautelares** relacionadas con la infracción de una patente o un CCP
 - Interrogantes:
 - ¿El **pleito sobre nulidad de la patente y CCP iniciado ante el JM4 Barcelona atraía la competencia funcional** para conocer de la demanda de infracción y de las medidas presentadas por BMS/Pfizer ante el JM13 Madrid?
 - ¿El **escrito preventivo presentado por Teva el 9.2.2024 ante el JM4 Barcelona, privaba de competencia funcional al juzgado de Madrid** para conocer de la ampliación de medidas inaudita parte frente a Teva?
(Ha de tenerse en cuenta que la solicitud de medidas se dirigió inicialmente frente a Sandoz el 9.2.2024 y que la extensión a Teva y Normon fue solicitada el 12.2.2024)

ATS 24.04.24. CASO APIXABAN. ESCRITOS PREVENTIVOS Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

- Planteamiento del Tribunal
 - En principio, el JM13 de Madrid tenía competencia para una acción de infracción frente a Sandoz y para una petición de medidas cautelares inaudita parte. E igualmente para ampliar las medidas frente a Normon
 - Cuando el 12.2.2024 se ampliaron las medidas frente a Teva, esta ya había presentado ante el JM4 de Barcelona escrito preventivo
 - La presentación del escrito preventivo impedía la petición de medidas posteriores ante otro juzgado, por lo que el JM 13 Madrid carecía de competencia para extender las medidas frente a Teva
 - Si ese conocimiento fuera posterior (siempre bajo el presupuesto de que los escritos preventivos eran anteriores), el juzgado de Madrid debía apreciar su falta de competencia y dejar sin efecto la extensión de las medidas acordadas

ATS 24.04.24. CASO APIXABAN. ESCRITOS PREVENTIVOS Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

- Acuerdo Sala Civil TS
 - 1.º- Declarar la **competencia funcional del Juzgado Mercantil núm. 13 de Madrid** para el conocimiento de la acción de infracción de patente **frente a Sandoz Farmacéutica S.A.** y también para una petición de medidas cautelares inaudita parte y para la ampliación de las medidas frente a **Laboratorios Normon S.A.**
 - 2.º- Declarar que el **Juzgado Mercantil núm. 13 de Madrid carece de competencia funcional para extender tales medidas frente a Teva Pharma S.L.U.**



VIDAL-QUADRAS
& RAMON