

**MIGUEL VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES**

**PAT.**

**Estudio sobre los  
requisitos de patentabilidad,  
el alcance y la violación del  
derecho de patente**



J. M. BOSCH EDITOR

**Miguel Vidal-Quadras**, doctor en derecho y uno de los más destacados expertos en materia de protección de tecnología en España, tanto a nivel académico como práctico, lleva a cabo un riguroso y exhaustivo estudio sobre el núcleo del derecho de patentes: los requisitos necesarios para su reconocimiento, la interpretación de su alcance y su violación. Dada la ambivalencia de la obra en una institución jurídica en la que lo técnico desarrolla un papel fundamental, prologan este libro el Director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona y uno de los más reconocidos expertos en materia de patentes, Pascual Segura Cámara, y el Catedrático de Derecho Mercantil de la misma universidad, Antoni Font Ribas.

Nos hallamos ante una obra esencial para todo aquél que quiera profundizar y conocer la institución de la patente. En ella el lector hallará uno de los análisis más profundos de la cuestión llevado a cabo en España y un estudio de referencia a nivel internacional, a la vez que se beneficiará de una gran referencia de citas actuales y traducidas a nuestro idioma procedentes de los principales Estados de referencia en esta materia: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania e Italia entre ellos. La cada vez mayor internacionalización de los derechos de propiedad industrial impone a quienes operan en esta área el conocimiento de lo que se hace en los países de nuestro entorno. Con mayor razón si el derecho que se analiza no hace sino introducir en la normativa nacional elementos jurídicos desarrollados en otros países y por la Oficina Europea de Patentes.



J. M. BOSCH EDITOR



MIGUEL VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES

**Estudio sobre los  
requisitos de  
patentabilidad, el  
alcance y la violación del  
derecho de patente**

2005



J. M. BOSCH EDITOR

© 2005 MIGUEL VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES

© 2005



**Librería Bosch, S.L.**

<http://www.jmboscheditor.com>

<http://www.libreriabosch.com>

E-mail: [editorial@jmboscheditor.com](mailto:editorial@jmboscheditor.com)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN: 978-84-7698-735-3

D.L.: B 47977-2009

**Diseño portada y maquetación:** CRISTINA PAYÁ  +34 672 661 611

*Printed in Spain – Impreso en España*

# Índice

ABREVIATURAS UTILIZADAS .....	9
PRÓLOGOS .....	17
INTRODUCCIÓN .....	27

## CAPÍTULO PRIMERO

### REQUISITOS POSITIVOS DE VALIDEZ DEL DERECHO DE PATENTE

1. Los requisitos positivos de patentabilidad como base jurídica del derecho de patente .....	39
2. La novedad .....	41
2.1. <i>El estado de la técnica como elemento objetivo para determinar la novedad</i> .....	43
A) La fecha de presentación de la solicitud de la patente como elemento temporal a tener en cuenta a la hora de establecer qué constituye el estado de la técnica anterior .....	43
B) La solicitud de patente como objeto jurídico a partir del cual se llevará a cabo el examen de la novedad ....	45
C) Elementos que pueden perjudicar la novedad de la invención .....	45
a) La exigencia de accesibilidad por parte del público ..	46
b) Descripciones escritas u orales .....	48
c) Uso anterior .....	49
d) Excepciones legales que permiten no considerar perjudiciales elementos que conforman el estado de la técnica en el caso de que concurren determinadas circunstancias .....	50
e) Excepciones legales en virtud de las cuales deben considerarse perjudiciales determinados documentos a pesar de no ser accesibles al público .....	57

2.2. Valoración jurídica de los posibles elementos perjudiciales a los efectos de enjuiciar el requisito de novedad . . . . .	58
<b>3. La actividad inventiva . . . . .</b>	<b>59</b>
3.1. <i>Concepto y definición legal de la actividad inventiva . . . . .</i>	<i>60</i>
A) Definición legal de la actividad inventiva y características . . . . .	60
B) Antecedentes de la introducción del requisito de la actividad inventiva en el derecho de patentes . . . . .	62
C) Principales diferencias entre los conceptos de novedad y actividad inventiva . . . . .	65
3.2. <i>La positivación de la actividad inventiva . . . . .</i>	<i>67</i>
A) El experto en la materia . . . . .	67
B) Los conocimientos del experto en la materia . . . . .	71
C) La combinación de los elementos que conforman el estado de la técnica como principal cometido del experto . . . . .	72
3.3. <i>El enjuiciamiento del carácter inventivo por parte de los jueces y tribunales así como de la Oficina Europea de Patentes . . . .</i>	<i>73</i>
A) La comparación con el estado de la técnica o prueba directa . . . . .	74
B) La valoración de la actividad inventiva a la luz de los equivalentes técnicos . . . . .	75
C) La valoración de la prueba a través de indicios . . . . .	77
a) Indicios subjetivos que proceden del inventor . . . . .	79
b) Indicios objetivos resultantes de la propia invención . . . . .	79
(i) Solución nueva a un problema preexistente . . . . .	80
(ii) Solución a un problema nuevo . . . . .	81
(iii) Ventajas con respecto a lo anteriormente conocido . . . . .	82
c) Indicios ajenos a la propia invención . . . . .	83
D) La aproximación al problema y a la solución, formulada por la Oficina Europea de Patentes . . . . .	85
E) La propuesta británica formulada en Windsurfing International: . . . . .	86
<b>4. La aplicabilidad industrial de la invención . . . . .</b>	<b>88</b>

**CAPÍTULO SEGUNDO**  
**EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PATENTE**

<b>1. La interpretación del derecho. Elementos a valorar en la determinación del alcance de una patente</b> .....	93
1.1. <i>La tensión existente entre la protección del titular del derecho y la seguridad jurídica de los terceros</i> .....	94
1.2. <i>El compromiso europeo. El artículo 69 del Convenio de la Patente Europea y el Protocolo para su interpretación</i> .....	94
1.2.1. Génesis del artículo 69 del Convenio de la Patente Europea .....	96
1.2.2. Análisis del contenido del Protocolo de Interpretación del Artículo 69 del Convenio de la Patente Europea .....	100
1.2.3. La recepción del artículo 69 del Convenio de la Patente Europea en el derecho español .....	106
<b>2. El Contenido de la patente. Las reivindicaciones como delimitadoras del objeto afectado por el derecho de exclusiva</b> .....	109
2.1. <i>El papel de las reivindicaciones como elemento central en la determinación del alcance de la patente</i> .....	110
A) La reivindicación como elemento fundamental del sistema de patentes: los sistemas de definición periférica y de definición central .....	110
B) La opción del derecho positivo español de interpretación de las patentes por un sistema de definición periférica .....	112
2.2. <i>La descripción y los dibujos como elementos de interpretación del alcance de la reivindicación</i> .....	113
2.3. <i>La suficiencia de la descripción</i> .....	114
2.4. <i>Estructura y tipología de las reivindicaciones</i> .....	117
2.4.1. Estructura de las reivindicaciones .....	117
A) Partes en las que se estructura una reivindicación .....	117
B) Elementos característicos en la definición de las invenciones que tienen especial influencia en la interpretación de su alcance .....	119
2.4.2. Tipología de reivindicaciones .....	123
A) La reivindicación de producto .....	124
B) Reivindicación de procedimiento .....	128

(i) La especial naturaleza de los procedimientos químicos en el marco del derecho de patentes . . .	129
(ii) Las patentes sobre procedimientos de obtención de productos nuevos y la inversión de la carga de probar la utilización del proceso patentado. Su especial significación en el actual derecho de patentes . . . . .	131
C) Reivindicación de uso . . . . .	137
<b>3. Determinación del alcance y límites de la patente . . . . .</b>	<b>140</b>
3.1. <i>La interpretación de la patente . . . . .</i>	141
3.1.1. El papel del experto en la materia . . . . .	141
3.1.2. La fecha a considerar en la interpretación del alcance de la patente . . . . .	142
3.1.3. La interpretación del documento conforme a las manifestaciones del solicitante . . . . .	143
3.2. <i>El estado de la técnica como elemento determinante del         alcance del derecho concedido sobre una         determinada invención . . . . .</i>	144
<b>4. El alcance de la patente como cuestión jurídica a valorar por los tribunales . . . . .</b>	<b>145</b>
4.1. Elementos de interpretación jurídica . . . . .	148
4.1.1. La interpretación de la Ley . . . . .	149
4.1.2. La interpretación de los contratos . . . . .	152
A) La voluntad de los contratantes . . . . .	157
B) La resolución de las dudas u oscuridades . . . . .	158
C) La compleción de las carencias . . . . .	159
4.2. La aplicación de los elementos de interpretación jurídica al derecho de patentes . . . . .	160

**CAPÍTULO TERCERO  
LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE PATENTE**

<b>1. Análisis de los elementos jurídicos concurrentes a la hora de valorar la infracción . . . . .</b>	<b>165</b>
<b>2. La interrelación entre el alcance y la infracción del derecho de patente . . . . .</b>	<b>167</b>
<b>3. Estudio comparado de la jurisprudencia desarrollada en otros Estados en relación con la infracción del derecho de patente . . . . .</b>	<b>168</b>

3.1. <i>La doctrina de los equivalentes y su desarrollo jurisprudencial en Alemania</i> . . . . .	169
3.1.1. El desarrollo de la función de los equivalentes en Alemania hasta su fijación en la Doctrina de la <i>Dreiteilungslehre</i> o doctrina de las tres partes . . . . .	169
3.1.2. La adecuación de la ley alemana a los principios de interpretación de la patente a partir de las reivindicaciones. El desarrollo jurisprudencial en Alemania a partir de la Sentencia <i>Formstein</i> . . . . .	176
A) Infracción por identidad . . . . .	178
B) Infracción por equivalencia . . . . .	179
a) Principios de aplicación de la doctrina de los equivalentes . . . . .	179
b) Limitaciones jurisprudenciales a la extensión de la protección de la patente más allá de su interpretación literal . . . . .	183
3.2. <i>La interpretación intencional (Purposive construction) como criterio para interpretar la infracción de derechos de patente en el Reino Unido</i> . . . . .	185
3.2.1. La interpretación jurisprudencial tradicional . . . . .	186
3.2.2. La interpretación intencional como criterio establecido por los tribunales en los asuntos <i>Catnic e Improver</i> . . . . .	189
3.2.3. El desarrollo posterior de la jurisprudencia británica. La sentencia <i>Kirin Amgen v. Hoechst Marion Rousell</i> . . . . .	190
3.3. <i>El desarrollo de los aspectos relativos a la interpretación de las patentes en otros Estados europeos</i> . . . . .	197
3.3.1. Italia . . . . .	197
3.3.2. Francia . . . . .	200
3.4. <i>El desarrollo de la doctrina de los equivalentes por parte de los tribunales de los Estados Unidos de América</i> . . . . .	204
A) Origen de la doctrina de los equivalentes . . . . .	205
B) La doctrina <i>Graver Tank</i> y sus consecuencias en la jurisprudencia de la segunda mitad del s. XX . . . . .	208
C) La evolución de la doctrina de los equivalentes en los años 90 y su plasmación en la sentencia del Tribunal Supremo en <i>Hilton Davis</i> . . . . .	211
3.5. <i>Otras jurisdicciones relevantes: la interpretación e infracción de las patentes en Japón</i> . . . . .	218

<b>4. La infracción de la Patente en derecho español</b> .....	221
4.1. <i>Evolución histórica</i> .....	222
4.2. <i>La infracción de la patente bajo la Ley de Patentes española de 1986</i> .....	230
4.3. <i>La evolución de la legislación internacional en materia de infracción</i> .....	233
<b>5. La infracción del derecho de patente: la violación por identidad y la violación por equivalencia</b> .....	235
5.1. <i>La reivindicación como objeto de la protección</i> .....	236
5.2. <i>Interpretación contextualizada del significado de la patente: el análisis de todos los elementos</i> .....	237
5.3. <i>La infracción por identidad o infracción literal</i> .....	239
5.4. <i>Aspectos a considerar por el intérprete en la valoración de la existencia de equivalencia entre la realización acusada de infracción y el objeto de la patente</i> .....	241
A) <i>Análisis individualizado de los elementos</i> .....	242
B) <i>La evidencia de la sustitución</i> .....	243
C) <i>La fecha a considerar a los efectos de establecer la existencia de infracción</i> .....	244
D) <i>Otros factores a tener en cuenta en relación con la valoración de la infracción por equivalencia</i> .....	248
a) <i>La utilización del estado de la técnica anterior a la fecha de solicitud o prioridad de la patente</i> .....	248
b) <i>Las innovaciones y desarrollos posteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la patente</i> .....	250
5.5. <i>Limites derivados de la actuación del propio solicitante. La intencionalidad del titular de la patente y su importancia en la valoración de la infracción</i> .....	254
<b>CONCLUSIONES</b> .....	259
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	265

## Prólogo

Me complace extraordinariamente presentar el trabajo acabado del Dr. Miguel Vidal-Quadras, un joven investigador que une a esta condición la del práctico reflexivo, aquella persona que, como diría Schön, no se conforma con las soluciones meramente técnicas, sino que va al fondo del asunto, preguntándose reflexivamente el porqué de cada paso, de cada circunstancia, de cada situación o valoración, de cómo influyen y se relacionan mutuamente. En efecto, el Dr. Miguel Vidal-Quadras se aproxima al objeto de su investigación desde la práctica cotidiana de su rico y sabio ejercicio profesional y es, precisamente, a partir de las reflexiones que surgen de ella donde sitúa el punto de arranque de su investigación, que una vez puesta en negro sobre blanco, tengo hoy el honor de prologar junto a mi compañero Pascual Segura.

No es casualidad que el tema de la investigación sea el objeto y el alcance del derecho de patente. Estamos asistiendo a un fuerte cuestionamiento del derecho de patente como derecho de exclusiva, propiciado por determinados acontecimientos con amplia repercusión social. Y este cuestionamiento no se limita exclusivamente al derecho de patente, como modalidad de la propiedad industrial, sino que alcanza a los mismos conceptos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, ya sea entendida en sentido restringido, como equivalente al derecho autor, según la concepción dominante en nuestro país, ya sea en un sentido más amplio, comprensivo de un gran número de hipótesis de derechos de exclusiva, en la línea más propia del derecho anglosajón. La patentabilidad de los programas de ordenador, un hecho que no se le escapará al lector, representa un buen ejemplo de la situación que se quiere describir. La protección de los programas de ordenador se sitúa en esta tierra de nadie que viene configurada por la invención, la autoría y la utilidad empresarial. Si, inicialmente, en la concepción dominante en la Europa continental, se opta por otorgar tutela jurídica al programa de ordenador como creación intelectual, hoy no puede desconocerse la fuerte presión a la que están sometidas las autoridades competentes para reconocer la patentabilidad de estos instrumentos. Cierto es que la simple solución autoral no es suficiente para proteger el programa de ordenador, pero

cierto es también que la solución del derecho de patentes puede conducir a situaciones extremas o críticas que bien merecerían un tratamiento específico y diferenciado. Otorgar al programa de ordenador la misma protección que la invención significa concederle un monopolio que raya lo intolerable desde el punto de vista del derecho de la competencia. Dejando un poco de lado la vieja-nueva polémica sobre la concepción de los derechos de exclusiva en materia de propiedad intelectual e industrial –ya sea como excepción a la regla de la libre competencia, ya sea como presupuesto para el funcionamiento del mercado en condiciones de libre competencia–, lo cierto es que la protección que se pretende para los programas de ordenador a través del derecho de patentes pone en cuestión el fundamento mismo de este derecho. Tradicionalmente se ha argumentado que el derecho de patente se otorga en la medida en que la invención contribuye al incremento de los conocimientos de la sociedad. La sociedad premia así al inventor por su esfuerzo investigador, concediéndole el monopolio –limitado en cuanto al tiempo– de su explotación. Sólo el titular de la patente estará autorizado para ofrecer, fabricar, introducir en el comercio o utilizar el producto protegido por la patente u obtenido con el procedimiento objeto de la patente. El inventor o el titular de la patente no está obligado a revelar los secretos relativos a la fabricación del producto o del procedimiento patentados más allá de las alegaciones contenidas en la descripción de su objeto. En consecuencia, el titular de la patente sobre un programa de ordenador no estará obligado a revelar el código fuente de dicho programa, con lo que sólo él estará autorizado para repararlo, modificarlo, mejorarlo o ampliar sus prestaciones. Si a ello se añade la fuerte dependencia existente entre programas y sistema operativo, debida, entre otras cosas, a la situación de cuasi-monopolio que ostenta el mayor fabricante de sistemas operativos del mundo, la cena estará servida: la libre competencia, como elemento dinamizador de las relaciones económicas y como garante de la innovación empresarial, desaparece del mercado. Algunos han alertado ya de esta situación y describen y denuncian la situación como un freno a la innovación y al desarrollo: el derecho de patentes traiciona así su objetivo inicial. Deja de ser un estímulo a la innovación para convertirse en un obstáculo insalvable. En estas condiciones ¿estaría justificado el monopolio? Frente a ello se ha alzado un potente movimiento denominado de “software libre” que enlaza a creadores y a grandes empresas y cuyo nudo gordiano consiste en el acceso a la “intimidad inventiva” para permitir la innovación. Esta posibilidad conocida con el nombre de General Public License significa que cualquiera puede utilizar libremente el software publicado con esa licencia y acceder al código fuente con la única condición de que los resultados conseguidos con este trabajo se hagan nuevamente públicos. Ello no quiere decir que software libre sea igual a software gratuito, sino simplemente que la base de la innovación sea pública, es decir, de acceso general por parte de los ciudadanos,

aunque por ello haya que pagar, naturalmente, un precio. Pero una cosa es pagar por utilizar un producto o un servicio –o, visto al revés, derecho a cobrar por permitir la utilización de un producto o de un servicio– y otra muy distinta impedir la utilización de dicho producto, alargando, de este modo, el monopolio que sólo se explicaría por la apropiación de rentas que de otro modo no se podrían obtener.

Algo semejante ocurre en otro terreno –el de las patentes farmacéuticas– que el autor conoce bien y que muestra en gran medida la contribución de un trabajo como el presente al estudio de la justificación de la extensión y límites del derecho de patentes. Es evidente que las cuantiosas cantidades invertidas por la industria farmacéutica en la investigación y en el desarrollo y comercialización de procedimientos y productos para la salud humana y animal necesitan una adecuada protección ya que en las condiciones actuales difícilmente se advierten otras alternativas de financiación. Es poco verosímil que pueda acometerse exclusivamente con fondos públicos, razón por la cual hay que otorgar al inventor el monopolio de explotación de la patente como recompensa a su esfuerzo investigador. Sin embargo, no es menos cierto también que la salud, como tal, es un bien público, reconocido y amparado constitucionalmente en los ordenamientos democráticos como un derecho, de modo que la población debe tener la posibilidad de acceder, en condiciones razonables, al uso de los productos creados y desarrollados por la industria farmacéutica. Hasta aquí todo funciona más o menos bien si se trata de un país desarrollado donde se suelen interponer los servicios públicos de salud entre la industria y los usuarios, normalmente como adquirentes o canalizadores, en condiciones de semigratuidad, de los bienes demandados, dejando de lado la problemática que surge de enfrentar a los monopolistas, titulares de un derecho de patente, con el monopolio de demanda. Hemos dicho que hasta aquí todo funciona más o menos bien aunque sea éste monopolio de demanda el que acaba fijando los precios sufragados con los impuestos de todos los ciudadanos. Eso es cierto, sí, pero ¿hasta cuando? De ahí que hayan empezado a buscarse alternativas a través de los medicamentos genéricos y otras fórmulas semejantes que, aunque no resuelven el problema del gasto sanitario, contribuyen a paliarlo en alguna medida. Pero todavía es preciso avanzar más y hoy por hoy, la postura que prevalece en la interpretación de algunas normas, como la contenida en el artículo 52 b) de la Ley de Patentes no es precisamente favorable al desarrollo de propuestas de solución. El envejecimiento de la población en los países desarrollados y la extrema pobreza en la que viven los pueblos del llamado tercer mundo, víctimas de todo tipo de epidemias y calamidades, sin recursos para procurarse medicamentos –directamente o a través de sus gobiernos– determinan la política de investigación de la industria farmacéutica, estableciendo prioridades y condicionando sus inversiones. La industria no estará dispuesta a investigar y a otorgar licencias si no se garantizan sus inversiones. Por ello y aunque sólo repre-

sente un primer paso en la solución de un problema de dimensiones hasta ahora desconocidas, es de subrayar la importancia de los acuerdos alcanzados en esta materia en el seno de la Organización Mundial del Comercio. La población tiene derecho a la salud, pero la industria debe proteger sus inversiones y garantizar la investigación. Hay que buscar y encontrar fórmulas de equilibrio. Pero sobre todo hay que evitar que el monopolio de la industria sobre las invenciones impida obtener soluciones para aquella población que más las necesita. Importa, sobre todo, la extensión injustificada del monopolio.

En este contexto, el trabajo del Dr. Vidal-Quadras adquiere su específica consideración y especial relevancia. La interpretación tradicional y dominante en la doctrina y jurisprudencia españolas en relación con el alcance de la patente, ya sea en la dimensión de la patentabilidad de la invención o en la relativa a la infracción -de hecho dos caras de la misma moneda-, parte de la distinción entre elementos esenciales y accidentales del objeto de invención. Este planteamiento es poco acorde con la interpretación que suele hacerse del artículo 69 del Convenio de la Patente Europea, vigente igualmente en España y que, en alguna medida, debería presidir una línea hermenéutica más acorde con la armonización que subyace en la tramitación de la patente ante la Oficina Europea. Y lo es porque conduce a una extensión -en ocasiones, inadmisible- de su objeto. En cambio, la propuesta del autor, más en la línea que prevalece en la doctrina comparada y a la que parecen converger las interpretaciones doctrinales de distintos países europeos, encabezados por Gran Bretaña, se muestra con un punto de mayor equilibrio al no prejuzgar el resultado: el alcance de la patente debe medirse por lo que es declarado, es decir, por la descripción y por las reivindicaciones. Aquello que se ha descrito y que se ha reivindicado como nuevo es lo que, en definitiva, debe servir como parámetro de evaluación de la protección de la invención.

Después de un análisis de la doctrina de los equivalentes -predominante durante largo tiempo en Europa-, el autor estudia la evolución de esta orientación en su país de origen (Alemania) y observa cómo la jurisprudencia ha ido adaptando progresivamente sus planteamientos a las exigencias de las nuevas tendencias que han ido penetrando en el pensamiento europeo en materia de patentes, hasta culminar con la adecuación de la ley alemana a los principios de interpretación de la patente a partir de las reivindicaciones. Es a partir de la sentencia Formstein que los tribunales alemanes se plantean la limitación del alcance de la patente más allá de su interpretación literal. Esta línea interpretativa confluye con la denominada de la interpretación intencional, desarrollada en Gran Bretaña a partir de las sentencias pronunciadas por los tribunales en los asuntos Catnic e Improver. A partir de estas premisas y con la finalidad de intentar una interpretación coherente y armónica con los principios doctrinales prevalentes en Europa en esta materia, el autor ensaya una

propuesta que combina los dos elementos anteriores: la literalidad y la intención como pautas prioritarias. Y en este sentido, el autor es extremadamente riguroso ya que la conclusión que debe extraerse de su propuesta no puede proceder ni de un análisis global de todos los elementos, ni de cada uno de ellos por separado, sino, de la conjunción entre ambos, buscando siempre, en todo caso, cuál haya podido ser la intención del autor. Se trata, en definitiva, de recuperar una vieja –y sabia– regla romana en materia de interpretación de los contratos que tiene su exacta plasmación en el Código civil vigente.

Como es natural, la propuesta que surge de los resultados de la investigación llevada a cabo por el Dr. Vidal-Quadras puede ser discutible y tendrá sus partidarios y sus detractores. Pero no cabe ninguna duda de que ha sido elaborada a conciencia y con rigor y con una clara y decidida voluntad de contribuir a resolver un problema presente en el actual derecho español de patentes. Al lector le corresponde juzgar la validez y la oportunidad de los argumentos esgrimidos por el autor. Es de esperar que las consideraciones desarrolladas por éste contribuyan a realizar una reflexión libre y serena sobre el tema. Y para terminar, no puedo dejar de expresar mi satisfacción por la publicación de este libro que promete ser un punto de salida, más que un punto de llegada en la carrera de este joven investigador, concluyendo con mis más sinceras felicitaciones para él y agradecimientos a cuántos han contribuido a que este trabajo sea hoy una realidad visible y no simplemente virtual.

***Antoni Font***

*Catédrico de Derecho Mercantil  
Universidad de Barcelona  
Enero de 2005*

## Prólogo

Representa para mí un honor que Miguel Vidal-Quadras me haya pedido escribir unas líneas sobre su libro, y es una satisfacción escribirlas, pues, tras leerlo con detenimiento, creo que este libro llena un vacío en la literatura sobre patentes en español y recomiendo su lectura a todos los profesionales (jueces, abogados, agentes, técnicos, etc.) que traten con alguna de las dos principales cuestiones de fondo en el sistema de patentes: la patentabilidad y la violación del derecho. Además, el libro resultará especialmente interesante para los que deseen conocer a fondo el derecho comparado sobre estos temas en los países más importantes, así como su evolución a lo largo de los últimos años.

Como dice en su preámbulo, la Ley de Patentes de 1986 instauró un nuevo derecho de patentes en España, que implicaba un cambio sustancial de la regulación existente. El drástico cambio se completó ese mismo año con la entrada en vigor en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE). Curiosamente, a pesar de haber transcurrido casi veinte años, es todavía muy escasa la jurisprudencia de los tribunales de justicia españoles que se haya fundamentado adecuadamente en el nuevo derecho de patentes. Así, por ejemplo, la primera sentencia española (ampliamente comentada en el presente libro) que, en mi opinión, contempla de una forma plenamente actual el alcance de la protección a efectos de violación de patente, se ha dictado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en 2003. Por otro lado, sólo recientemente los tribunales de justicia españoles han comenzado a considerar el conjunto de resoluciones de las cámaras de recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP) a la hora de juzgar la validez/nulidad de las patentes.

La práctica inexistencia de jurisprudencia española sobre patentabilidad y violación de patente que esté fundamentada adecuadamente en el sistema de patentes instaurado en 1986, explica la escasez de publicaciones doctrinales sobre estos temas en nuestro país. Es ilustrativo que, de las 270 referencias listadas al final del presente libro, sólo 70 están en español y, de las que están en español, sólo una docena tratan sobre patentabilidad o violación, y únicamente una de ellas (Salvador, 2002) corresponde

a un libro. Evidentemente, estos temas también se mencionan en los voluminosos tratados generales sobre propiedad industrial que se han publicado recientemente en España, pero en ellos el tratamiento es superficial. Por lo tanto, la presente obra ayuda a llenar un vacío crónico de la doctrina española publicada posteriormente a 1986 en forma de libro.

Esta obra tiene el mérito de que en ella no sólo se comenta toda la doctrina española sobre el tema, sino que se expone de forma clara lo que el autor considera que es la doctrina correcta, señalando respetuosamente las discrepancias con una parte de la doctrina española. Así, por ejemplo, se afirma que, desde el cambio del sistema de patentes en 1986, no es posible mantener una teoría de violación del derecho de patente que se asiente sobre la base de la esencialidad de los elementos reproducidos. El libro justifica claramente que el sistema de patentes en los países del CPE, en lo que se deriva del artículo 69.1 CPE y su Protocolo Interpretativo, es incompatible con la distinción entre elementos “esenciales” y elementos “secundarios” en las reivindicaciones, tanto a efectos de patentabilidad como de violación. Esta opinión entra en contradicción con cierta doctrina española basada en una práctica judicial que, por desgracia, en parte no se ha ajustado al nuevo derecho instaurado en 1986. También se justifica en el libro que, en los tribunales de los principales países del CPE, para juzgar la violación de patente actualmente se halla bien establecido que hay que comparar la realización cuestionada con todos los elementos de la reivindicación (*all-element rule*), y que tal comparación ha de realizarse elemento por elemento.

Como prologuista no es mi función discutir las afirmaciones del libro. No obstante, quiero decir que comparto la mayoría de sus opiniones relativas a cuestiones fundamentales, como las señaladas en el párrafo anterior. Pero, por otra parte, he de reconocer que hay opiniones puramente jurídicas sobre las que no puedo opinar por las limitaciones de mi formación, que es eminentemente técnica y práctica.

Estamos ante una obra de gran erudición en la que el autor explica la evolución histórica reciente en los países más significativos (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, EE.UU., Japón...), con muchas citas de doctrina y jurisprudencia. Además, el autor se ha tomado el trabajo de traducir literalmente al español párrafos extensos de muchas de las citas, entre las que se encuentran las sentencias judiciales más importantes sobre el tema, y algunas decisiones de las cámaras de recursos de la OEP. Esto hace que las notas a pie de página del libro tengan un gran valor como referencia cómoda para el lector que no tenga fácil acceso a la literatura citada o que no sea suficientemente políglota (son de agradecer especialmente las traducciones al español de las sentencias que sólo se hallan publicadas en alemán). De esta manera el lector tiene acceso a una presentación comparada y sumamente detallada de la importantísima doctrina de los equivalentes, que es un desarrollo eminentemente jurisprudencial. El que se

señale la distinción entre equivalentes técnicos a efectos de actividad inventiva, y elementos equivalentes a efectos de infracción, es una pequeña muestra del rigor con el que se ha escrito esta obra.

Las explicaciones sobre los antecedentes históricos más recientes sirven para comprender los conceptos actuales de patentabilidad y violación, y, en particular, el gran esfuerzo de armonización que ha representado el CPE y la jurisprudencia más reciente de los tribunales británicos y alemanes. Así, resulta muy interesante la explicación de la gestación del artículo 69.1 del CPE y de su Protocolo Interpretativo, protocolo éste que, aunque parezca una obviedad, se ha de usar para interpretar el artículo 69.1 y no para interpretar las reivindicaciones (algo que se señala en una importante sentencia de la *House of Lords* de octubre de 2004, comentada en el libro, y que ilustra lo muy actualizada que está la obra).

Aunque es un libro escrito por un jurista y dirigido principalmente a juristas, creo que también resultará de interés para los profesionales de patentes con formación técnica, los cuales suelen aprender el actual sistema europeo de patentes (prácticamente idéntico al español en cuestiones de patentabilidad y de alcance de la protección) como si se tratase de algo que "siempre ha sido así". De esta manera, la lectura del libro proporcionará una perspectiva histórica a esos buenos técnicos en patentes que, incluso habiendo aprobado el difícil *European Qualifying Examination*, no sepan cómo nació el requisito de actividad inventiva o no hayan oído hablar del Convenio de Estrasburgo de 1963.

En resumen, estamos ante una obra rigurosa que, por una parte, constituye una revisión de la historia reciente sobre los requisitos positivos de patentabilidad (novedad y actividad inventiva), sobre el alcance de la protección de la patente, y sobre la violación del derecho de patente; y que, por otra parte, expone de manera clara y justificada cuáles deben ser los criterios a seguir a la hora de juzgar sobre esos temas en el actual sistema de patentes. En España hay que dar la bienvenida a libros como éste, pues el sistema de patentes es bastante incomprendido. Es un sistema que, siendo veinteañero, parece que acaba de nacer.

**Pascual Segura**

*Director del Centro de Patentes de la  
Universidad de Barcelona  
Enero de 2005*