

## **Jornadas de Estudio y Actualización en materia de patentes ("Los lunes de patentes")**

### ***Comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 18.09.2006, "Cerramiento de puerta": Una reivindicación válida en España, pero rechazada por la EPO, que se infringe por equivalencia***

Oficina Española de Patentes y Marcas. Madrid, 25 de junio de 2007

#### **Prof. Pascual Segura**

Doctor en química y agente de la propiedad industrial

Director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona

Miembro del Consejo de la *European Patent Academy*, Oficina Europea de Patentes

Presidente de la Sección Técnica "Patentes" del Colegio de Químicos de Cataluña

**LA PONENCIA DE HOY ES UNA CONTINUACIÓN DE LA DEL LUNES DE PATENTES DEL 6 DE FEBRERO DE 2006, EN BARCELONA**

### ***Jurisprudencia reciente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a infracción por equivalencia***

#### **LOS LUNES DE PATENTES**

Barcelona, 6 de febrero de 2006

#### **Prof. Pascual Segura**

Doctor en química y agente de la propiedad industrial

Director del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Miembro del Consejo de la Academia Europea de Patentes (Oficina Europea de Patentes)

pascualsegura@pcb.ub.es - [www.pcb.ub.es/centredepats](http://www.pcb.ub.es/centredepats)

## SAP Bcn-15, 20.04.2005 (tirante para puente, 1)

### CASO DE NO INFRACCIÓN POR EQUIVALENCIA EN MECÁNICA

14º. Claro aparece que la formulación de la doctrina de los **equivalentes**, que permite extender la protección de la patente abarcando aquellas formas de realización en las que un medio reivindicado es sustituido por otro medio estructuralmente distinto pero que realiza la misma función dentro de la invención, **toma como punto de partida, para considerar que dos medios son equivalentes, que ambos realicen sustancialmente la misma función para producir sustancialmente el mismo resultado (test de la doble identidad)**. Pero esa configuración de la equivalencia debe ser, de ordinario, **corregida** ...De ahí criterios correctores como, en Derecho comparado, el llamado **test de la triple equivalencia** que exige la misma función, el mismo *modus operandi* y el mismo resultado, aplicado tradicionalmente por los Tribunales de EEUU y que **ha merecido aceptación tratándose de patentes mecánicas relativamente simples, pero que igualmente entraña el riesgo de proteger el resultado** y, al tiempo, de desamparar al titular de la patente frente a aquellos medios sustitutos que siendo evidentes u obvios no realicen la misma función esencialmente de la misma manera.

## SAP Bcn-15, 20.04.2005 (tirante para puente, 2)

(continuación)... El criterio adicional considerado por la Sentencia apelada, que supedita la equivalencia a que **los cambios incorporados a la realización cuestionada sean deducibles sin actividad inventiva por el experto en la materia** o, dicho de otro modo, que descarta la equivalencia cuando el empleo del medio o medios controvertidos impliquen actividad inventiva según el criterio del experto medio en la materia, goza de acogida por la doctrina especializada y los Tribunales de los Estados que forman parte del sistema europeo de patentes y que han desarrollado a lo largo de los años la doctrina de la equivalencia...**El test de la actividad inventiva entronca con el llamado criterio de la equivalencia por obviedad**, cuya formulación atiende a **si el experto en la materia habría considerado que el elemento equivalente era una alternativa obvia al elemento reivindicado, para obtener un resultado sustancialmente igual al mismo problema técnico**, según la enseñanza de la patente, su conocimiento y su interpretación de las reivindicaciones en la forma indicada... 15º ... **la comparación entre la reivindicación y la realización presuntamente infractora ha de hacerse elemento por elemento (cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones, dice el art. 2 del Protocolo)**.

## SAP Bcn-15, 20.04.2005 (tirante para puente, 3)

**ES 2.030.888 T5** de Freyssinet-Cinematique (EP 323.285 B2, modificada durante una oposición). Única reivindicación independiente):

"1. Conjunto constituido por un tirante y su estructura de anclaje, estando dicho tirante compuesto por ... caracterizado por ...

- un **cojín de estopa** (83) interpuesto entre estas dos placas,
- **unos vástagos de apriete** (10) ... y
- **unos anillos de riostra** rígidos (11) que rodean libremente los vástagos de apriete e interpuestos axialmente, directamente o no, entre el bloque perforado (6) y la placa interior (81)."

(Sentencia) En suma: **los vástagos de apriete se han suprimido** en la realización de Mekano 4 S.A., **sin sustituirlos por medios equivalentes que cumplan la misma función**, como tampoco están presentes los **anillos de riostra ni, propiamente, el cojín de estopa**, porque el funcionamiento de dicho sistema es mecánica y conceptualmente distinto y en este sentido altera, porque no lo observa o sigue, el funcionamiento de la invención patentada por la actora... **no cabe hablar de infracción por equivalencia**.

5

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## SAP Bcn-15, 2.05.2005 (no equivalentes en química, 1)

(Merck c. Liconsa, simvastatina) 5<sup>o</sup>.II)... Los peritos de la actora sintetizan las fases de la secuencia de actuación reivindicada en la P2 incluyendo ... dos etapas: *b) protección de los grupos hidroxilo presentes tras la apertura* y *c) formación del grupo 2,2-dimetilbutiriloxi en la posición 8' del intermedio obtenido en la etapa 2...*

IV)... Advierte el perito Dr. Huarte **el error del que parten los expertos de la actora** al otorgar a la P2 un alcance que no se ajusta al que resulta de una interpretación de las reivindicaciones de acuerdo con el sistema europeo (que es extrapolable al nacional), pues aquéllos parecen **inclinarse más por la intención del inventor que por el contenido de las reivindicaciones** (especialmente la 6 y la 1) de acuerdo con la descripción y los dibujos...

VI) ... los peritos de la actora *generalizan* sus elementos sustituyendo el modo concreto de actuación por el resultado deseado,...**prescindiendo del modo de actuación, que es precisamente, aquí, tratándose de patente de procedimiento, lo que debe ser considerado**. Esta interpretación conduce a sobredimensionar el alcance de las reivindicaciones relevantes, cubriendo todas posibles formas de actuación...

6

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## SAP Bcn-15, 7.06.2005 (no equivalentes en química, 2)

(Merck c. Synthron, simvastatina).<sup>3º</sup>. El **test de las diferencias sustanciales**... (STS 3ª, 10.06.1968) sirve más como principio programático... que como criterio práctico para resolver conflictos concretos. Para esta labor, si bien en alguna ocasión hemos hecho referencia al **test de la doble identidad sustancial** (SAP Barcelona, 15ª, 18.09.2000), debe advertirse que este criterio y también el invocado por la parte apelante de la **triple identidad sustancial** (función-modo-resultado...) **responde de forma más adecuada al enjuiciamiento de una patente mecánica**, donde tiene mayor sentido el juicio global del procedimiento, y la identidad sustancial de función absorbe protagonismo a las variaciones en alguna secuencia particular del modo que permite alcanzar idéntico resultado. **Este criterio no es suficiente para el juicio de equivalencia de una patente farmacéutica, donde las variaciones se producen en el modo**, y en concreto en alguna de las secuencias del procedimiento, que en sí mismos son relevantes para un experto en la materia aunque en un examen global pueda difuminarse algo la relevancia de su aportación. Lo que obliga a prestar mayor atención a las fases o secuencias del procedimiento y primar el juicio del experto en la materia...

7

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## Alcance de la protección y derechos conferidos (1)

Artículo 69 CPE. Alcance de la protección (cf. Art. 60.1 LP)

**1. El alcance (extensión, ámbito) de la protección que otorga (confiere) la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por [el tenor, el contenido de] las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas.** ("El tenor" o "el contenido" se han eliminado en el CPE 2000)

La jurisprudencia (tribunales y OEP) ha establecido claramente que **el uso de la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones debe considerarse una regla general**, incluso en los casos en los que no haya ambigüedades en las reivindicaciones.

*The claim is the name of the game!* (Justice Rich, CAFC, USA)

8

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## LA REIVINDICACIÓN COMO UNIDAD DE PROTECCIÓN

Dado que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección (cf. Art. 84 CPE, Art. 26 LP), con indicación de las características técnicas [o elementos, o limitaciones] de la invención (Regla 29 CPE, Art. 7 RLP), estrictamente, **una patente intenta proteger tantas "invenciones" (entelequias indefinidas) como reivindicaciones tiene. Cada reivindicación por separado confiere sus propios derechos, y es susceptible de ser infringida y de ser declarada nula.**

Art. 112.2 LP: "Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. **No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.**" (cf. Sent. AP Bcn-15, 8.10.2004, "patines").

**A las patentes del EPI no se les aplica el Art. 112.1 LP (causas de nulidad) pero sí se les aplica Art. 112.2 LP (no nulidad parcial). Además, la infracción de las patentes del EPI se juzga según el nuevo sistema de patentes (cf. Disp. Trans. 7ª LP).**

9

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

**En el sistema de patentes actual, no cabe hablar de "infracción parcial" de una patente en el contexto de la "doctrina de la esencialidad" (como excepción, quizás pueda considerarse en el contexto de la doctrina de los equivalentes, ver después). Todos los elementos de una reivindicación son igualmente esenciales**

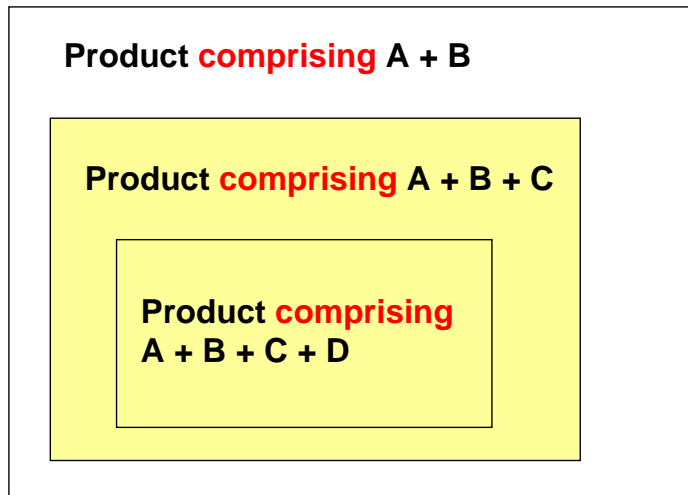
- Creo que **no se ajusta al actual sistema de patentes** la "doctrina de la esencialidad" y de la "infracción parcial", tal como se tratan en los **capítulos V y VI del libro de Carmen Salvador Jovaní** ("El ámbito de protección de la patente", Tirant lo Blanch, Valencia 2002). Tampoco son correctos los conceptos de "reivindicaciones independientes" y "reivindicaciones dependientes" expuestos en las pp. 150-155 de este libro; en realidad, contrariamente a lo que allí se expone, estos conceptos no son distintos en los sistemas español y europeo (cf. p.ej. **"Directrices de Examen de la OEPM", 2006**).

- Creo que **no se ajusta al sistema de patentes** actual una contribución doctrinal de 1992 (J.M. Socoró y J. Grau, **"Consideraciones sobre la infracción de patentes"**, en el Libro homenaje a H. Baylos, GE de la AIPPI, pp. 523-38).

10

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Típica estructura "concéntrica" de reivs.



Una realización cuestionada que tenga **elementos adicionales** (p.ej. A + B + C + D + E) **infringe** las tres reivindicaciones.

Si falta un elemento (p.ej. realización A + C + D + E) se trata de una "**subcombinación**" que no infringe ninguna reiv. (como regla general).

11

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

**Regla de la simultaneidad de todos los elementos (*all elements rule*):** Una reivindicación sólo se infringe por una **realización cuestionada** si -y sólo si- ésta responde simultáneamente (literalmente o por equivalencia) **a todos los elementos** (o limitaciones) de la reivindicación.

## Alcance de la protección y derechos conferidos (2)

**Realización cuestionada** (o "controvertida", AP Mad-28) = **entidad** (producto) o **actividad** (procedimiento, método) asociada al **acto posiblemente prohibido** realizado por el infractor; o sea, al acto que se cuestiona si infringe o no la reiv. (ésta es la controversia)

**Cada reivindicación tiene una fecha de solicitud efectiva** (fecha de solicitud o fecha de prioridad válidamente reivindicada) **en la que se juzga su patentabilidad (validez/nulidad).**

**Realización específica comprendida en el estado de la técnica** = entidad o actividad que ha sido **hecha accesible al público** (antecedente que priva de novedad), **o que resulta obvia para un experto en la materia** (antecedente que priva de actividad inventiva), **en una fecha anterior a la fecha de solicitud efectiva** de la reivindicación en cuestión.

12

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



## Alcance de la protección y derechos conferidos (3)

Protocolo interpretativo del Art. 69 CPE:

1. Principios generales: El Art. 69 **no** deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse **según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones ["interpretación no-literal o por equivalentes"]** y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran tener las reivindicaciones. **Tampoco** debe interpretarse en el sentido de **que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz [pauta]** y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 **debe, en cambio, interpretarse** en el sentido de que define, entre esos extremos, **una posición que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros.**

13

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## Alcance de la protección y derechos conferidos (4)

La Conferencia Diplomática de Revisión del CPE (Munich, 20-29 noviembre 2000), que entra en vigor el 13.12.2007, ha añadido un Art. 2:

"Protocolo interpretativo del Art. 69 CPE:

2. **Equivalentes.** Para determinar la extensión de la protección conferida por una patente europea, **debe tenerse en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones.**"

En la doctrina y la jurisprudencia no se discute que **este Protocolo, no incluido en la LP, afecta a todas las patentes españolas, tanto por la vía del CPE como por la vía de la LP.**

Este nuevo Art. 2 es coherente con el clásico principio de **comparación elemento-por-elemento** (*element-by-element analysis*)

14

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## Alcance de la protección y derechos conferidos (5)

### Actos prohibidos

**Art. 50 LP:** "1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

- a) La **fabricación**, el **ofrecimiento**, la **introducción en el comercio** o la **utilización** de un *producto objeto de la patente* o la **importación** o **posesión** del mismo para alguno de los fines mencionados.
- b) La **utilización** de un *procedimiento objeto de la patente* o el **ofrecimiento** de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
- c) El **ofrecimiento**, la **introducción en el comercio** o la **utilización** del *producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente* o la **importación** o **posesión** de dicho producto para alguno de los fines mencionados" (análogo al Art. 64.2 CPE).                      continúa...

## Alcance de la protección y derechos conferidos (6)

**Actos prohibidos (cont).** Art. 50 LP cont. (añadido por Ley 10/2002, que transpuso Directiva 98/44/EC de Biotecnología):

2. Cuando la patente tenga por **objeto una materia biológica** que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente **se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación**, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.
3. Cuando la patente tenga por **objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica** que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente **se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento** patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.
4. Cuando la patente tenga por objeto un **producto que contenga información genética o que consista en información genética**, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a **toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.**"



## Alcance de la protección y derechos conferidos (7)

### Actos prohibidos (cont): infracción indirecta o por contribución

#### Artículo 51 LP:

1. La patente **confiere igualmente a su titular el derecho a impedir** que sin su consentimiento cualquier tercero **entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial** de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior **no es aplicable** cuando los medios a que el mismo se refiere sean **productos que se encuentren corrientemente en el comercio**, a no ser que el tercero **incite** a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

17

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## Motivos de oposición/nulidad de una reivindicación (Art. 100 CPE, Art. 112.1 LP)

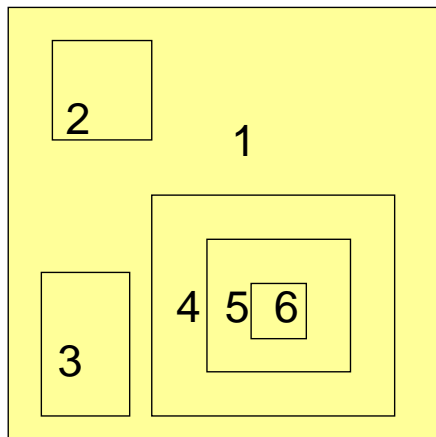
- **No concorra** alguno de los requisitos de patentabilidad de los Arts. 52-57 CPE, Art. 4-9 LP: **novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, no exclusión.**
- **No se describa la invención [tal como se reivindica] de forma suficientemente clara y completa** para que pueda **ejecutarla** un experto en la materia (Art. 83 CPE, Art. 25.1 LP).
- Su objeto **exceda del contenido de la solicitud** tal como fue presentada (Art. 123 CPE, Art. 41.3 LP).
- **El titular de la patente no tuviera derecho** a obtenerla (por no ser el inventor o su causahabiente, Art. 10.1 LP)., lo que sólo puede solicitar el que esté legitimado (Art. 113.1 LP).

Una reivindicación concedida **no es nula** por **falta de unidad de invención** (Art. 82 CPE, Art. 24 LP) o por **deficiencia** (falta de claridad o fundamento) en las **reivindicaciones** (Art. 84 CPE, Art. 26 LP).

18

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Una reivindicación es nula por falta de **NOVEDAD** -o de **ACTIVIDAD INVENTIVA**- si, en el **estado de la técnica** pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (**círculo rojo**) que cae dentro del alcance de su protección



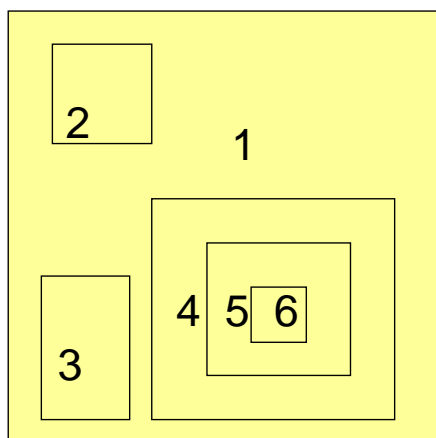
Reivindicaciones originales

(todas son nuevas e inventivas;  
válidas si cumplen los demás requisitos)

**Estado de la técnica:** Si una reivindicación independiente (1) es nueva e inventiva, por definición también lo son todas las reivindicaciones dependientes de ella (2-6).

Lo contrario no es cierto: una reiv. independiente puede ser nula, pero resultar válidas algunas dependientes de ella

**EL TEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA:** Una patente se infringe si la **realización cuestionada (círculo rojo)** cae dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por identidad o por equivalencia



Reivindicaciones de la patente

**Realización cuestionada**

Si la realización cuestionada no infringe una reiv. independiente, por definición no infringe ninguna reiv. que dependa de ella.

Pero lo contrario no es cierto: Se puede infringir una reivindicación independiente y, sin embargo, no infringir algunas dependientes

## Reivindicaciones dependientes múltiples en ES 2.004.075

Hay **cuatro reivindicaciones formales, pero 8 reivindicaciones efectivas, por dependencia múltiple**. Sólo la reiv. 1 es independiente. Como en la **Sent. AP Bcn-15 8.02.2007** se decide que **la reiv. 1 es nueva e inventiva, no es necesario analizar la novedad/actividad inventiva de las demás**. Como se decide que **la reiv. 1 no se infringe** (ni literalmente, ni por equivalentes), **no es necesario analizar la infracción de las demás**.

1. Sistema de sujeción y soporte para encofrados de madera, que...
2. Un sistema **según la reivindicación anterior [2+1]**, caracterizado porque los medios para sujetar la madera encofrante al perfil de madera aplicado a las vigas de soporte consisten en tornillos de rosca madera (5) o clavos.
3. Un sistema **según cualquiera de las reivindicaciones precedentes [3+2+1; 3+1]**, caracterizado porque las vigas de soporte están dispuestas con una separación entre ellas que depende de la presión de hormigonado.
4. Un sistema **según cualquiera de las reivindicaciones precedentes [4+3+2+1; 4+3+1; 4+2+1; 4+1]**, caracterizado porque las vigas de soporte del encofrado son de un perfil compuesto a su vez de dos perfiles, metálicos y de madera unidos solidariamente”.

## **Prerequisitos recomendables de toda acción en materia de patentes: Identificar todas y cada una de las reivindicaciones en cuestión** (para **evitar trabajo estéril o discusiones bizantinas**)

- En toda **acción de infracción**, la actora ha de identificar todas y cada una de las reivindicaciones que considera infringidas; en toda **acción de jactancia**, la actora ha de identificar todas y cada una de las **reivindicaciones que considera no-infringidas** (obviamente, además hay que identificar la realización cuestionada).
- En toda **acción de nulidad** (y en toda **reconvención de nulidad**), la actora (y la demandada que reconviene) ha de identificar todas y cada una de las **reivindicaciones que considera nulas**.
- **¡Ojo con las reivindicaciones múltiples!**: Pueden hacer que el número de reivindicaciones *efectivas* sea muy numeroso.

## Dos pasos en el análisis del alcance de la protección mediante interpretación de las reivindicaciones

A efectos de infracción está ampliamente aceptada la **regla de la simultaneidad de todos los elementos** [*all elements rule*], según la cual la **realización** (producto/procedimiento) **cuestionada** está comprendida dentro del alcance de la protección de una reivindicación si, y sólo si, la realización cuestionada responde (*literalmente o por equivalencia*) a la definición de **todas** las características técnicas de la reivindicación.

El análisis de infracción se realiza en **dos etapas**:

- Primero se analiza la infracción **mediante una interpretación literal o por identidad de la reivindicación**.
- En el caso de que se concluya que no hay infracción literal, se debe considerar la posible infracción **mediante una interpretación de la reivindicación por equivalencia o según la doctrina** (jurisprudencial) **de los equivalentes**.

### SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (1)

#### CASO DE INFRACCIÓN POR EQUIVALENCIA DE PATENTE MECÁNICA

**Antecedentes de hecho:** Combursa, tras haber sido licenciataria de Controlsa durante un tiempo, decide comercializar la **puerta Plane-Clair (realización cuestionada)**, y realiza una **acción de nulidad contra la patente de invención ES 2.128.886 B1** (solicitud y prioridad de **21.06.1994**) y la **patente de adición ES 2.149.651** (sol. 28.02.1997) de M.A. Iglesias (Controlsa). Controlsa demanda a Combursa por **infracción de patente nacional y competencia desleal**. El JPI Bcn-41 desestima ambas demandas en su Sent. 31.10.2005. **Controlsa apela la sentencia, alegando que la puerta Plane-Clair comercializada por Combursa constituye una infracción por equivalencia de su patente ES 2.128.886 B1**.

Hubo informe de la OEPM (Art. 128 LP, actualmente derogado). Hubo diligencias de comprobación de hechos contra Combursa. Estado de la técnica considerado: **EP 623.731 A1** (**pub. 9.11.1994**, no mencionado en IET); **US 4.884.617** (pub. 5.12.1989; citado en IET) y **puerta Plane-Clair**. Las acciones de competencia desleal se desestiman por indebida acumulación de acciones.

## SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (2)

"Fundamentos de derecho. 1º. ... Combursa solicitaba la nulidad de la **patente** [de Controlsa] y del **certificado adicional [adición a la patente]** ES 2.149.651 B1 alegando que **la primera reivindicación de la patente carece de novedad** pues se encontraba en el estado de la ciencia y había sido anticipado por las patentes **EU [EP] 0623731** y **US 4884617**, y por la puerta PLANECLAIR ..., y además **carece de actividad inventiva; las siguientes reivindicaciones (2-8) como son dependientes de la primera, son nulas como consecuencia de la nulidad de ésta... [!!!NO!!!]; y el certificado adicional es nulo como consecuencia de la nulidad de la patente... [!!!NO!!!]...**

La **sentencia de primera instancia** desestimó las pretensiones ejercitadas en ambos procedimientos, entendiendo que **la patente no era nula**, y que **tampoco ésta se había visto infringida por Combursa** con la puerta enrollable que comercializa... Los demandados, el Sr. Iglesias y **Controlsa, apelan la sentencia porque entienden que**, con arreglo a la prueba practicada, ha quedado acreditado que la puerta enrollable comercializada por Combursa con el nº PRE-180-A constituye una **infracción por equivalencia**. Combursa impugna la desestimación de nulidad."

25

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS  
ESPAÑA

① Número de publicación: **2 128 886**

② Número de solicitud: 009401354

⑤ Int. Cl.<sup>6</sup>: E06B 9/58

⑫

PATENTE DE INVENCION

B1

② Fecha de presentación: 21.06.1994

④ Fecha de publicación de la solicitud: 16.05.1999

⑦ Titular/es: Miguel Angel Iglesias Ballester  
Avda. Madrid, 122  
Mirasol (San Cugat), Barcelona, ES



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS  
ESPAÑA

① Número de publicación: **2 149 651**

② Número de solicitud: 009700446

⑤ Int. Cl.<sup>7</sup>: E06B 9/82  
E06B 9/58

⑫

**Ya no se llama "certificado de adición"**

ADICION A LA PATENTE DE INVENCION

B1

② Fecha de presentación: 28.02.1997

②

⑦ Titular/es: Miguel Angel Iglesias Ballester  
Avda. Madrid 122, Mirasol  
08160 San Cugat, Barcelona, ES

Pascual Segura - Centre de Patents de la U

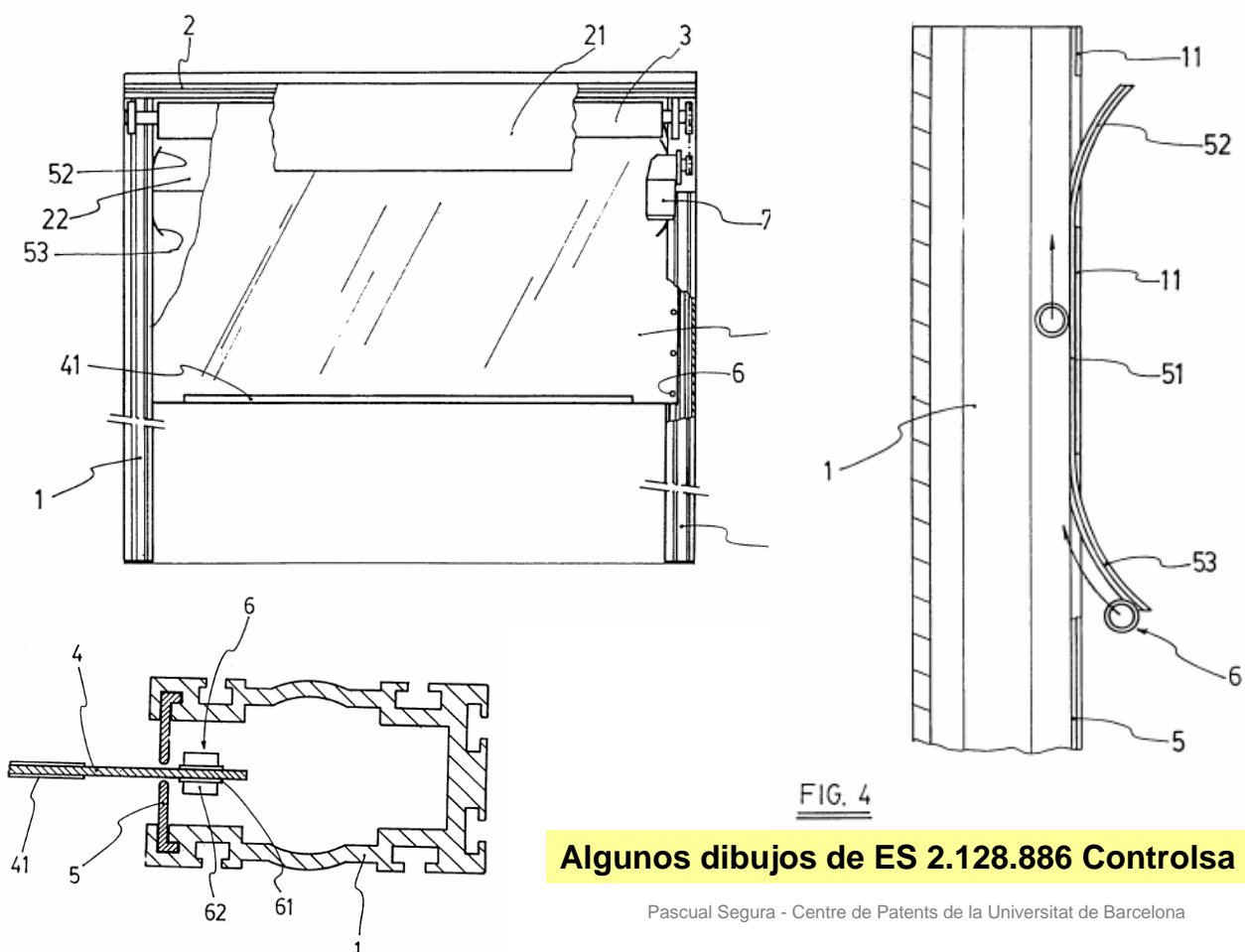
No sé por qué en las sentencias se refieren las patentes por sus **Números de Solicitud** (que comienzan por el año), en lugar de por sus **Números de Publicación**, que es lo más habitual cuando la solicitud (A) o la patente concedida (B) ya se han publicado.

¡La referencia a un documento debe hacerse usando el **número más grande!**

## Reiv. 1 (única independiente) de ES 2.128.886 Controlsa

**Cerramiento perfeccionado**, del tipo de los empleados en zonas interiores de paso y que se delimitan lateralmente mediante **dos pilares verticales (1)**, que conforman los medios de guiado de un **elemento laminar (4)** fijado superiormente a un **rodillo (3)**, que puede girar por la acción de un elemento **motor (7)**, para permitir el enrollado o desenrollado del elemento laminar (4); **caracterizado porque** sobre cada uno de los pilares (1) se montan unos **elementos antifricción (5)**, que abarcan la altura total de los pilares (1) y **que definen entre sí una ranura central de espesor suficiente para permitir el desplazamiento por su interior del elemento laminar (4)**; presentando los laterales de dicho elemento laminar (4) **sendas alineaciones de toques (6)**, que se pueden desplazar verticalmente con el elemento laminar y, que **actúan sobre los laterales internos de los elementos antifricción (5)** cuando el elemento laminar (4) es sometido a un empuje frontal, es decir en la dirección de paso”.

(Números añadidos por mí en la ES-B1. Sin embargo, en sí aparecen en la EP-B1)





Publicado después de la fecha de prioridad de ES 2.128.886 = estado de la técnica a efectos de novedad, no de actividad inventiva.

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

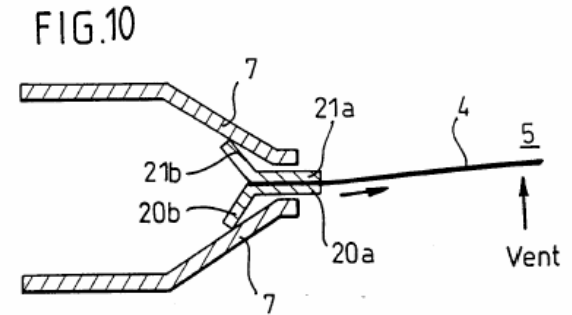
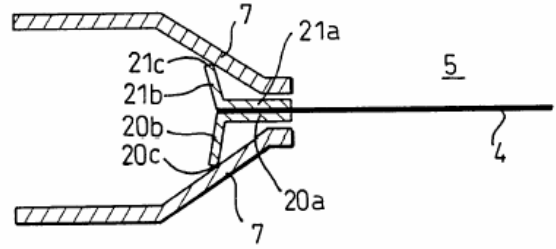
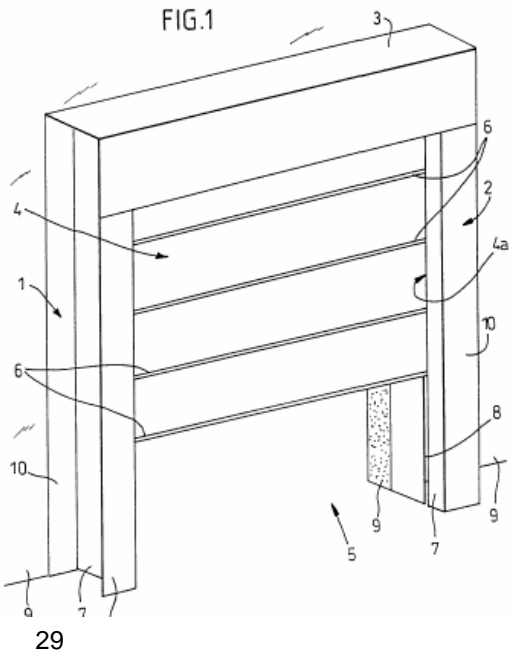
Numéro de dépôt: 93401176.8

Int. Cl. 5: E06B 9/58

Date de dépôt: 07.05.93

Date de publication de la demande: 09.11.94 Bulletin 94/45

Demandeur: NERGECO S.A.  
B.P. 6

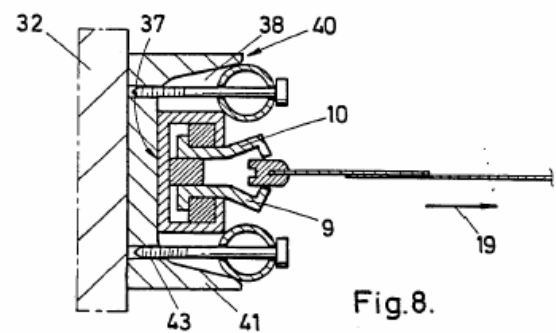
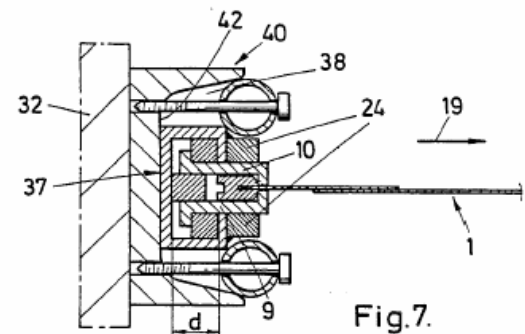
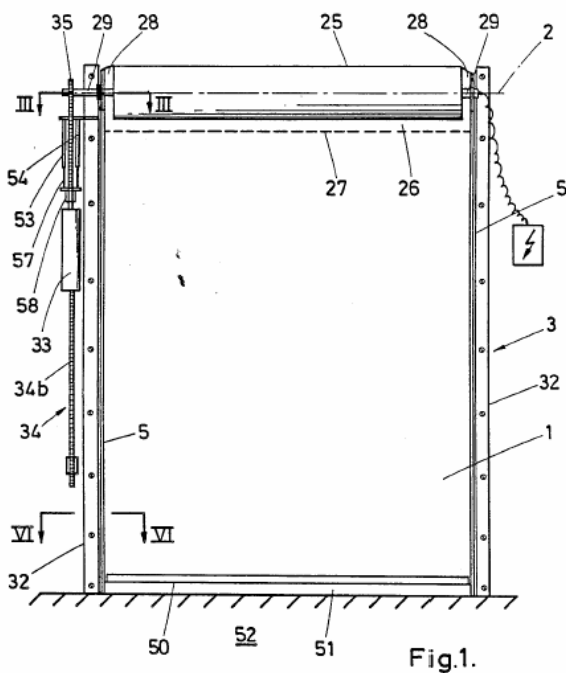


Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

United States Patent [19]  
Coenraets

[11] Patent Number: 4,884,617  
[45] Date of Patent: Dec. 5, 1989

[54] ROLL-UP SHUTTER STRUCTURE



### SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (3)

"Nulidad de la patente española ES 2.128.886. 2º ...**La patente contiene ocho reivindicaciones, de las cuales la primera es principal [= única independiente]**, respecto de las siete restantes, que son sucesivamente dependientes de las anteriores, a la vista de sus respectivas redacciones, que contienen en sus preámbulos una referencia a las reivindicaciones precedentes. No obstante, el hecho de que las reivindicaciones 2 a 8 dependan para su interpretación de las anteriores, no les impediría tener la consideración de autónomas, de modo que **la nulidad de la primera no implica necesariamente la nulidad de las restantes reivindicaciones siempre que reúnan los requisitos necesarios para ser consideradas como una patente independiente.** (cf. nuestra Sent. de 8.10.2004 "*La LP admite en su Art. 112.2 la nulidad parcial de la patente por afectar las causas de nulidad a una o varias reivindicaciones, posibilitando la subsistencia del resto de ellas siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente, esto es, que dicho resto pueda ser tenido como invención nueva, implique actividad inventiva y tenga aplicación industrial*", sin que ello vaya en contra del **principio de unidad de la invención**. En este sentido, la STS 11 mayo 2005 (RJ 1995/3992)." **[Yo no creo que el tribunal esté en condiciones de examinar la unidad de invención del resto no anulado]**

### SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (4)

".. , el informe de la OEPM entiende que en la patente de EP 623.731 de Nergerco el cerramiento no tiene elementos antifricción montados sobre los pilares definiendo una ranura central, sino que son los propios pilares los que definen esa ranura central, de modo que los elementos de fricción están montados en el elemento laminar y hacen la función también de tope... Estas diferencias dan lugar a una diferencia práctica cuando se liberan las puertas de los montantes por los que discurren, caso de recibir un golpe, pues mientras en el caso de la patente de Controlsa los tetones de la lámina al salir provocan una deformación de los medios de guiado, en el caso de la patente europea de Nergerco, son los referidos elementos añadidos a la lámina de cierre que se desplazan por los montantes verticales los que se deforman; y lo que es más importante, **la puerta de la patente nacional de Controlsa es autorreparable**, pues una vez liberados los topes o tetones de los perfiles laterales, pueden retornar automáticamente al interior de los perfiles, que no ocurre **en la puerta de la patente europea de Nergerco, que por su propia configuración, los elementos flexibles no pueden retornar por la posición divergente de las aletas de guiado. ..."**

## SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (5)

"**QUINTO:** La demanda niega también la novedad de la reivindicación primera de la patente nacional al afirmar que ya estaba anticipado en la patente americana US 4884617... **en la solicitud inicial realizada por el Sr. Iglesias de la patente europea (EU 0.688.936) que designaba la prioridad de la patente nacional ES 9401354, las reivindicaciones coincidían, y en concreto la primera.** En el curso del procedimiento administrativo de la OEP, que requiere de un previo examen de la novedad y la actividad inventiva de la invención, **el examinador ... objetó al solicitante que la primera reivindicación ya estaba anticipada por la patente americana US 4884617...**

**A la vista de esta objeción, el solicitante de la patente europea, el Sr. Iglesias, pasó a designar el objeto de la primera reivindicación como elemento no caracterizador de la patente [preámbulo] y por lo tanto como estado de la técnica** (además de suprimir las reivindicaciones correspondientes a los números 2, 3 y 8 de la solicitud que coincide con la patente nacional), reduciendo la parte caracterizadora a lo que era objeto de las reivindicaciones 4, 5 y 7 de la solicitud original."

## SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (6)

"Conviene advertir que las objeciones del examinador europeo y la reacción del Sr. Iglesias **no justifican por sí mismas** la conclusión de que la reivindicación primera de la patente nacional sea nula porque ya estaba adelantada por la patente US 4884617. **Ni el informe del examinador debe vincularnos, sin perjuicio de que sea tenido en cuenta** como cualquier otra valoración técnica, **ni la actitud del Sr. Iglesias** de renunciar a la primera reivindicación **constituye un acto propio** que le impida ahora negar la nulidad de la patente nacional. Una vez que goza de la protección nacional para su invención, ante las pegas del examinador europeo, **la opción de renunciar a la primera reivindicación**, para centrarse en las originarias 4, 5 y 7, **puede responder a razones prácticas de conveniencia**, y no supone admitir la falta de novedad de la primera reivindicación como un hecho concluyente. ... Todo lo cual nos debe **llevar a analizar si verdaderamente la primera reivindicación de la patente nacional está adelantada por la patente US 4884617.**"

**No es un caso estricto de *prosecution history estoppel*, pues son dos patentes distintas (aunque con el mismo objeto).**

**¿Se comprende el proceder del tribunal?**

## "El papel del "prosecution history" (historial de la tramitación) en la determinación del alcance de la protección de patente"

En España no hay sentencias de infracción de patente en las que el **historial de la tramitación ("prosecution history" o "file wrapper")** explícitamente haya sido determinante en la resolución. Sin embargo, se opina que todas las renunciaciones y limitaciones efectuadas ante oficinas de patente, así como cualquier otro acto propio hecho por el solicitante, **pueden alegarse ante un tribunal español** para determinar el alcance de la protección de la patente. Esto es así porque en España existe el principio general conocido como "**doctrina de los propios actos**" (*venire contra factum proprium*), según la cual a nadie se le permite ignorar o negar sus propios actos, o las consecuencias de los mismos, y reivindicar un derecho que se oponga a tales actos o consecuencias.

(GE de la AIPPI, Q.175)

35

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Office européen des brevets

(11)

EP 0 688 936 B1

priority of ES 2.128.886 Controlsa

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:  
02.12.1998 Bulletin 1998/49

(51) Int Cl<sup>6</sup>: E06B 9/58

### Claims

**Claim 1  $\cong$  original Claim 7**

1. Enclosure device, of the type employed at internal pass-through areas, laterally bound by two vertical pillars (1), making up the guide elements of a laminar element (4) upwardly fixed to a roller (3), rotatably driven through the action of a driving element (7) so as to allow a laminar element (4) to roll up or unroll, each one of the pillars (1) being fitted with anti-friction elements (5), encompassing the whole height of the pillars (1) and defining between them a slot with sufficient thickness to allow the displacement within it of the laminar element (4), said laminar element (4) presenting two alignments of stop elements (6) at its sides, which may travel vertically inside the pillars (1) attached to the laminar element (4) and acting upon the internal sides of the anti-friction elements (5) whenever the laminar element (4) is subjected to a frontal pushing force in the pass-through direction, characterized in that the

stops (6) define two low thickness portions (61) set against each other, which contact upon the surfaces of the laminar element (4) making up laminar element centering means in respect of the slots defined by the anti-friction elements (5) and two lesser diameter end portions (62), the purpose of which is to act upon the internal sides of the anti-friction elements (5) whenever the laminar element (4) is subjected to a frontal pressure, and in that the guiding elements (5) assembled upon the pillars (1) are made up of two tracks, a lower straight one and an upper one (51), the upper (52) and lower (53) ends of which are slightly curved towards the area lying within the bounds of the frame of the enclosure formed by the two pillars (1) and the top profile (2), so as to respectively allow the guiding of the stops (6) of the laminar element (4) towards the inside of the pillars (1) during the laminar element lowering movement and during the rising movement, when the stops (6) have been freed from the guiding elements (5) by the effect of pressure upon the laminar element (4).

36

**Claims 2, 3  $\cong$  original Claims 6, 8**

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



**ES 2.128.886 B1: Reiv. 1.** Cerramiento perfeccionado, del tipo de los empleados en zonas interiores de paso y que se delimitan lateralmente mediante dos pilares verticales (1), que conforman los medios de guiado de un elemento laminar (4) fijado superiormente a un rodillo (3), que puede girar por la acción de un elemento motor (7), para permitir el enrollado o desenrollado del elemento laminar (4); **caracterizado porque** sobre cada uno de los pilares (1) se montan unos elementos antifricción (5), que abarcan la altura total de los pilares (1) y que definen entre sí una ranura central de espesor suficiente para permitir el desplazamiento por su interior del elemento laminar (4); presentando los laterales de dicho elemento laminar (4) sendas alineaciones de topes (6), que se pueden desplazar verticalmente con el elemento laminar y, que actúan sobre los laterales internos de los elementos antifricción (5) cuando el elemento laminar (4) es sometido a un empuje frontal, es decir en la dirección de paso". (+ 7 reivs. dependientes "según las reivs. anteriores")

**EP 688.936 A1 (8 reivs., priority of ES)**

1.- Enhanced enclosure device, of the type employed at internal pass-through areas, laterally bound by two vertical pillars, making up the guide elements of a laminar element upwardly fixed to a roller, turn enabled through the action of a driving element, so as to allow a laminar element to roll up or unroll, characterized because upon each one of the pillars are fitted anti-friction elements, encompassing the whole height of the pillars and defining between them a slot with sufficient thickness to allow the displacement within it of the laminar element, presenting the sides of said laminar element two stop alignments, which may travel vertically inside the pillars, attached to the laminar element and acting upon the internal sides of the anti-friction elements whenever the laminar element is subjected to a frontal pushing force in the pass-through direction.

2.- Enhanced enclosure device, as per the prior claim, characterized because the pillars are upwardly

3.- Enhanced enclosure device, as per the foregoing claims, characterized because upon the lower



European Patent Office

EUROPEAN SEARCH REPORT

Application Number  
EP 95 50 0086

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.Cl.6)
X Y	US-A-4 884 617 (COENRAETS) * column 2, line 17 - column 4, line 5; figures *	1,6,8 2,3	E06B9/58
X A	CA-A-1 224 402 (TAYLOR) * page 8, line 1 - page 10, line 4; figures *	1,6 5	Después de haberse publicado este ESR, en la OEPM se realizó un IET el 31.03.99, citando los mismos documentos (y ninguno más), pero calificándolos así: A / X / A / A / A /. Además, afectando a distintas reivs.
Y	EP-A-0 507 136 (KRALER) * figures *	2	
Y A	US-A-4 478 268 (PALMER) * the whole document *	3 1,5	
A	EP-A-0 157 198 (SCHIEFFER) * page 4, paragraph 5 - page 6, paragraph 1; figures *	1,8	
	-----		
	Place of search THE HAGUE	Date of completion of the search 12 September 1995	Examiner Fordham, A

## EPO First Examination Report, 3.11.1996 (1)

1. The following documents are referred to in this communication; the numbering will be adhered to in the rest of the procedure:

D1: US-A-4884617  
D2: EP-A-507136  
D3: US-A-4478268  
D4: EP-A-157198

La tramitación europea comenzó con un EPA de la misma agencia que realizó la tramitación española (aunque distinto del API que aparece en ES), pero se acabó con un EPA de otra agencia distinta.

2. D1 discloses a closure (or enclosure) device laterally bound by two vertical pillars  
.....

This prior art closure device corresponds to the designation in claim 1 'Enhanced enclosure device, of the type employed at internal pass-through areas' and has with reference to what precedes all the technical features as recited in the claim, thus depriving its subject-matter of novelty, Article 54(1),(2) EPC, whereby said claim is not allowable, Article 52(1) EPC.

3. Dependent Claims 2 - 6, 8 do not appear to contain any additional features which, in combination with the features of any claim to which they refer, would confer novelty (Article 54(1),(2) EPC, cf claims 3, 6 when appended on claim 1) or support an inventive step (Article 56 EPC) for the following reasons:

## EPO First Examination Report, 3.11.1996 (2)

6. The following amendments to the description should be considered: p.1/l.33; the expression 'unfolds or folds' should evidently be amended to read 'unrolls or rolls'; p.7/l.4; the reference signs (51), (52) should respectively be replaced by (52), (53).

7. The following amendments to the wording of the claims should also be considered:

(a) 'characterised because' to read 'characterised in that', Rule 29(1) EPC;

(b) a clear appendancy of the dependent claims is not introduced by the expression 'as per (etc)', which is therefore to be replaced by 'according to the preceding claim (claims)' or optionally 'according to any of the foregoing claims';

(c) the term 'enhanced' in the first line of all claims 1-8 should be deleted from the preamble in the newly to be filed claim as being specific of the invention over the prior art. There is no ground to reintroduce such a feature in the characterising portion;



## Applicant reply to EPO First Examination Report, 12.03.1997

Dear Sirs,

H2 1255

7

Re: European Patent Application n° 95500086.4-2303  
IGLESIAS BALLESTER, Miguel Angel.

I hereby reply to your communication dated 13th November 1996, prepared in accordance with article 96(2) and rule 51(2)EPC.

I enclose herewith by triplicate new pages 1, 1a, 1b, 2, 3, 4 and new set of claims.

The invention has been limited to the shape of the ends, as well as to the arrangement of the stops of the upper part of the guides curved towards the inside to allow the guiding of the stops when they have been freed by the effect of perpendicular forces to the closing.

**Restriction made to only two claims, without discussing any patentability requirement (!). Extensive deletions in the description.**

**New Claim 1  $\cong$  original Claim 7 (!) [7+5+4+1], using original Claim 1 as preamble (thus accepting that it is disclosed in the prior art)**

**New Claim 2  $\cong$  original Claim 6 / Original claims 2, 3, 8 are abandoned.**

41

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## EPO Second Examination Report, 25.06.1997

- 1 Although Claims 1 and 2 meet the requirements of Article 52(1) EPC with respect to the available prior art, amendment is required to overcome the objections below.
- 2 As a result of amendments made to the description, Claim 2 lacks support in the description such that the application infringes Article 84 EPC. Although the ... of the description. The description thus requires further amendment to overcome this objection. It is suggested, therefore, that the above-mentioned passage be reinstated in the description.
- 3 Due to the deletion of originally filed Claim 8, the embodiment of the invention described on page 6, lines 13-18 no longer falls within the scope of the claims. This inconsistency between the claims and description leads to a doubt concerning the extent of the protection afforded by the claims, thus rendering the claims unclear, contrary to Article 84 EPC. The applicant is invited to remove the inconsistency, either by reintroducing the original Claim 8 as a new Claim 3, or by deleting the embodiment concerned from the description.

## Applicant reply to EPO Second Examination Report

October 10, 1997

Re: European patent application n° 95500086.4<sup>12</sup>1255<sup>007</sup>  
Communication pursuant to article 96(2) -Rule 51(2)

---

Dear Sirs:

Concerning the above matter, the objections raised against this patent application have been full considered and this part finds them appropriate.

Therefore please find enclosed in triplicate, new pages:

### Addition of a new Claim 3 $\cong$ original Claim 8

3.- Enclosure device according to claim 1, characterized in that the total thickness of the stop elements (6) fixed upon the sides of the laminar element (4), is sufficiently high to prevent their exit through the slot defined by the guiding elements (5) independently of the frontal push that the laminar element (4) may receive.

43

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

### SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (7)

"El perito aportado por la actora propiamente no lleva a cabo este análisis en ninguno de sus dos informes..., pues **se limita a traer a colación las objeciones del examinador europeo** y la renuncia final del Sr. Iglesias a incluir la primera reivindicación, sin entrar a comparar las reivindicaciones de ambas patentes... Pero si bien es cierto que, como apunta el informe de la OEPM los sistemas de cerramiento en una y otra patente son similares, no por ello dejan de ser distintos, sin que la similitud permita entender anticipado en la patente americana US 4884617 el objeto de la primera reivindicación de la patente nacional... Del mismo parecer fue el informe del perito de la demandada Juan Robert Arnavat , quien resalta la complejidad del mecanismo de la patente americana, en relación con la española... **detrás del mecanismo más sencillo de la patente española hay algo más que una simplificación de un mecanismo anterior, sino que se trata de la ideación de otro distinto basado en similares principios generales de mecánica, pero que aporta una novedad**, que además tiene sus consecuencias prácticas, sobre todo las derivadas de la facilidad con que las hileras de topes que se desplazan sin rozamiento continuo por el interior del perfil se pueden liberar de los montantes o medios de guiado laterales al recibir la lámina un impacto central."

44

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (8)

**"SEXTO:** La demanda también negaba actividad inventiva a la primera reivindicación, porque los elementos técnicos que reivindica... Como regula el Art. 8.1 LP, la actividad inventiva supone que para un experto en la materia la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente. Consiguientemente, **la actora, para acreditar este elemento constitutivo de su pretensión, debería haber aportado la opinión autorizada de algún experto en la materia, y no lo ha hecho** porque ninguno de los informes de su perito, el Sr. Aragonés, niega la actividad inventiva, sin que fuera interrogado sobre este extremo en la vista del juicio. Consiguientemente procede entender correctamente **desestimada dicha pretensión.**

**SEPTIMO:** La desestimación de la pretensión de nulidad de la primera reivindicación lleva consigo la desestimación de la pretensión de nulidad respecto de las restantes reivindicaciones de la invención, por tratarse de reivindicaciones dependientes... El principio de unidad de la invención impide no sólo que pueda declararse la nulidad parcial de una reivindicación independiente (art. 112.3 LP), sino también la nulidad de reivindicaciones dependientes cuando la principal ha sido declarada válida." **[yo creo que la unidad de invención es irrelevante como motivo de nulidad]**

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

## SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (9)

### "Violación de la patente española ES 2.128.886 B1

**OCTAVO:** Entre 1996 y principios del 2002, Combursa había distribuido la puerta rápida enrollable autorreparable que fabricaba Controlsa, con la licencia de la patente española ES 2.128.886, titularidad del Sr. Iglesias. Desde principios del año 2002, Combursa comenzó a fabricar y comercializar su propia puerta, denominada PRE-180-A. Esta puerta tiene un sistema de cerramiento que fue ideado por un empleado de la propia empresa... El titular y la licenciataria de la patente española entienden que la puerta PRE-180-A de Combursa infringe la referida patente. Con carácter previo a la interposición de la demanda, **interesaron y practicaron diligencias de constatación [comprobación] de hechos**, en el curso del cual, **el perito judicial** emitió un informe en el que comparó la puerta PRE-180-A de Combursa y la puerta realizada conforme a la patente española, y sobre todo **relacionó las reivindicaciones de la patente con las características de la puerta de COMBURSA...** La puerta de Combursa también permite que los extremos laterales o topes del elemento laminar **se liberen de los perfiles laterales cuando reciben una presión en el elemento laminar, así como rearmarse o recolocarse automáticamente.**"

## SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (10)

"... En el caso de la puerta de COMBURSA, propiamente no hay elementos antifricción flexibles, sino que el propio perfil es de aluminio y aun siendo rígido por su estructura tiene flexibilidad bajo esfuerzos... En realidad, y centrándonos en la primera reivindicación de la patente española, la puerta Combursa sustituye los elementos antifricción flexibles en el interior del perfil, por unos elementos adheridos solidariamente al perfil que son rígidos, aunque por su estructura al recibir la puerta la presión frontal, se abre el propio perfil.

Estas diferencias permiten descartar una infracción literal de la patente, pero no impiden que entremos a analizar si podría existir una infracción por equivalencia... Para esta labor, **tratándose de una patente que reivindica un mecanismo descrito por piezas y no propiamente una función, puede servir el denominado test de la triple identidad sustancial (función-modo-resultado)**, que permite comprender dentro del ámbito de las reivindicaciones de dicha patente el mecanismo del cerramiento de la puerta PRE-180-A de Combursa **siempre que realice sustancialmente la misma función, lo haga sustancialmente del mismo modo y alcance sustancialmente el mismo resultado."**

## SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (11)

"Como hemos visto, el cerramiento de la puerta PRE-180-A de Combursa, en relación con la primera reivindicación (principal) de la patente, sustituye los elementos antifricción flexibles, que son los que ceden al sufrir la presión de los topes del elemento laminar, por el propio perfil que tiene forma de U y está compuesto por elementos de aluminio rígidos y acoplados solidariamente a las ramas del perfil, que son los que flexan al sufrir la presión de los topes del elemento laminar hasta abrirse y liberar dichos topes. En realidad, **cumplen la misma función y del mismo modo**, pues es el perfil el que flexa, en caso de presión de los topes del elemento laminar, permitiendo la liberación de estos...**El resultado alcanzado es idéntico**, la liberación de los topes del elemento laminar cuando este sufra una presión frontal, lo que permitirá que una vez enrollada hacia arriba se pueda volver a encajar al desenrollarse.

**Basta el juicio de equivalencia respecto de la primera y principal reivindicación para apreciar la infracción de la patente por parte de Combursa, en la fabricación y comercialización de la puerta PRE-180-A [art. 50.1. a) LP], al margen de que respecto de las demás reivindicaciones dependientes puedan existir variantes más o menos significativas, como es la parte superior de los perfiles."**

## SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa (12): FALLAMOS

- "- DESESTIMAMOS íntegramente el recurso de apelación interpuesto por **Combursa**; Y ESTIMAMOS parcialmente [no competencia desleal] el recurso de apelación interpuesto por Miguel Angel Iglesias Ballester y Controlsa.
- DECLARAR que **la puerta rápida fabricada y comercializada por Combursa** bajo la referencia PRE-180-A **infringe los derechos de propiedad industrial Controlsa que derivan de la patente ES 2.128.886 B1**;
  - ORDENAR a la demandada la **cesación de la fabricación y comercialización**
  - CONDENAR a la demandada a abonar a la actora, en concepto de **daños y perjuicios**, la indemnización consistente en el **beneficio neto** obtenido por Combursa de la comercialización de la puerta PRE-180-A., desde el 6 de marzo de 2002 hasta la ejecución de la sentencia...
  - CONDENAR a la demandada a abstenerse, **retirar y destruir toda la publicidad o promoción** del producto objeto del litigio en especial catálogos...
  - DECRETAR el **embargo de las puertas** producidas y comercializadas..., así como **de los medios, moldes e instrumentos** exclusivamente destinados a su producción con atribución, para proceder a continuación a su **destrucción**;
  - CONDENAR a la demandada a la **publicación íntegra de la sentencia** en un periódico de ámbito nacional y en una revista nacional del sector.
  - Todo ello condenando a Combursa al **pago de las costas** derivadas de la desestimación de su recurso de apelación."