



CP de
la UB

Determinación del alcance de la protección de una patente
mediante interpretación no literal de las reivindicaciones:
Doctrina de los equivalentes en Europa y en España

PASCUAL SEGURA

Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona

Barcelona, 4 de febrero de 2002

REFERENCIAS RECOMENDADAS (publicadas o no)

- Bernd HANSEN & Firtjoff HIRSCH, "Protecting Inventions in Chemistry"; Wiley-VCH; Weinheim 1997, pp. 305-361.
- Vicente HUARTE, "La doctrina de los equivalentes"; Jornadas sobre Propiedad Industrial, Grupo Español AIPPI; Barcelona 27-28 nov. 2001 (**manuscrito y transparencias ya repartidas**).
- Roberto MARTÍNEZ DÍEZ, "Problemática actual del enjuiciamiento de la infracción y la validez de patentes en España"; Comunicaciones IDEI, nº 21, Julio 2000; págs. 13-32.
- Miquel MONTAÑÁ, "La infracción de la patente: Doctrina de los equivalentes"; Publ. de CEFI en prensa (**a repartir en cuanto se publique**).
- Pascual SEGURA, "Interpretación de reivindicaciones e infracción de patentes, con especial referencia al derecho español"; Estudios sobre Propiedad Industrial, Homenaje a M. Curell; Grupo Español de la AIPPI; Barcelona 2000; pg. 439-471.
- Pascual SEGURA, "Directrices para la determinación del alcance de protección de una patente, en España y en la actualidad" (**manuscrito repartido hoy**).
- Miguel VIDAL-QUADRAS, "La infracción del derecho de patente", Tesis Doctoral, en preparación (**a repartir en cuanto se lea**).

La Ley de Patentes (LP) y el Convenio de la Patente Europea (CPE) instauraron en 1986 un **nuevo Derecho de Patentes en España**.

Pero la administración de justicia en materia de patentes sufre del problema específico de la inexistencia de tribunales especializados.

Círculo vicioso: Ignorancia de los jueces --> abogados que se adaptan a ella --> cuestiones mal planteadas a los peritos (frecuentemente ignorantes), que dan opiniones improcedentes o irrelevantes --> sentencias equivocadas --> jurisprudencia inapropiada u obsoleta --> **ignorancia de los jueces** --> etc...

La **determinación del alcance de la protección de las patentes es uno de los aspectos en los que hay más ignorancia**, a pesar de ser crítico para poder decidir de manera apropiada sobre las dos principales cuestiones de fondo en materia de patentes: la validez/nulidad de una patente y la existencia/ausencia de infracción de la misma, por parte de la actividad de un tercero.



En España sólo las Audiencias Provinciales de Barcelona y Madrid tienen una **cierta especialización en materia de patentes**, pues todos los casos casos de Derecho Mercantil se dirigen a a una sección.

Se prevé que haya especialización en primera instancia en un futuro cercano.

La mayor parte de la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia españoles en materia de patentes y modelos de utilidad no resulta aplicable al moderno derecho de patentes surgido de la LP y el CPE. Así se pone de manifiesto al analizar las sentencias más recientes de la Salas de lo Contencioso-Administrativo y de las Salas de lo Civil del Tribunal Supremo (ver Roberto Martínez Díez).

Prácticamente **no hay sentencias de Tribunal Supremo o de Audiencia Provincial sobre la aplicación de los Arts. 60.1 LP/69.1 CPE y su Protocolo Interpretativo**. La mayoría de la jurisprudencia española bajo el EPI, está formada por sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que se refieren a validez/nulidad de modelos de utilidad, siendo **muy pocos los casos en los que se valora la infracción de patentes**. La Sent. 10.06.1968 TS3, citada a veces como ejemplo de vigencia del criterio de infracción por equivalencia, se refiere en realidad a la novedad de un modelo de utilidad. De algunas sentencias recientes de la Audiencia Provincial de Barcelona (24.12.1998; 20.10.1999; 18.09.2000) lo único claramente deducible es que **deben considerarse los llamados equivalentes o la llamada doctrina de la equivalencia** (ver Vicente Huarte).

EJEMPLO DE SENTENCIA QUE ILUSTRA LA NECESIDAD DE UNA NUEVA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE VALIDEZ E INFRACCIÓN

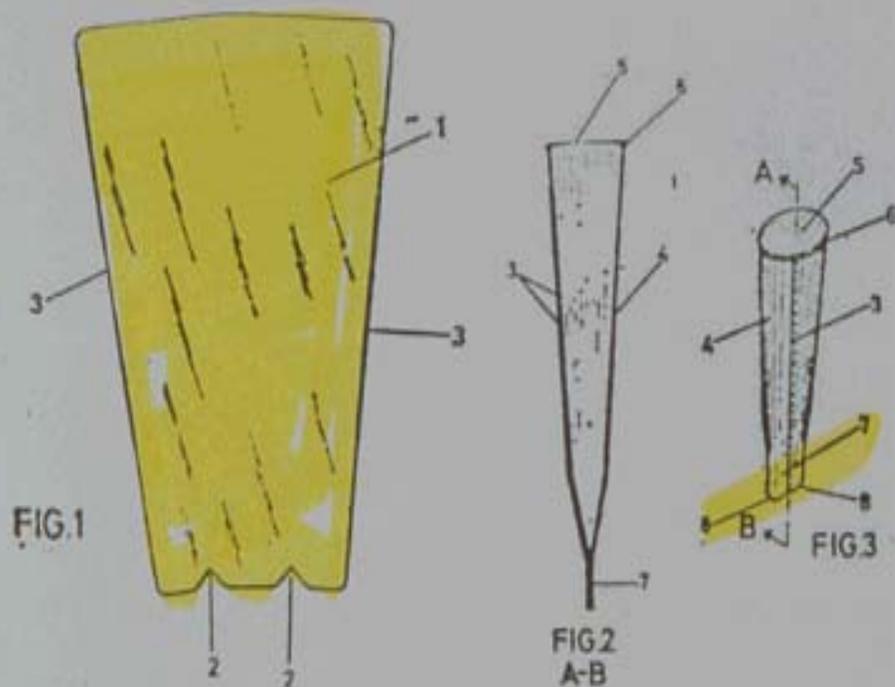
Según la ley vigente, **las reivindicaciones han de ser el comienzo y objetivo central de toda interpretación del alcance de la protección.**

(Acción por infracción de patente. El demandado alega su propia patente)

"Igual suerte desestimatoria ha de correr el motivo segundo, denunciador del Art. 60.1 LP, que establece que "la extensión de la protección conferida por la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones"... Ha de tenerse en cuenta que **en una acción por violación... el núcleo central de la cuestión es**, como señala la sentencia recurrida, **"el de determinar si estas máquinas fabricadas por el demandado son iguales a las patentadas por el actor"**... **No se trata de realizar un examen comparativo entre las reivindicaciones de una y otra patente**, cuanto de precisar si las máquinas que se dicen construidas infringiendo el el derecho de patente del actor son *sustancialmente idénticas* a las protegidas por esa patente o, por el contrario, introducen novedades que *entrañan una actividad inventiva*".
(Sent. 19.10.1993 TS1)



1. Envase de cartón para helados, esencialmente caracterizado porque se constituye a partir de una lámina de cartón cuyo contorno es trapecial isoscélico, en el que la altura es considerablemente mayor que la longitud de sus bases, estando el borde que define la base menor del trapecio afectada de una pareja de muescas angulares cuya separación entre ellas es mayor que la distancia de cada una de tales muescas al borde lateral correspondiente; habiéndose previsto que el envase en sí se conforme mediante la super-



posición y unión por pegado o sellado convencional de las zonas o bandas laterales definidas en los lados del contorno trapecial, constituyéndose así un cuerpo hueco y ligeramente tronco-cónico cuya base menor e inferior presenta un tramo totalmente plano que cierra dicha base menor y que se origina, dicho tramo plano, como consecuencia de la superposición y correspondiente pegado de la zona o superficie comprendida entre las muescas angulares y las dos zonas o superficies laterales a ésta, quedando los lados definidos en las referidas muescas angulares coincidentes y formando un chaflán en los vértices inferiores y extremos del contorno trapecial que constituye el referido tramo plano de cierre de la base inferior.

2. Envase de cartón para helados, según reivindicación 1, caracterizado porque la base mayor del cuerpo tronco-cónico constituye la embocadura del envase y presenta perimetralmente un reborde externo de refuerzo.

3. Envase de cartón para helados, según reivindicación 1, caracterizado porque al menos la superficie interna del cuerpo tronco-cónico presenta características de impermeabilidad.

4. Envase de cartón para helados.

Para enjuiciar la infracción, no se trata de comparar los dos productos industriales entre sí...



Se trata de comparar la realización cuestionada con las reivindicaciones de la patente...



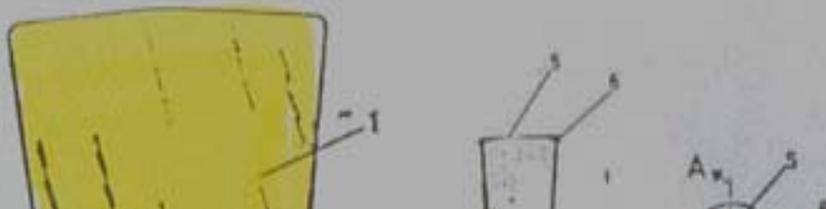
21] 269.873 (0) 54] Envase de cartón para helados. 71] Frigo, S.A. 46] 20-01-83 (4) 51] B65D 85/72

1. Envase de cartón para helados, esencialmente caracterizado porque se constituye a partir de una lámina de cartón cuyo contorno es trapecial isoscélico, en el que la altura es considerablemente mayor que la longitud de sus bases, estando el borde que define la base menor del trapecio afectada de una pareja de muescas angulares cuya separación entre ellas es mayor que la distancia de cada una de tales muescas al borde lateral correspondiente; habiéndose previsto que el envase en sí se conforme mediante la super-

16 DE ENERO DE 1984

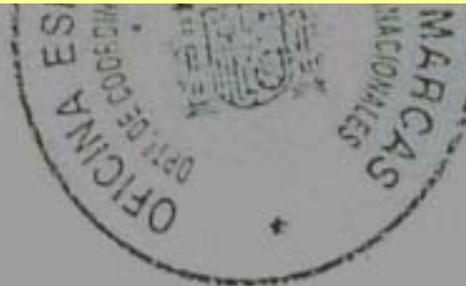
75

posición y unión por pegado o sellado convencional de las zonas o bandas laterales definidas en los lados del contorno trapecial, constituyéndose así un cuerpo hueco y ligeramente tronco-cónico cuya base menor e inferior presenta un tramo totalmente plano que cierra dicha base menor y que se origina, dicho tramo plano, como consecuencia de la superposición y correspondiente pegado de la zona o superficie comprendida entre las muescas angulares y las dos zonas o superficies laterales a ésta, quedando los lados definidos en las referidas muescas angulares coincidentes y formando un chaflán en los vértices inferiores y extremos del contorno trapecial que constituye el referido tramo plano de cierre de la base inferior.



Lo conocido no puede infringir una patente posterior, por definición

(1965)

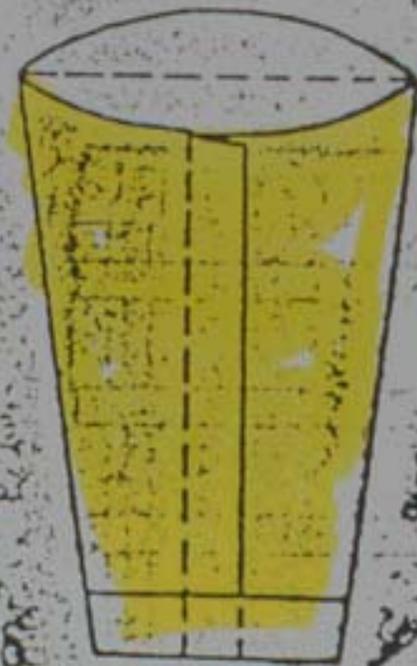


49.652. D. José María Platillero Valcárcel, domiciliado en Alicante. En 7-12-65.

DESCRIPCION.—Este modelo industrial consiste en una funda para helados y sus características son las siguientes:

El conjunto en planta presenta forma trapezoidal invertida, presentando en su parte inferior y transversalmente una solapa rectangular, estando la parte superior abierta, existiendo en los laterales formativos del frente de la bolsa, unos rebajos oblicuos convergentes que definen la formación de otras solapas central y longitudinal.

Todo ello tal y como se representa en el diseño adjunto.



18 MAR 1966

A efectos de infracción de patentes y modelos de utilidad, lo lógico es que los Tribunales de Justicia en España consideren como **jurisprudencia comparada la emanada de los Tribunales de Justicia de los países del CPE que, como España, han incorporado en su legislación el Art. 69.1 CPE**, y especialmente de los tribunales que fundamentan sus decisiones en el marco interpretativo del Art. 69.1 CPE y de su Protocolo de Interpretación, o que se declaran coherentes con estas normas. En la práctica esto significa considerar principalmente **la jurisprudencia más reciente de Alemania y de Gran Bretaña en materia de infracción de patentes**, así como las opiniones expresadas en las reuniones bienales de jueces de patentes que auspicia la OEP.

También debe tenerse en cuenta la **jurisprudencia administrativa (case law) de la OEP relativa a la interpretación del Art. 69.1** para determinar el alcance de la protección de las patentes, así como los razonamientos en materia de actividad inventiva (p.ej. en la aproximación a la equivalencia por obviedad).

(ver Pascual Segura)

PATENTE

- Un **TÍTULO** indivisible, asociado a un **DOCUMENTO**
- Si está en vigor en un estado, la patente confiere a su titular varios **DERECHOS** frente a un tercero que no cuente con su consentimiento.
- Aparte de sobre otras cosas (legitimación, pruebas, responsabilidades, etc.), **los JUECES deciden si la actividad industrial/comercial del tercero infringe o no los derechos del titular.**
- Ello conlleva **decidir si el producto o procedimiento implicado en la actividad del tercero -la REALIZACIÓN CUESTIONADA- cae o no dentro del ALCANCE DE LA PROTECCIÓN de la patente.**
- Cuando el tema tiene cierta complejidad técnica, el JUEZ precisa de **técnicos (PERITOS)** que le ayuden a interpretar **-y comparar- la realización cuestionada y la patente**, dando su opinión sobre si la primera cae o no dentro del alcance de la protección de la segunda.

LAS PARTES DE UNA PATENTE Y SU FUNCIÓN

P A T E N T E	REIVINDICACIONES (normalmente varias)		→
	D E S C R I P C I Ó N	título	→
		planteamiento del problema y estado de la técnica anterior	
		descripción general (extrapolación)	
		descripción detallada (ejemplos, dibujos...)	
	RESUMEN (+ título)		→

determinan el alcance de la protección global (= suma de los alcances de todas)

siempre ha de tenerse en cuenta para interpretar las reivindicaciones, tanto en cuanto a la interpretación literal de sus términos, como para interpretación no literal (equivalencia)

es meramente informativo y no afecta al derecho

Determinación del alcance de la protección de una patente, en los dos contextos típicos, patentabilidad e infracción:

Art. 69.1 CPE: "El **alcance de la protección** que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará **determinado por** (el *tenor* de) **las reivindicaciones**. *No obstante*, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas".

Art. 60.1 LP: "La **extensión de la protección** conferida por la patente o por la solicitud de patente **se determina por** (el *contenido* de) **las reivindicaciones**. La descripción y los dibujos sirven, *sin embargo*, para la interpretación de las reivindicaciones".

(Artículos análogos en otros países del CPE, como GB, DE y FR).

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 hay ambigüedades en las mismas.

LA REIVINDICACIÓN COMO UNIDAD DE PROTECCIÓN

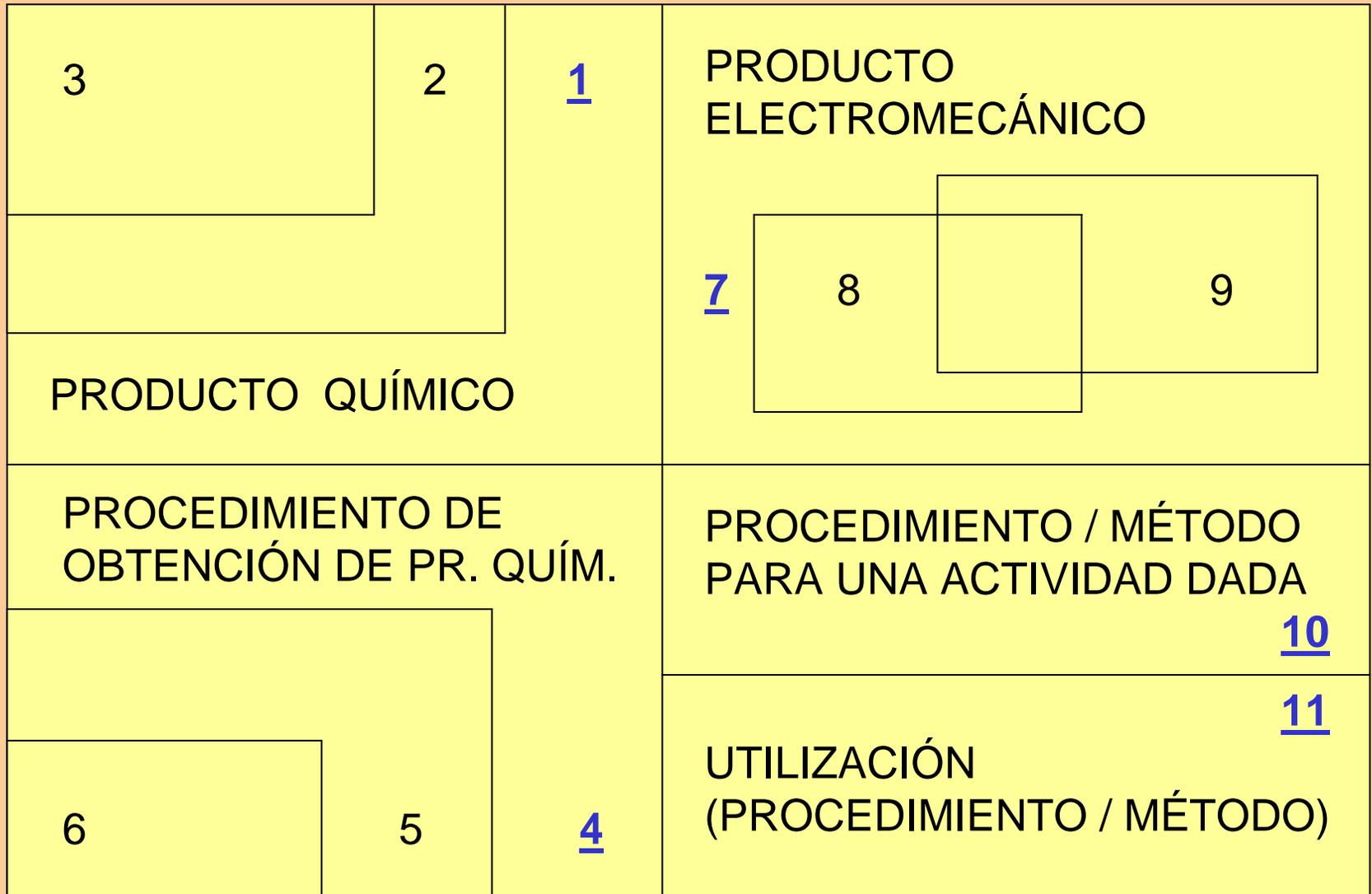
Estrictamente, una patente intenta proteger tantas "invenciones" (entelequias indefinidas) como reivindicaciones tiene. **Cada reivindicación por separado confiere sus propios derechos, y es susceptible de ser infringida y de ser declarada nula.**

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.**"

Las patentes del EPI también se interpretan según el nuevo sistema de patentes.

"Disp. Trans. 7ª LP: A las patentes y modelos de utilidad concedidos conforme al EPI les serán de aplicación las disposiciones de la LP...
a) Título sexto, sobre efectos de la patente... (Arts. 50 y 60.1)."

reivindicar = poner "cercados en el espacio de la técnica"



Las reivindicaciones 1, 4, 7, 10 y 11 son independientes

CATEGORÍAS BÁSICAS DE REIVINDICACIONES:

PRODUCTO O ENTIDAD

- **ELECTROMECAÁNICO**
- **QUÍMICO** (MATERIAL; PURO O MEZCLADO)
- **FARMACÉUTICO** (= QUÍMICO PARA TERAPIA)
- **ALIMENTARIO** (= QUÍMICO PARA ALIMENTACIÓN)
- **BIOLÓGICO** (VIVO)
- **MICROBIOLÓGICO** (= BIOLÓGICO Y MICROSCÓPICO)

PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDAD

- **CUALQUIER OPERACIÓN O SECUENCIA DE OPERACIONES CON PRODUCTOS O CON OTROS PROCEDIMIENTOS**

Son algo singulares las actividades de:

- **OBTENCIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO**
- **UTILIZACIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO CON UNA INTENCIÓN**

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. 1. No serán patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992 (110).

2. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente Ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos químicos y farmacéuticos ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los mismos (111).

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las invenciones de procedimiento o aparatos para la obtención de productos químicos o farmacéuticos ni a los procedimientos de utilización de productos químicos, todos los cuales podrán ser patentados conforme a las normas de la presente Ley desde la entrada en vigor de la misma.

4. Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos microbiológicos, a que se refiere el artículo 5.2 de la presente Ley, no serán patentables hasta el 7 de octubre de 1992.

Segunda. A partir del 7 de octubre de 1992 podrán hacer uso de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 61, los titulares de patentes solicitadas con anterioridad al 1 de enero de 1986, a menos que la acción de

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA REIVINDICACIÓN A SU TITULAR DEPENDEN DE SU CATEGORÍA (Art. 50 LP)

El titular tiene el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento...

a) Si la reivindicación es de **PRODUCTO o ENTIDAD**:

- su fabricación
- su ofrecimiento
- su introducción en el comercio
- su utilización
- su importación
- su posesión

b) Si la reivind. es de **PROCEDIMIENTO, MÉTODO o ACTIVIDAD**:

- la utilización del procedimiento y el ofrecimiento de esta utilización

c) Si la reivindicación es de **PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO** (químico, en la práctica):

- Los mismos derechos que si la reiv. fuese de producto, pero sólo PARA EL PRODUCTO *DIRECTAMENTE* OBTENIDO por el procedimiento

TITULO VI

Efectos de la patente y de la solicitud de la patente (50)

50. 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.

55. El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.

La reivindicación define el objeto de la protección como simultaneidad de elementos o caracts. técnicas

LOS PRODUCTOS O ENTIDADES se definen mediante un conjunto de:

- elementos **estructurales** (ej.: una fórmula química, un tornillo)
- elementos **funcionales** (ej.: un agente oxidante, un medio de sujección)
- elementos **intencionales** (para un propósito dado)
- elementos **paramétricos** (resultados de una medición)
- **resultado** *obtenible* por un procedimiento dado (producto químico)

LOS PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS O ACTIVIDADES se definen:

- como **conjunto de acciones u operaciones** (ej.: poner en contacto, detectar, informar), a menudo secuenciales, con una **intencionalidad**.
- la **obtención de productos químicos** como secuencia de **pasos**, cada uno con: **productos de partida + medios de actuación + producto final**

Características técnicas o elementos de la reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico (I)

¿Qué es "producto químico"?

En química, los términos **sustancia, producto y compuesto**, en la mayoría de contextos, son **sinónimos** y se refieren a entidades químicas esencialmente **puras**. Para entidades químicas **no puras** en química se usan términos como **mezcla, composición, combinación, disolución, aleación, etc.**

En el sistema de patentes, el concepto de "producto químico" se usa de forma que **incluye tanto a los compuestos o sustancias (puros) como a las composiciones o mezclas.**

Características técnicas o elementos de la reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico (II)

Procedimiento (o proceso) industrial de obtención (preparación, manufactura o síntesis): **Secuencia detallada de operaciones industriales** (reacciones químicas, operaciones básicas, aislamientos, purificaciones, etc) que, partiendo de **materias primas asequibles comercialmente**, llevan en una planta industrial a un **producto final de interés comercial**.

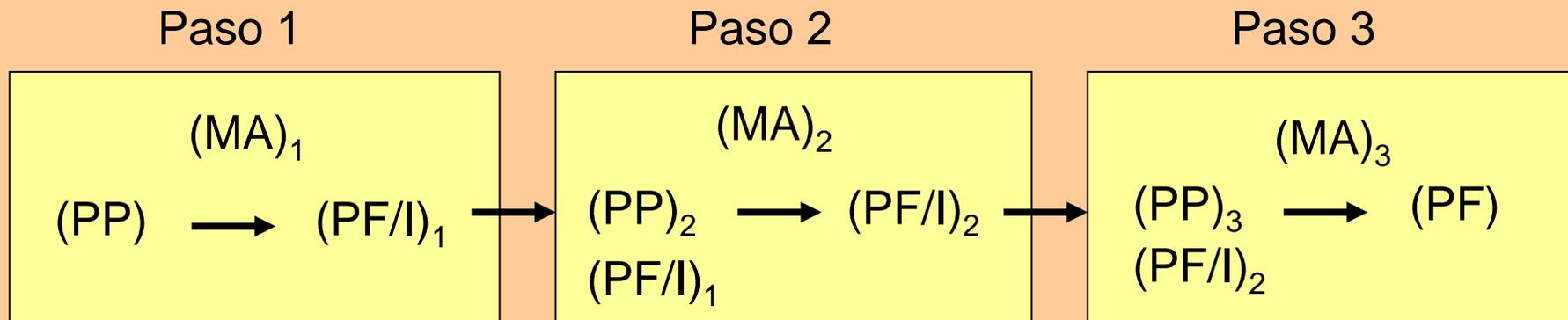
Reivindicación de procedimiento de obtención: Definición (generalmente sucinta) de la **secuencia de pasos** para transformar unos productos químicos en otros (sean comerciales o no).

Características técnicas o elementos de la reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico (III)

Reiv.: "Procedimiento de obtención de (PF) que comprende los pasos Paso 1 + Paso 2 + Paso 3"

Cada uno de los pasos tiene:

- Productos de partida (PP).**
- Medios de actuación (MA):** condiciones de reacción, reactivos comunes, disolventes, operaciones físicas, etc.
- Producto final/intermedio (PF/I):** "efecto o resultado", no solamente referido a la estructura química del producto mayoritario, sino también a sus características tales como rendimiento, pureza...



Realización de la demandada: Procedimiento industrial para obtener el producto comercial (PF) a partir de la materia prima comercial (PP), mediante la secuencia:

(PP) → (Int)₁ → (Int)₂ → (Int)₃ → (Int)₄ → (Int)₅ → (PF)

Protección según la actora:

(PP)-- único procedimiento; medios de actuación *equivalentes* **-> (PF)**

En realidad hay varias patentes (reivs. independientes en azul):

(PP) → (Int)₁ → (Int)₆ → (Int)₇ → (Int)₈ → (Int)₅ → (PF)

(PP) → (Int)₁₄ → (Int)₁₅ → (Int)₁₆ → (Int)₁₇ → (Int)₅ → (PF)

(PP) → (Int)₉ → (Int)₁₀ → (Int)₇ → (Int)₈ → (Int)₅ → (PF)

(PP) → (Int)₁₂ → (Int)₁₃ → (Int)₇ → (Int)₈ → (Int)₅ → (PF)

(Int)₅ → (PF)

¡No se trata de comparar los dos procedimientos industriales! Además el de la actora es secreto, y no puede incluir todos los procedimientos reivindicados.

EPILADY[®]

El sistema rápido y limpio que depila

la piel suave.



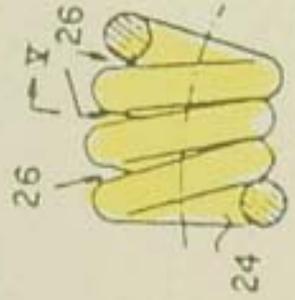
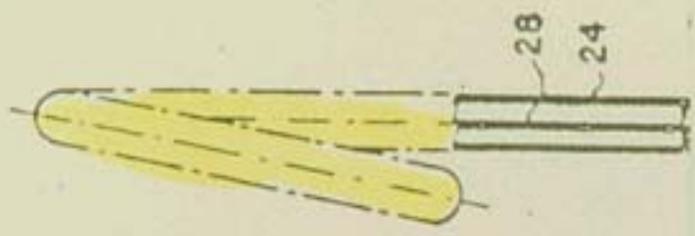
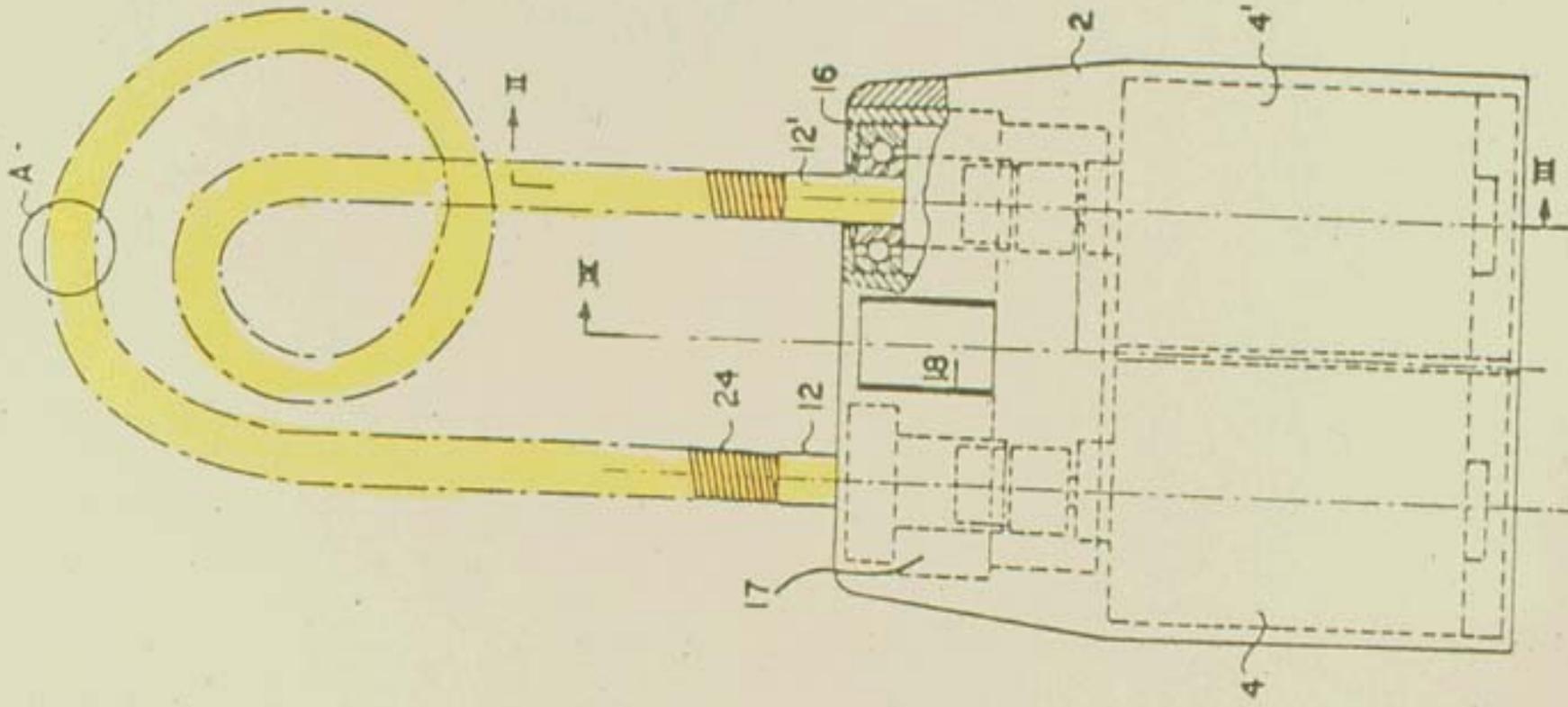
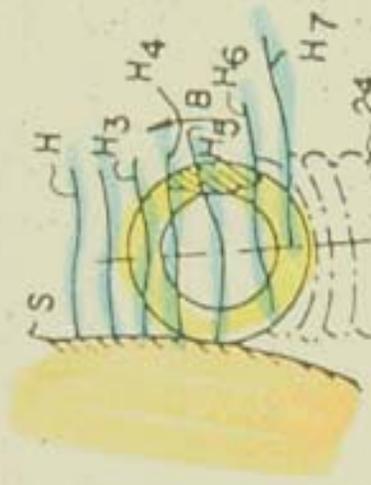


FIG. 4



(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication of patent specification: 05.11.86

(51) Int. Cl.⁴: A 45 D 26/00

(71) Application number: 83401574.5

0 101 656

(27) Date of filing: 29.07.83

B1

(54) Apparatus for hair removal.

(20) Priority: 20.08.82 IL 66595
15.06.83 IL 68990

(72) Proprietor: Daar, Yair
Moshav Galia (IL)

Claims

1. An electrically powered depilatory device comprising:

a hand held portable housing (2);
motor means (4, 4') disposed in said housing;
and

a helical spring (24) comprising a plurality of adjacent windings arranged to be driven by said motor means in rotational sliding motion relative to skin bearing hair to be removed, said helical spring (24) including an arcuate hair engaging portion arranged to define a convex side whereat

the windings are spread apart, and a concave side corresponding thereto whereat the windings are pressed together, the rotational motion of the helical spring (24) producing continuous motion of the windings from a spread apart orientation at the convex side to a pressed together orientation at the concave side and for engagement and plucking of hair from the skin of the subject, whereby the surface velocities of the windings relative to the skin greatly exceeds the surface velocity of the housing relative thereto.

ANÁLISIS DE UNA REIVINDICACIÓN TÍPICA (I)

Aparato (*producto electromecánico*)

para depilar (*elemento intencional*)*

que **comprende** (*inicio de una lista explícitamente abierta*)

a) una carcasa sujetable por la mano y portátil (*elemento funcional*)

b) **medios** motores situados dentro de dicha carcasa (*elemento funcional*)

y c) un **muelle helicoidal** (*elemento estructural, caracterizado por más elementos estructurales y funcionales*) que ...

(Reiv. 1 de la patente EPILADY®)

(*) Un elemento intencional o propósito no hace nuevo a un producto frente a otro anterior que tenga todos los demás elementos, si el producto anterior era intrínsecamente útil para dicho propósito (aunque no se supiera). Pero el elemento intencional sí hace nuevo a un producto frente a otro producto anterior que no era útil para dicha intención o propósito.

NUEVO!

LADY REMINGTON *Liberty*

EL DEPILADOR ELECTRICO

Cambie radicalmente su sistema de depilación y disfrute de unas piernas atractivas, libres de vello, durante semanas.

De fácil uso, Lady Remington
elimina rápidamente todo el vello a nivel de la
piernas lisas y suaves.

Evite los problemas de la depilación: cortes, cremas, de
ciones desagradables. Evite complicados sistemas de depi
cera y costos. Consulte a los Institutos de Belleza.

Es la solución perfecta para la zona de

de afeitarse...

de la cera.

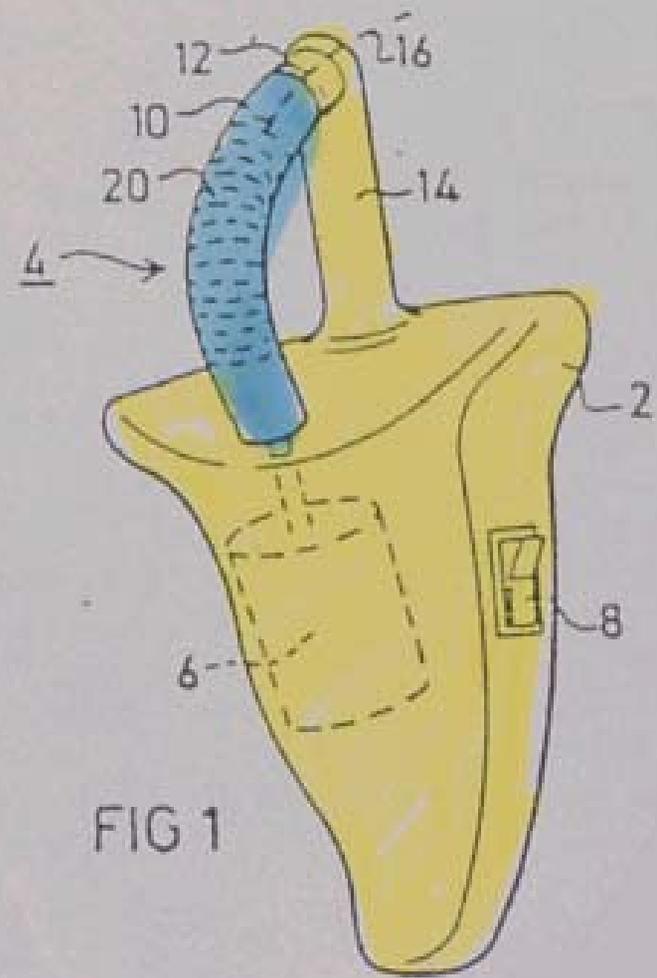


FIG 1

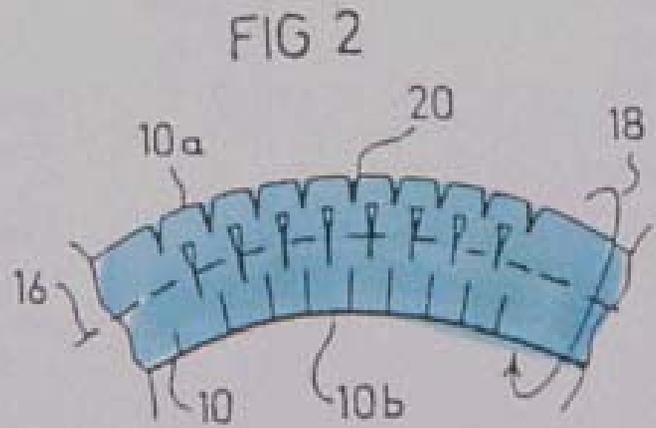


FIG 2

(Remington's)

REIVINDICACIÓN TÍPICA EN DOS PARTES

Aparato

para depilar

que **comprende**

a) una carcasa sujetable por la mano y portátil

b) **medios** motores situados dentro de dicha carcasa

y c) un **sistema extractor de pelos** (*generalización de los discos y los muelles helicoidales, conocidos en el estado de la técnica anterior*)

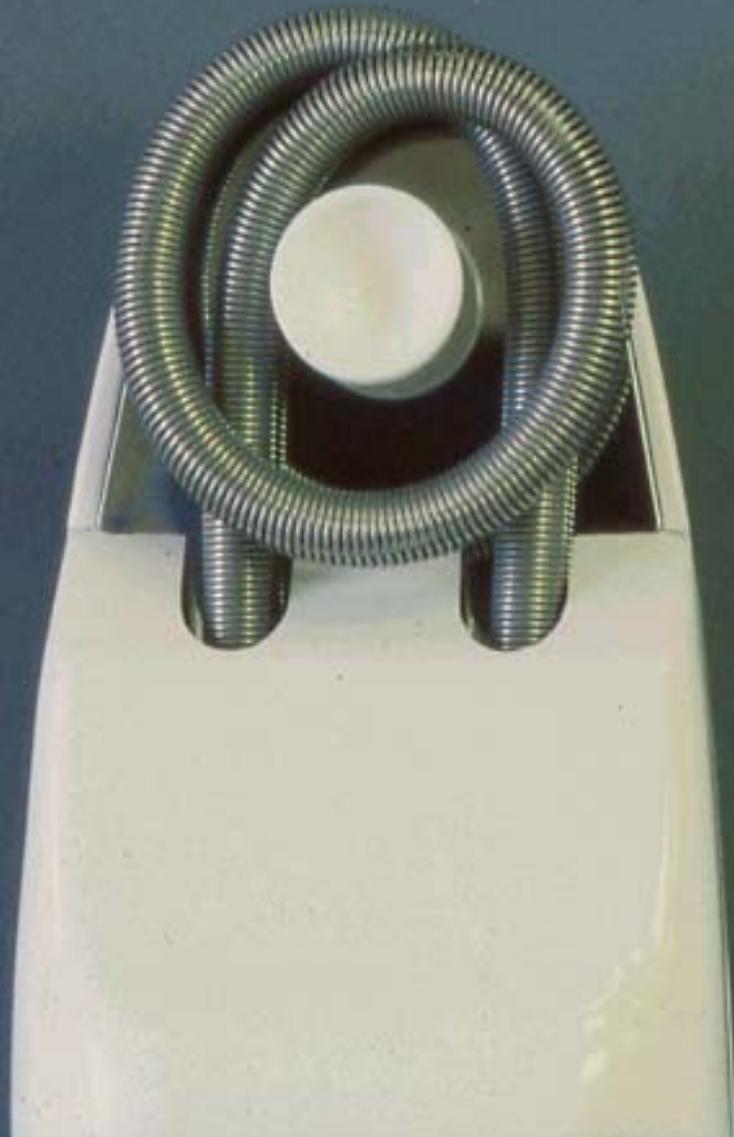
caracterizado porque (*separa el preámbulo de la parte caracterizadora*)

el sistema extractor de pelos es un cilindro de goma (*elemento concreto seleccionado entre una definición más general*) con cortes transversales...
(Reiv. 1 de la patente REMINGTON®)

Combinados, tanto los elementos del preámbulo como los de la parte caracterizadora definen el objeto de la protección.

¡Los segundos no son más "esenciales" que los primeros!

No se trata de comparar los dos productos industriales entre sí...



Se trata de comparar la realización cuestionada con la reivindicación de la patente

(45) Date of publication of patent specification: 05.11.86

(7) Application number: 83401574.5

(27) Date of filing: 29.07.83

(54) Apparatus for hair removal.

(20) Priority: 20.08.82 IL 66595
15.06.83 IL 68990

Claims

1. An electrically powered depilatory device comprising:

a hand held portable housing (2);

motor means (4, 4') disposed in said housing;

and

a helical spring (24) comprising a plurality of adjacent windings arranged to be driven by said motor means in rotational sliding motion relative to skin bearing hair to be removed, said helical spring (24) including an arcuate hair engaging portion arranged to define a convex side whereat



ANÁLISIS DE UNA REIVINDICACIÓN TÍPICA (II)

Composición fitosanitaria (*producto químico*)

para la protección contra la enfermedad (X) (*elemento intencional*)

que **comprende (comprising)**: (*inicio de lista explícitamente abierta*)

a) una cantidad **terapéuticamente efectiva** (*elemento funcional*) del polimorfo de **fórmula (I)** (*elemento estructural*) que tiene el **espectro de difracción de rayos X de la Fig. I** (*elemento paramétrico*)

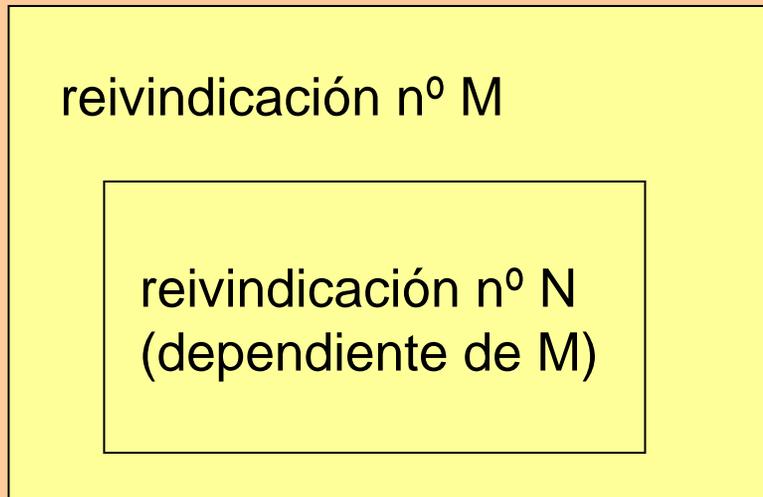
b) **entre el 0,1 y el 1,0%** en peso (*elemento estructural*) del polímero **producto de condensación** de cantidades equimolares de (II) y (III) (*resultado obtenible por un procedimiento dado*)

c) un agente **antioxidante** (*elemento funcional*)

y d) un **disolvente** (*funcional*) seleccionado entre el grupo **formado por (consisting of)** (*inicio de una lista explícitamente cerrada*) agua, etanol, isopropanol o sus mezclas (*estructural*).

(Reivindicación imaginaria)

Toda reivindicación dependiente es de la misma categoría que la reivindicación de la que depende y su alcance es un subconjunto del alcance de esta última



Reiv. n° M = A + B

Reiv. n° N = A + B1 ($B1 \subset B$)

Reiv. n° N' = A + B + C

- Si M no se infringe, N no se infringe
- Si M es nueva e inventiva, N es nueva e inventiva

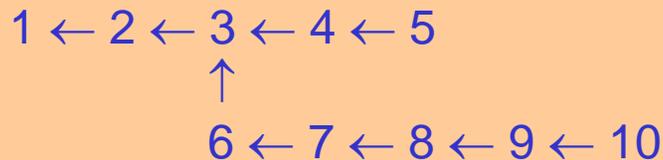
Reiv. n° M: Producto que comprende los elementos A + B

Reiv. n° N: Producto según la reivindicación M, donde B es B1 (*elemento seleccionado entre una definición más general*)

Reiv. n° N': Producto según la reivindicación M, que además comprende el elemento C (*elemento adicional*)

Ejemplos de dependencias entre reivindicaciones

La flecha va desde una reivindicación dependiente hasta la inmediata reivindicación de la que depende (son dos patentes reales)



(1) es la única reivindicación independiente

(6) incorpora todos los elementos de (1), (2) y (3)

No existe la reivindicación que incorpore sólo los elementos de (1) y (6), en contra de lo argumentó la actora.

7.1 7.2



1 ← 2 ← 3 ← 7.3 (1) es la única reivindicación independiente



4 ← 5 ← 6 ← 7.6 (7) define una dependencia múltiple ("según cualquiera de las reivindicaciones anteriores", por lo que define 7.4



7.5

seis reivindicaciones distintas: 7.1-7.6.

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS EN DERECHO (y su reflejo en la interpretación de patentes)

- **Criterio objetivo:** Pretende determinar el sentido objetivo del texto (¿qué se reivindicó literalmente?)
- **Criterio subjetivo:** Pretende averiguar la voluntad del legislador (¿qué quiso proteger el inventor?)
- **Criterio teleológico:** Centrado en la finalidad (¿qué problema se pretendía resolver con la invención?)
- **Criterio lógico:** No se puede llegar a resultados contradictorios o absurdos.

(ver Miquel Montaña)

Todos los criterios se usan, en mayor o menor medida.

A veces se distingue entre **cuestiones de hecho** (prueba pericial; la opinión del experto en la materia) y **cuestiones de interpretación jurídica** ("*construction*" en inglés).

Determinación del alcance de la protección mediante interpretación *literal* 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* a la definición de **todas** las características técnicas de la reivindicación.**

Esto incluye tanto las características del *preámbulo* como las de la *parte caracterizadora* cuando la reivindicación es en dos partes (unas características no son más "esenciales" que otras).

Este tipo de situación da lugar a lo que se denomina **infracción literal o por identidad**, la cual **no existe** si la realización cuestionada tan sólo incorpora una **subcombinación** de las características técnicas:
La reivindicación A+B+C+D, no se infringe por una realización que sólo responda a la subcombinación A+B+C.

¿Puede una subcombinación infringir por equivalencia? (ver AL FINAL)

Dependencia entre patentes distintas

(no confundir con dependencia entre reivds. de una misma patente)

Se da cuando una invención patentada, la de **la patente dependiente**, no puede ser explotada sin **infringir literalmente una patente anterior, la patente dominante**. La existencia de dependencia entre patentes no representa *per se* un obstáculo para la patentabilidad de la invención dependiente.

En unos casos, la patente dependiente tendrá como objeto **una invención de categoría distinta** a la de la reivindicación de la patente dominante (p. ej., la patente dependiente es la combinación A+B; y la patente dominante reivindica A *per se*).

En otros casos la patente dependiente tiene como objeto **un subconjunto** de la reivindicación de la patente dominante, como ocurre p.ej. con las llamadas **invenciones de selección**.

La descripción general no priva de novedad a la reivindicación específica. Su patentabilidad dependerá de la actividad inventiva.

SUMATRIPTAN (general)

[11] Patent Number: 4,816,470

[45] Date of Patent: Mar. 28, 1989

[54] HETEROCYCLIC COMPOUNDS

[75] Inventors: Michael D. Dowle; Ian H. Coates,
both of Hertford, England

[73] Assignee: Glaxo Group Limited

[21] Appl. No.: 789,831

[22] Filed: Nov. 15, 1985

Related U.S. Application Data

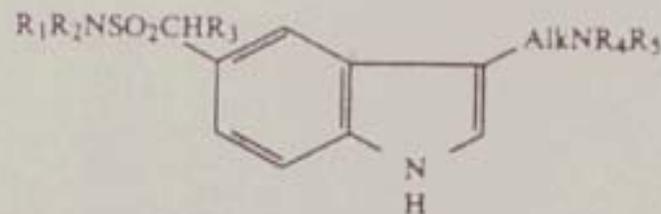
[63] Continuation of Ser. No. 680,532, Dec. 11, 1984, which is a continuation of Ser. No. 501,999, Jun. 7, 1983, abandoned.

[30] Foreign Application Priority Data

Jun. 7, 1982 [GB] United Kingdom 8216526

We claim:

1. A compound of formula (I):



wherein

R₁ represents a hydrogen atom or a C₁₋₆ alkyl or C₃₋₆ alkenyl group;

R₂ represents a hydrogen atom or a C₁₋₃ alkyl, C₃₋₆ alkenyl, phenyl, phen(C₁₋₄)alkyl or C₅₋₇ cycloalkyl group;

R₃ represents a hydrogen atom or a C₁₋₃alkyl group;

R₄ and R₅, which are the same or different, each represents a hydrogen atom or a C₁₋₃ alkyl or propenyl group or R₄ and R₅ together form a benzylidene group; and

Alk represents an alkylene chain containing two or three carbon atoms which is unsubstituted or substituted by not more than two C₁₋₃ alkyl groups, and physiologically acceptable salts and solvates thereof.

SUMATRIPTAN: invención de selección

[11] Patent Number: 5,037,845

[45] Date of Patent: Aug. 6, 1991

[73] Assignee: Glaxo Group Limited, England

We have now found a particular compound which falls within the scope of the group of compounds described and claimed in UK Patent Application No. 2124210A but which is not specifically disclosed therein, which compound has special advantages. Thus, we have discovered that by a selection of two specific substituents, namely the methylaminosulphonylmethyl group at the 5-position of the indole nucleus and the N,N-dimethylaminoethyl substituent at the 3-position, a compound having a combination of highly advantageous properties for the treatment of migraine is obtained.

[56]

References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

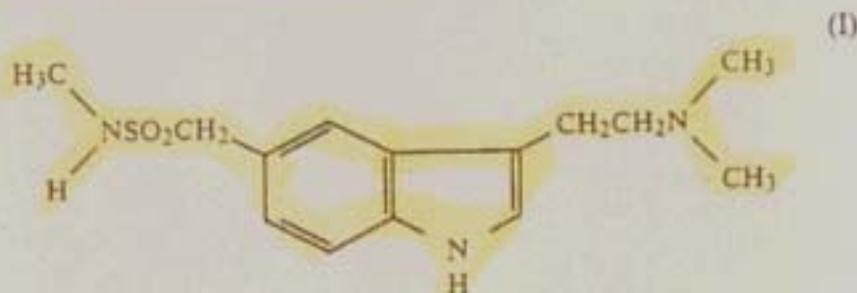
4,816,470 3/1989 Dowle et al. 514/415

Related U.S. Application Data

[63] Continuation of Ser. No. 82,666, Aug. 7, 1987, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 761,392, Aug. 1, 1985, abandoned.

I claim:

1. A compound of formula (I):



and its physiologically acceptable salts and solvates.

[30]

Foreign Application Priority Data

Aug. 1, 1984 [GB] United Kingdom 8419575

dina
F.G.

lorhidrato

Ranitidina MERCK

300 mg E.F.G.

10 comprimidos

Ranitidina (D.C.I.) clorhidrato

658848



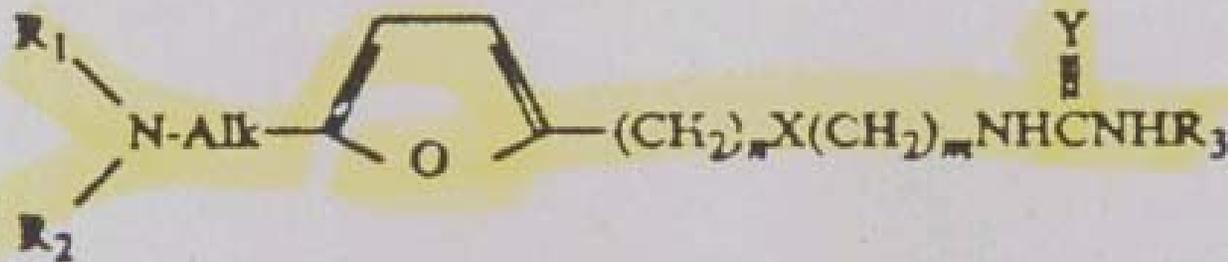
Vía oral

 **MERCK**
genéricos

US 4.128.658

We claim:

1. A compound of the general formula I:



or a physiologically acceptable salt . . .

16. A compound as claimed in claim 1 which is N-[2-[[[5-(dimethylamino)methyl-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine.

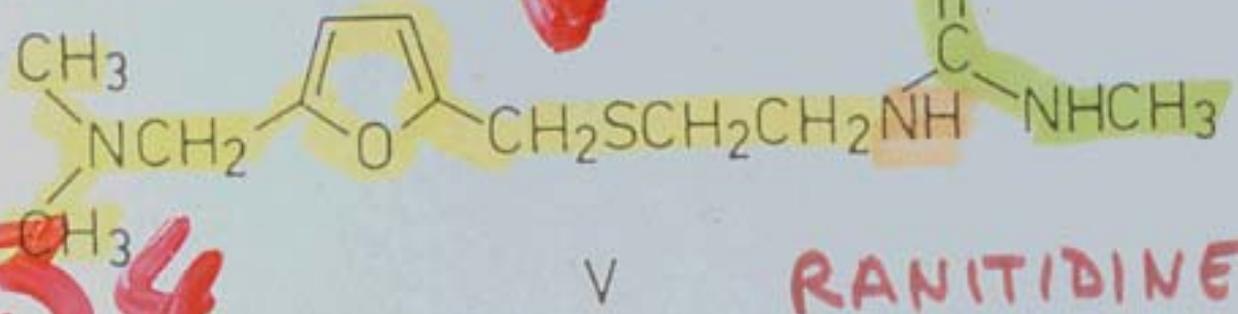
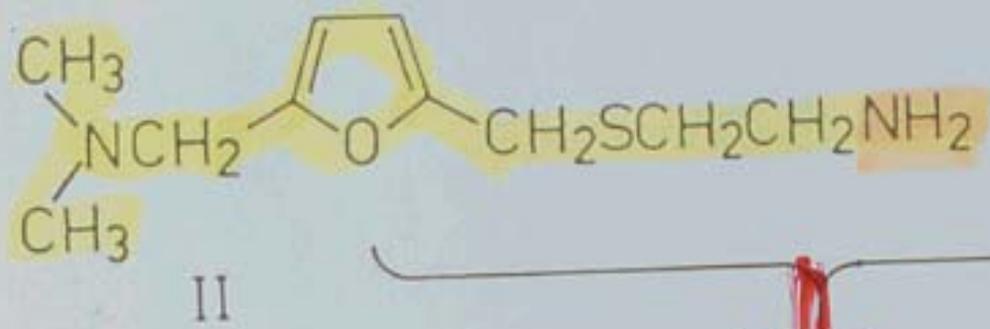
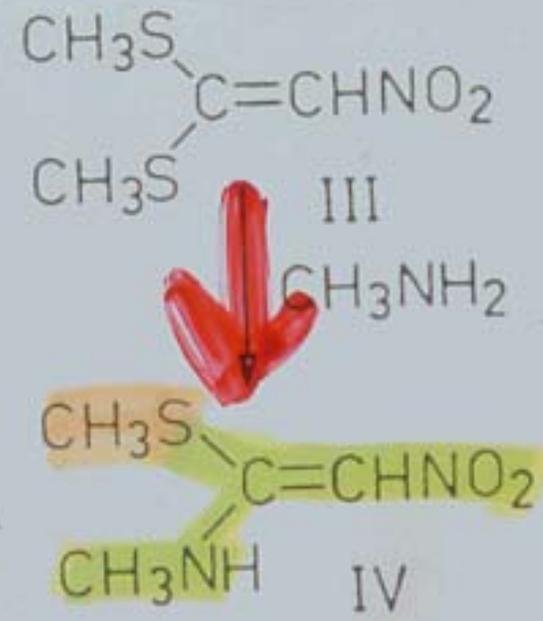
45. The hydrochloride of N-[2-[[[5-(dimethylamino)methyl-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine.

RAVINDRINE . HCL

Reivindicación 1 de la patente ES 461.334, en lo referente a **ranitidina**:

"Procedimiento de obtención de ranitidina (V) caracterizado por la secuencia **Paso 1 + Paso 2** (marcados en rojo)

(US 4.128.658)



ES

461334

RANITIDINE

GlaxoWellcome

INFORMA SOBRE SUS PATENTES DE RANITIDINA

Holliday Chemical Holdings, p.l.c. y su filial en España Uquifa (Unión Químico Farmacéutica, S.A.) llegan a un acuerdo con Glaxo Wellcome sobre el contencioso que mantenían en España respecto a las patentes de procedimiento de Ranitidina y Clorhidrato de Ranitidina, principio activo del medicamento para el tratamiento de la úlcera Zantac.

Glaxo Wellcome demandó a Uquifa y a Holliday Chemical Holdings, p.l.c. en España por presunta infracción de ciertas patentes españolas de procedimiento de Glaxo Wellcome, solicitando previamente medidas cautelares así como los correspondientes daños y perjuicios.

4!
cont...

El informe del perito designado por el Juzgado dio lugar a una resolución, por parte del Juez, favorable a Glaxo Wellcome, y que podría haber originado la ejecución de medidas cautelares contra Uquifa, durante la tramitación del procedimiento judicial.

(*) El acuerdo a que se ha llegado supone el pago a Glaxo Wellcome, por parte de Uquifa, de 2.248.000.000 de pesetas (9.000.000 de Libras Esterlinas), y por otra parte se concede a ésta una licencia para la fabricación de Ranitidina base y Clorhidrato de Ranitidina Forma 1, de manera que pueda seguir suministrando a sus clientes fuera de Europa.

→ (No Forma 2)

Este acuerdo es una decisión comercial que pone fin a este contencioso, evitando la continuación en España de procedimientos judiciales prolongados. Al mismo tiempo, este caso demuestra que la política de Glaxo Wellcome de defender enérgicamente sus derechos de propiedad industrial permanece inalterable.

(*) : Ventas UQUIFA : 4.600.000.000
(1994)

Glaxo Wellcome
Madrid, 17 de Diciembre de 1997

¿Qué es interpretar *literalmente* la reivindicación?

La interpretación literal de las características técnicas de las reivindicaciones requiere un **análisis sobre lo que el experto en la materia habría entendido por sus términos en la fecha de prioridad, a la vista de la descripción y los dibujos.**

El experto en la materia **interpretará un término** usado en la reivindicación, no según el sentido filológico o semántico de la palabra, sino **de la manera que sea habitual en el sector de la técnica de** que se trate (por su significado técnico habitual).

A no ser que en la propia patente se defina un significado particular para dicho término: **la descripción puede hacer de "diccionario".**

Se acepta que **los términos generales o funcionales** en las reivindicaciones ("excipientes", "medios elásticos", "medios de refuerzo", etc.) pueden **comprender variantes, cambio de materiales u otras realizaciones desarrolladas después** de la fecha de prioridad.

El talco, ¿responde literalmente a "compuesto de reacción alcalina"?
¿Son los elementos B1 y B2 equivalentes al A1?



Formulación A:

- (1) Un **núcleo** compuesto de omeprazol y un **compuesto de reacción alcalina**
- (2) Una capa intermedia o sub-recubrimiento
- (3) Una capa entérica



Formulación B:

- (1) Un **núcleo inerte** de azúcar y almidón
- (2) Una primera capa de recubrimiento que incluye omeprazol (color marrón) y **talco**
- (3) Una segunda capa de recubrimiento
- (4) Una capa entérica



“Las meras diferencias de detalle, o los perfeccionamientos de escasa entidad, no pueden afectar al derecho del inventor original.”

(Juez J. Story; Odiorne v. Winkley, Mass., USA, 1814)

"La reivindicación de patente tiene la finalidad de indicar el objeto de la invención, no la de delimitar la protección que de ahí resulte."

(Sent. Reichsgericht 9.02.1910, Alemania)

Determinación del alcance de la protección mediante interpretación *no literal* (*por equivalencia*) de las reivindicaciones

La doctrina de los equivalentes nació, hace más de un siglo, para intentar proteger a los pequeños inventores (poco formados en redacción de patentes) de los que injustamente robaban o copiaban sus invenciones.

Hoy la mayoría de las patentes se redactan por profesionales que usan -y frecuentemente usan mal- el sistema de patentes al límite de sus posibilidades.

En el equilibrio entre la protección del inventor y la seguridad jurídica de terceros, la jurisprudencia actual evoluciona decantándose hacia la seguridad jurídica.

(Peter Markvardsen, Lunes del CP, 7 mayo 2001)

La interpretación no literal (por equivalencia) representa una excepción, y se le da una fuerza menor que a la interpretación literal

"No es tarea del juez examinar qué es lo que el inventor quería reivindicar, sino **lo que de hecho reivindicó.**"

(Alemania, "Radio Broadcasting System", 1988 IIC, 811)

"Los terceros deben ser capaces de confiar en el hecho de que la invención protegida está completamente descrita por las características técnicas de las reivindicaciones, y de prepararse para este hecho. El solicitante ha de asegurarse de que lo que desea ser protegido está cuidadosamente expresado por las características técnicas de las reivindicaciones". (TSF Alemán "Batteriekastenschur", 1991 IIC 104)

PREGUNTA PARA DISCUSIÓN AL FINAL: ¿Es justo que una mera argumentación de infracción por equivalencia baste como *presunción de buen derecho* a efectos de medidas cautelares?

La interpretación no literal (por equivalencia) se considera justa, y es un imperativo legal

Protocolo interpretativo del Art. 69 (CPE): 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** 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.**"

La doctrina opina que este Protocolo afecta tanto a patentes europeas como a patentes nacionales.

La interpretación no literal (por equivalencia) se considera justa, y es un imperativo legal (cont.)

Conferencia Diplomática de Revisión del CPE (Munich, 20-29 noviembre 2000), pendiente de ratificación. Se ha añadido un Art. 2:

Art. 2, Protocolo sobre la interpretación del Art. 69 CPE:

"**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.**

Es significativo que **no se aceptó** la propuesta que decía:

"(1) Para el propósito de determinar el alcance de la protección conferido por una patente europea, deberán **tenerse en cuenta los *medios* que, en la fecha de la infracción alegada, sean *equivalentes* a los medios especificados en las reivindicaciones.**

(2) Generalmente **un *medio* se considerará *equivalente* si** para un experto en la materia hubiera sido **obvio** que usando tal medio se habría alcanzado sustancialmente el mismo resultado que el alcanzado con los medios especificados en la reivindicación."

(Documento de trabajo Info 6/MR 2000 e)

Lo que parece indicar que **la interpretación de reivindicaciones por los tribunales de justicia no queda condicionada por una definición particular de equivalentes.**

En **Gran Bretaña** no hay tradición en el uso del término "equivalente" y la valoración por equivalencia se basa principalmente en la llamada **interpretación intencional (purposive construction)**, dando respuesta a las cuatro cuestiones desarrolladas en las importantes sentencias "Catnic" (1982) e "Improver" (*Epilady*, 1989).

La **jurisprudencia británica más reciente** considera que, aunque con otras palabras, **se están aplicando unos criterios de interpretación por equivalencia coherentes con el Art. 69.1 CPE y su Protocolo**, y que en el fondo son muy similares al test de obviedad aplicado actualmente en Alemania.

En **Alemania** la interpretación de las reivindicaciones cambió profundamente a partir de la Sentencia "Formstein" (1986), momento a partir del cual la jurisprudencia ha intentado **ajustarse al Art. 69.1 CPE y su Protocolo**. La **aproximación reciente de la jurisprudencia** del Tribunal Supremo alemán, que los propios tribunales han reconocido que se corresponde con las preguntas "Catnic" de Gran Bretaña, ha dado lugar a una aproximación a la interpretación por equivalencia que se suele llamar test de obviedad o **aproximación a la equivalencia por obviedad** (*Obvious Equivalents Approach*).

Esencialmente la **aproximación a la equivalencia por obviedad** es la que se ha propuesto en lo que -hasta la fecha- es **la única aportación doctrinal española que se basa acertadamente en los Arts. 60.1 LP/69.1 CPE y el Protocolo (ver Vicente HUARTE)**, resumida así:

"Una ***solución técnica es equivalente*** cuando, conteniendo algún elemento que no se encuentra literalmente comprendido dentro de los ***elementos interpretables*** especificados en una reivindicación, en la fecha en la que se concibe resulta ***directamente deducible por el experto en la materia***, a la vista de lo descrito en toda la patente y de su conocimiento general común, como ***alternativa obvia para obtener un resultado equivalente***.

Un ***elemento no es interpretable***:

- cuando su **precisión y univocidad** son tales que inducen al experto a considerar que su eventual sustitución por otro elemento alternativo no permite deducir de manera directa y obvia que se obtendrá un resultado equivalente o

- cuando dicho elemento **ya constituye una restricción** explícita en un conjunto más amplio de una reivindicación de la que aquélla que lo contiene depende.

(cont.)

Resumen de la propuesta de Vicente HUARTE como aproximación a la equivalencia por obviedad (cont.)

No es equivalente una solución técnica que contiene algún elemento que ha sido objeto de una **renuncia expresamente aceptada** por el solicitante de la patente para superar obstáculos relativos al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad o de suficiencia de la descripción.

No es equivalente una solución técnica que, en la combinación de todos sus elementos, **formase parte del estado de la técnica** antes de la fecha de prioridad de la patente.

La equivalencia en cuanto al resultado no se refiere solamente a la naturaleza del mismo, sino también a su calidad. En el caso de patentes sobre procedimientos de obtención de productos, el resultado no solamente incluye a la naturaleza del producto obtenido, sino también a las diferencias industriales que dicho procedimiento proporcione (rendimiento, economía, seguridad, simplicidad, etc.).

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (I)

El objetivo es cumplir con el mandato del Art. 69.1 CPE y de su Protocolo Interpretativo (intentando que "se asegure a la vez una protección justa al solicitante y un grado razonable de certeza a los terceros").

Los siguientes criterios son "eccléticos" en el sentido de se aceptan hoy (a veces con distintos nombres) por prácticamente todos los tribunales de Alemania y Gran Bretaña (algo menos en Francia y Holanda; en Italia el tema es incipiente). Algunos provienen de EEUU.

i) Hay que comparar elemento por elemento. La comparación entre los elementos de la realización cuestionada y los elementos de la reivindicación posiblemente infringida, ha de hacerse **de uno en uno**.

Es ilustrativo que, en la modificación del Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE realizada en noviembre de 2000, la propuesta "medios equivalentes a medios especificados en las reivindicaciones" haya sido sustituida por "**elemento equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones**".

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (II)

ii) El elemento equivalente ha de derivarse de la **reivindicación**, pues en caso contrario la reivindicación serviría únicamente de pauta y la protección alcanzaría a lo que no está reivindicado (extremo a evitar según el Protocolo).

Una solución técnica es equivalente cuando... resulta ***directamente deducible*** por el experto en la materia, a la vista de lo descrito en toda la patente y de su conocimiento general común (Vicente Huarte)

Preguntas "Catnic/Improver" (GB):

3) ¿**Habría entendido el experto** en la materia **que leyera la patente, dados los términos empleados en la reivindicación**, que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención? SI: no hay equivalencia. NO: la variante puede ser equivalente.

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (III)

iii) El elemento equivalente proporciona *prácticamente el mismo resultado* que el elemento reivindicado. Según la enseñanza de la patente y su conocimiento común y general, *era obvio para el experto que el elemento equivalente iba a proporcionar prácticamente el mismo resultado*. Cuando la reivindicación se ve como un todo, el elemento equivalente *proporciona una solución equivalente al problema planteado en la invención* (no hay equivalencia cuando el producto/procedimiento cuestionado resuelve un **problema técnico diferente**).

*Una solución técnica es equivalente cuando, ... resulta directamente deducible por el experto en la materia, a la vista de lo descrito en toda la patente y de su conocimiento general común, como **alternativa obvia** para obtener un **resultado** equivalente.* (Vicente Huarte)

Como reconocen los propios jueces, en la práctica hay mucha coincidencia entre los criterios en GB y la aproximación a la equivalencia por obviedad

Preguntas "Catnic/Improver" (GB): Para saber si una variante de un elemento es realmente un elemento equivalente, hay que responder por orden a estas cuestiones:

1) ¿**Altera la variante el funcionamiento de la invención**? **SI**: no hay equivalencia. **NO** (prácticamente el mismo problema y solución): responder a la pregunta siguiente.

2) ¿**Habría sido obvia la variante para el experto** en la materia **que leyera la patente** en la fecha de su publicación? **NO**: no hay equivalencia. **SI**: responder a la pregunta siguiente.

y 3) Ver antes.

A veces no es importante la disparidad en la fecha en la que debe considerarse la equivalencia

No hay consenso todavía respecto a la fecha en la que debe considerarse la equivalencia: En Alemania suele ser la fecha de **prioridad**; en Gran Bretaña, la de **publicación de la solicitud** (o la patente); en Holanda, en EEUU y en la propuesta de la OMPI, la fecha en la que se cuestiona la realización (la fecha de la **posible infracción**).

Si se llega a la conclusión de que no hay equivalencia en la fecha de la posible infracción (la fecha más ventajosa para el titular de las patente), **esta discrepancia no lleva a conclusiones contradictorias.** Lo que no es obvio para el experto en una fecha, no puede serlo en una fecha anterior, en la cual el experto conoce lo mismo o menos.

Hay cierto consenso en que una "sustitución análoga" sí debe considerarse una infracción por equivalencia

Ejemplo: Cuando se realiza la invención, para realizar una determinada función se conocen sólo tres materiales: E1, E2 y E3. El inventor redacta su reivindicación de forma estructural (¡malo, debería haberlo hecho de forma funcional!):

Reivindicación: "Dispositivo que comprende.... **un material seleccionado entre el grupo formado por E1, E2 y E3.**"

Posteriormente aparece el **nuevo material E4** que, para el experto y a la vista de la patente, tiene unas propiedades que obviamente lo hacían útil para la función de la patente. En este caso, **E4 debe ser considerado equivalente a "material seleccionado entre E1, E2 y E3"**.

The invention (without inventive step) consists in the substitution in a known device of a recently developed material whose properties make it plainly suitable for that use ("**analogous substitution**").

Example: An electric cable comprises a polyethylene sheath bonded to a metallic shield by an adhesive. The invention lies in the use of a particularly newly developed adhesive known to be suitable for polymer-metal bonding (EPO Guidelines, C, IV, Annex).

Hay un paralelismo (en azul) entre la aproximación a la equivalencia por obviedad, y la aproximación a la actividad inventiva por el test "problema-solución"

In EPO Guidelines C IV, 9.5:

When assessing inventive step the examiner normally applies the **problem and solution approach**.

In the problem and solution approach there are three main stages:

- determining the **closest prior art** (la reivindicación posiblemente infringida, el resto de la patente, y el conocimiento común y general)
- establishing the **technical problem to be solved** (según la memoria de la patente posiblemente infringida), and
- considering whether or not the claimed invention (el elemento cuestionado como equivalente), starting from the closest prior art and the technical problem, **would have been obvious to the skilled person**.

Por eso uno de los criterios de ausencia de equivalencia es que...

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (IV)

iv) No es equivalente una realización cuestionada que está asociada con una actividad inventiva. El caso más claro es cuando la patente posiblemente infringida forma parte del estado de la técnica a efecto de actividad inventiva, porque, para el mismo experto, la realización cuestionada no puede ser obvia y no serlo a la vez.

Una modificación inventiva que usa la enseñanza de una patente anterior podría constituir una invención patentable y, a pesar de ello, representar una infracción de la patente anterior *por identidad* (la 1ª patente es dominante, la 2ª patente es dependiente).

Pero, si no infringe por identidad (no es dependiente), una *modificación inventiva* de una patente no puede constituir una infracción de ésta por *equivalencia*, pues la modificación no era obvia para el experto en la materia.

Así, aunque la patente del demandado no le "cubre" automáticamente contra la infracción (como en el antiguo Art. 273 EPI, según Art. 55 LP), sí que le servirá como una prueba fuerte a favor de la no infracción por equivalencia el hecho de que la realización cuestionada haya sido válidamente patentada. Por lo tanto...

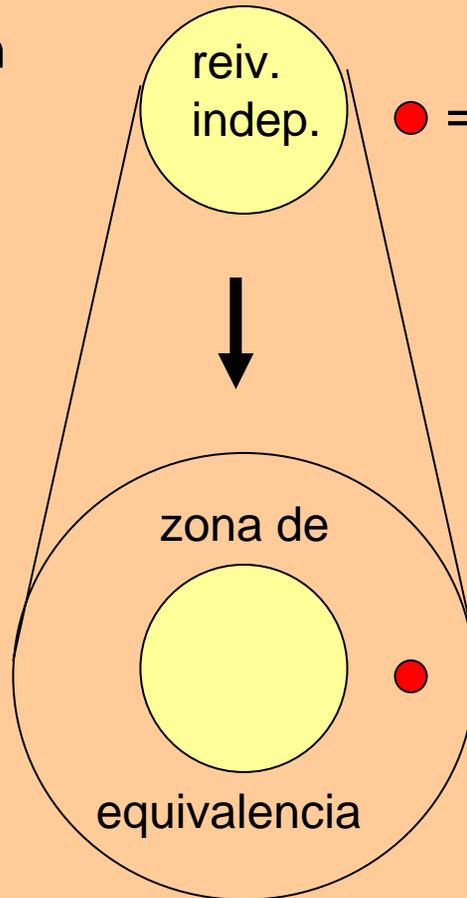
¡Si la realización del demandado era patentable, le interesará haberla patentado!

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (V)

v) Cuando se analiza por un experto en la materia, **el elemento equivalente cae dentro de una generalización obvia del elemento reivindicado**, siendo la generalización más obvia el reemplazar una definición estructural por la correspondiente definición funcional (p.ej. "tornillo" por "medios de sujeción"), **con tal de que no se generalice tanto que se llegue a reivindicar el propio problema.**

En el fondo es un criterio **similar al "test de la reivindicación hipotética"** que desarrolló el CAFC de EEUU en 1990 (ver Miquel Montañá), según el cual el titular podía proponer una reivindicación hipotética, más amplia que su reivindicación independiente, que habría sido patentable en el momento de la solicitud (el titular tendría la carga de probar que habría sido nueva, inventiva y suficientemente soportada por la descripción...), y que haría caer la realización cuestionada dentro del alcance de esta reivindicación hipotética. Si el tribunal lo acepta, habrá infracción por equivalencia.

Interpretación literal



● = realización cuestionada

generalización obvia de la reivindicación independiente

Interpretación por equivalencia

¿Se puede generalizar desde una reivindicación dependiente?

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (VI)

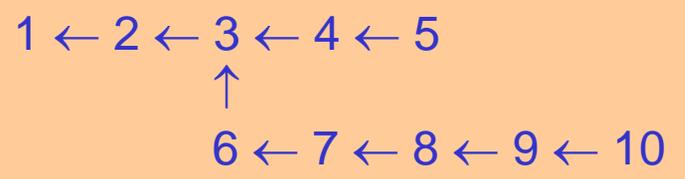
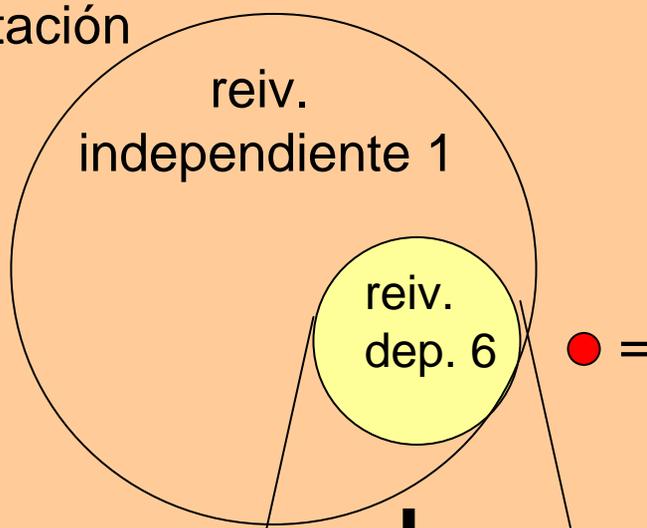
vi) No se pueden generalizar por equivalencia los elementos previamente restringidos en reivindicaciones dependientes.

Cuando un elemento de una reivindicación dependiente ya constituye una restricción explícita del correspondiente conjunto más amplio de una reivindicación de la que depende, no tiene sentido que se pueda generalizar el elemento previamente restringido, para interpretar que caen dentro del alcance de la protección de la reivindicación dependiente elementos que no figuran en la reivindicación de la que depende, y que se excluyan del alcance de la reivindicación dependiente otros elementos que sí figuran en la reivindicación de la que depende.

Un ***elemento no es interpretable*** (yo diría, **generalizable**)

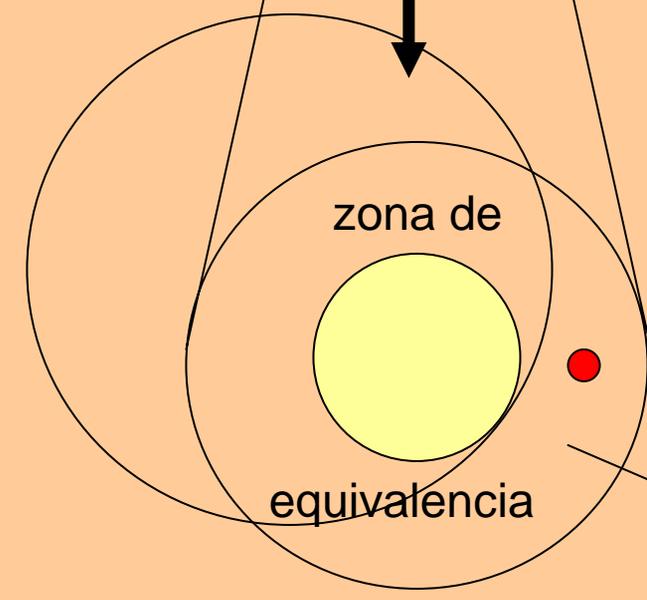
- **cuando dicho elemento ya constituye una restricción explícita** en un conjunto más amplio de una reivindicación de la que aquélla que lo contiene depende (ver Vicente Huarte, y un ejemplo en sus diapositivas)

Interpretación literal



● = realización cuestionada

¡Es obvio que no se puede generalizar así la reivindicación *dependiente 6!*



Interpretación por equivalencia

Por definición de reivindicación dependiente, **sería absurdo** que la zona de equivalencia incluyese elementos que no están en la literalidad de la reivindicación independiente, y a la vez excluyera otros que sí están en la literalidad de esa misma reiv. independiente

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (VII)

vii) Hay elementos que no son generalizables por equivalencia, dado lo unívoco de su definición. El ejemplo más claro es el que se da en las **reivindicaciones de producto químico puro de estructura bien definida** (con las mezclas, los polímeros o los productos definidos por parámetros la situación puede ser distinta). Si los productos protegidos en la reivindicación se identifican como comprendidos en una determinada **fórmula general (de Markush)**, el experto nunca considerará que un producto que no responda a dicha fórmula, aunque difiera solamente en un sustituyente, pueda ser equivalente a los productos protegidos. Los tribunales tienen muchas reservas a la hora de aplicar la doctrina de los equivalentes a las patentes de productos químicos (aunque no tanto a procedimientos).

Un ***elemento no es interpretable*** (yo diría, **generalizable**)

- cuando su precisión y univocidad son tales que inducen al experto a considerar que su eventual sustitución por otro elemento alternativo no permite deducir de manera directa y obvia que se obtendrá un resultado equivalente (ver Vicente Huarte)

En el campo químico-farmacéutico, cualquier variación estructural puede tener efectos distintos, por lo que **los productos no suelen considerarse equivalentes si tienen distinta fórmula**

0 005 129
B1

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

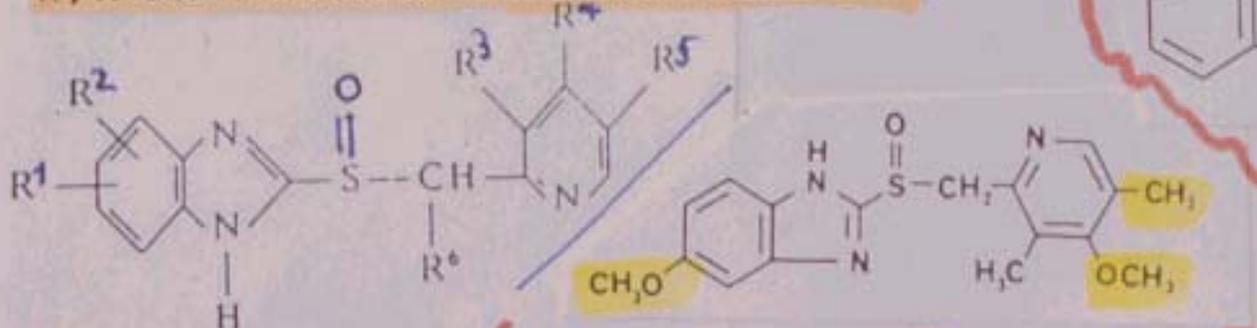
Substituted pyridylsulfanylbenzimidazoles having gastric acid secretion properties, pharmaceutical preparations containing same, and intermediates for their preparation.

Priority: 14.04.78 SE 7804231

Proprietor: Aktiebolaget Hässle, Fack, S-431 20 Mölndal 1 (SE)

Claims

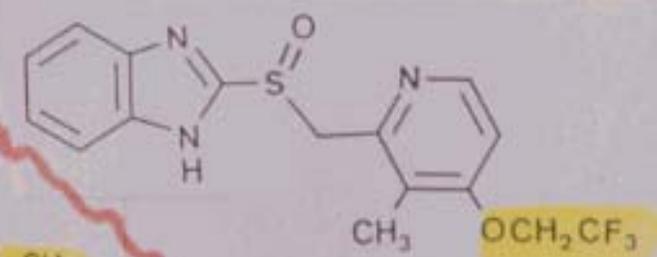
1. A compound of formula III
R³, R⁴ and R⁵ are the same or different and are each:



hydrogen, methyl,
methoxy, ethoxy, methoxyethoxy or ethoxyethoxy

(ASTRA) OMEPRAZOLE

LANSOPRAZOLE



(TAKEDA) infringes?

por un CF₃ en lugar de CH₃, el lansoprazol no cae en la fórmula general

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (VIII)

viii) No es equivalente un elemento que formaba parte del estado de la técnica, en combinación con todos los demás de la reivindicación, antes de la fecha de prioridad de la patente.

Esta situación se da cuando la realización cuestionada habría sido conocida u obvia para un experto que conocía el estado de la técnica. Este argumento se llama la ***excepción del estado de la técnica libre de patente*** y es utilizable para defenderse tanto de una infracción por identidad como de una infracción por equivalencia. Evidentemente si el demandado *solamente ha usado elementos que estaban en el estado de la técnica*, no pudo infringir ninguna reivindicación válida. ¡No es necesario inventar para no infringir!

"No es equivalente una solución técnica que, en la combinación de todos sus elementos, *formase parte del estado de la técnica* antes de la fecha de prioridad de la patente" (ver Vicente Huarte)

CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (y IX)

ix) **No puede ser equivalente lo que ha sido objeto de renuncia** (*waiwer*) **o limitación aceptada por parte del solicitante** (*prosecution history estoppel*, **doctrina de los propios actos**). Ej: disolvente THF.

El TSF alemán ha confirmado explícitamente esta doctrina (ver Hansen & Hirsch) indicando que, si ha habido antes una renuncia, no hay necesidad de comprobar si el estado de la técnica realmente requería tal renuncia. **La renuncia ha de derivarse clara e indudablemente del dossier** de la patente atacante, o de los expedientes paralelos de la tramitación de patentes equivalentes en otros países; pero no es necesario que se mencione explícitamente la palabra *renuncia* o un sinónimo. Si el solicitante declara *sin reservas* que está **de acuerdo con una limitación propuesta por el examinador**, y adapta los documentos a dicha limitación, se considera que ello constituye una renuncia. Es un criterio **mucho menos exagerado que el de** (la recurrida) **sentencia Festo**, EEUU, 2000).

"No es equivalente una solución técnica que contiene algún **elemento** que ha sido **objeto de una renuncia expresamente aceptada** por el solicitante de la patente **para superar obstáculos** relativos al cumplimiento de los requisitos de **patentabilidad** o de suficiencia de la descripción" (ver Vicente Huarte)

UNA CUESTIÓN PARA ACABAR: ¿Puede ser considerada equivalente una subcombinación?

Reivindicación: Entidad que comprende **A + B + C + D**

Realización cuestionada: Entidad **A + B + C**

que no tiene ningún elemento comparable con D, p.ej. porque le falta un paso de síntesis en un procedimiento en varios pasos, o falta un componente en una composición.

Según se ha explicado, como no se cumple la *regla de todos los elementos*, **no hay infracción literal**.

Pero, en una interpretación no literal (por equivalencia) de la reivindicación, **¿cabe la posibilidad de que la realización caiga dentro del alcance de la protección de la reivindicación?** O sea, cabe que el elemento "ausencia de D" sea equivalente a "D".

En caso afirmativo: **¿En qué condiciones?**

LA RESPUESTA ES ... DEPENDE

El TSF de Alemania ha dejado deliberadamente abierta la respuesta, pero poniendo énfasis en la seguridad jurídica ("asegurar un grado razonable de certeza a los terceros").

Antes de contestar:

- asegurarse de que no se da alguna otra causa de no equivalencia.
- asegurarse de que en la memoria descriptiva no se dice que D es crítico o imprescindible.

Con esas premisas, podría haber equivalencia **si, y sólo si, el experto en la materia**, al interpretar la reivindicación, **reconoce claramente que puede prescindirse del elemento D** para obtener el mismo resultado; o sea, que la reivindicación evidentemente se ha redactado con un innecesario exceso de determinación.

- En cualquier caso, la equivalencia de una subcombinación ha de considerarse siempre como una excepción.

(ver Hansen & Hirsch)

EPÍLOGO

"Hay dos maneras de llegar al desastre:
una, pedir lo imposible;
otra, retrasar lo inevitable."

Francesc Cambó (1876-1947)

En España, **para no llegar al desastre** que representaría una situación de **injusticia generalizada en materia de patentes**, en la que siempre se favorecería al económicamente más poderoso...

No pidamos lo imposible; pidamos **que jueces, abogados y peritos tengan en cuenta los criterios modernos de interpretación de reivindicaciones**, lo que es perfectamente posible;

y

No retrasemos lo inevitable: **La modernización de la administración de justicia en materia de patentes**. Si la retrasamos, además de llegar el desastre, "de fuera vendrá quien de casa nos echará".