

La nueva Ley de Patentes (IV): el contenido del derecho de patente

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Con este documento se continúa la serie de análisis dedicada al estudio de las principales novedades y cambios introducidos por la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015).

1. El contenido del derecho de patente

En relación con el contenido del derecho de exclusiva derivado de la concesión de la patente, destacan las siguientes novedades:

1.1. *La previsión expresa en la Ley de Patentes de la doctrina de los equivalentes*

El artículo 68.3 de la nueva ley dispone que «para determinar el alcance de la protección [...] deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones». Se trata de una previsión relevante según la cual se introduce expresamente en la legislación española la doctrina de los equivalentes, doctrina con la que «se pretende combatir que puedan cometerse infracciones del derecho de exclusiva sobre una invención por medio del recurso de introducir variaciones o alteraciones irrelevantes que puedan entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de las patentes» (tal como ha destacado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.^a, de 27 de septiembre del 2013).

En la todavía vigente Ley de Patentes de 1986 no se contiene referencia alguna a la doctrina de los equivalentes a la hora de regular el ámbito de protección de la patente. El único texto normativo vigente en España hoy por hoy en el que se alude a la infracción por equivalentes es el Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, revisado en el 2000, en el que se preceptúa que, para determinar la extensión de la protección conferida por una patente europea, deben tomarse en consideración los elementos equivalentes a los elementos especificados en las reivindicaciones.

Con todo, a pesar de que en la Ley de Patentes de 1986 no se hace referencia a la infracción por equivalentes, la doctrina y los tribunales son unánimes a la hora de reconocer que la teoría de los equivalentes es igualmente aplicable a todas las patentes con efectos en España, y no sólo a las patentes europeas validadas en nuestro país (que es a las que resulta directamente aplicable el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

En este sentido se expresan, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) de 10 de mayo del 2007 (JUR 2007/279186) o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.^a), de 19 de abril del 2006 (EDJ 2006/395842).

1.2. *Previsión de la existencia de motivos legítimos que puedan impedir la aplicación del principio del agotamiento del derecho de patente*

En materia de límites del derecho de patente, el artículo 61.2 de la ley del 2015, al regular la figura del agotamiento del derecho de patente, introduce la posibilidad de que existan motivos legítimos que impidan su aplicación. Así, según el nuevo precepto: «Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto».

1.3. *Separación expresa de la cláusula Bolar del límite de los actos realizados con fines experimentales*

Según el artículo 61 de la ley del 2015, los derechos conferidos por la patente no se extienden «b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada. c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines».

La limitación de la letra c, conocida como «cláusula Bolar», se incluye en la actualidad en la misma letra que la limitación de los actos experimentales. En efecto, en la ley de 1986 la introducción de esta referencia concreta a los actos efectuados en el marco de los procedimientos de

autorización de comercialización de medicamentos genéricos (la cláusula Bolar) se produjo con la disposición final segunda de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que dio una nueva redacción al artículo 52.1b de la Ley de Patentes de 1986, según la cual los derechos conferidos por la patente no se extienden a «los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines».

Con anterioridad a la reforma del artículo 52.1b de la Ley de Patentes de 1986 operada por la Ley 29/2006, la Ley de Patentes se refería únicamente a la posibilidad de llevar a cabo actos con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada. Pero tras la referida reforma se discutió si la nueva previsión tenía o no carácter aclaratorio, y en su caso retroactivo.

La exposición de motivos de la Ley 29/2006 se refiere, literalmente, a «la incorporación, con fines aclaratorios, mediante la oportuna modificación de la Ley de Patentes, de la denominada "cláusula o estipulación Bolar", según la cual no se considera violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos». Sin embargo, el Tribunal Supremo ha declarado en las sentencias números 424/2010, de 30 de junio del 2010, y 766/2011, de 11 de noviembre del 2011, que la cláusula Bolar y los actos con fines experimentales son limitaciones diferentes y que, antes de la Ley 29/2006, los actos efectuados con la finalidad de obtener la autorización de comercialización de una especialidad farmacéutica genérica que incorpora una invención patentada no quedaban amparados por la excepción de uso experimental.

Pues bien, esta jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo se ha plasmado ahora en la nueva Ley de Patentes del 2015.

2. Principales novedades en materia de acciones en defensa del derecho

2.1. La indemnización coercitiva

En los casos en que se estime la acción de cesación, la nueva Ley de Patentes ha introducido la figura de la indemnización coercitiva, ya existente con anterioridad en relación con otros derechos de propiedad industrial (art. 44 de la Ley de Marcas del 2001 y art. 55.6 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial del 2003).

En efecto, según el artículo 74.4 de la Ley de Patentes del 2015, «cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente[,] el tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción». Esta indemnización es acumulable a la de daños y perjuicios y su importe definitivo será fijado en ejecución de sentencia. Según la ley: «El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».

El tribunal debe condenar al pago de la indemnización coercitiva sin que la Ley de Patentes le permita margen de maniobra. No obstante, donde se deja libertad al tribunal es en la determinación exacta de la cuantía, pues sólo se indica que ha de ser «adecuada a las circunstancias». Es decir, no se establece una cuantía mínima, a diferencia de lo que sucede en materia de marcas o de diseño industrial, donde el legislador fija «una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros

por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación» (art. 44 de la Ley de Marcas del 2001 y art. 55.6 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial del 2003). En consecuencia, no procede en el ámbito de las patentes analizar la posibilidad de que el titular del derecho solicite, y el tribunal acuerde, una cuantía inferior.

Además, en mi opinión, el texto de la Ley de Patentes permite que la indemnización se fije en atención a parámetros variables, sin necesidad de que sea una cantidad determinada por día. Ello es así porque la Ley de Patentes no reproduce la exigencia de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de que la cuantía sea determinada, pudiendo ser determinable.

2.2. Cálculo de los daños y perjuicios

- a) El artículo 74.2 de la Ley de Patentes del 2015 dispone que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado, «a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado [...]». De este modo se zanja el actual debate doctrinal y jurisprudencial sobre el carácter acumulativo o alternativo de estos criterios.

En efecto, la Ley 19/2006 modificó la Ley de Patentes de 1986, la Ley de Marcas del 2001 y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial del 2003 en lo que respecta a los criterios para fijar la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos de propiedad industrial regulados por tales leyes. Tras la reforma operada por la Ley 19/2006, para establecer el montante de la indemnización de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la violación de una patente, de

un modelo de utilidad, de una marca o de un diseño industrial, el perjudicado puede optar por uno de los siguientes criterios: las consecuencias económicas negativas o la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho de propiedad industrial por la concesión de una licencia que le habría permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Con anterioridad a la Ley 19/2006, la Ley de Patentes, la Ley de Marcas y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial ofrecían la posibilidad de optar por tres criterios a la hora de establecer el *quantum* indemnizatorio: a) los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor; b) los beneficios obtenidos por este último, y c) el precio de una regalía hipotética.

Con la reforma de la Ley 19/2006, los dos primeros criterios quedaron englobados en uno solo, el de las consecuencias económicas negativas. Esto hizo que surgiese la duda de si la nueva redacción del artículo 66.2 de la Ley de Patentes de 1986, del artículo 43.2 de la Ley de Marcas y del artículo 55.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial suponía en realidad un cambio normativo en relación con la situación anterior, o si tan sólo se había producido una modificación del tenor literal de dichas leyes, pero que no afectaba al fondo.

La duda sobre el alcance de la reforma operada por la Ley 19/2006 mereció diferentes interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales. Así, por ejemplo, y en relación con el artículo 66 de la Ley de Patentes de 1986, algunos autores han alegado que permite la aplicación cumulativa de los criterios del beneficio del infractor y de los beneficios que previsiblemente hubiera obtenido el titular de la patente. En cambio, otros autores —entre los que me encuentro— hemos venido defendiendo que la

aplicación de ambos factores no puede ser cumulativa.

Y la misma división de opiniones se aprecia en las resoluciones judiciales. Cabe destacar, por ejemplo, que la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de 19 de octubre del 2007 (EDJ 2007/201861), ha aplicado cumulativamente los referidos criterios indemnizatorios, estableciendo que para la fijación de la indemnización por violar una patente se tendrán en cuenta los beneficios totales del infractor y el lucro cesante del titular de la patente. Y el Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 719/2012, de 5 de diciembre del 2012, afirmó que «el Tribunal de la Primera Instancia [...] condenó a las demandadas a una propia e integral indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con las reglas generales contenidas en la legislación de patentes», con lo que parece refrendar el criterio de la acumulación. Y también acepta la acumulación el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada en su Sentencia núm. 289/2012 de 6 de noviembre (AC 2014\271) o la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (Sección 5.ª) núm. 173/2015 de 17 julio (AC 2015\1359), con relación a la Ley de Marcas y a la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

En cambio, otros pronunciamientos judiciales han rechazado la acumulación. Es el caso, por ejemplo, de la Sentencia núm. 43/2013 del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 29 abril (JUR 2013\148370), que, tras recordar la dicción del artículo 66a de la Ley de Patentes de 1986 destaca que «eso lógicamente no significa que se sumen ambos resultados, es decir, los derivados de los eventuales beneficios que el titular hubiera obtenido y los que el infractor efectivamente ha obtenido, sino que se tengan en cuenta ambos, de tal manera que el infractor no pueda salir beneficiado de la infracción».

Pues bien, el nuevo artículo 74.2 de la Ley de Patentes del 2015 disipa cualquier duda en el ámbito de las patentes, estableciendo claramente el carácter alternativo de los criterios. Y, aunque no resulta de aplicación a otros derechos de propiedad industrial, es innegable que es un nuevo argumento para sostener que los criterios indemnizatorios de los beneficios obtenidos por el titular y por el infractor tampoco pueden ser acumulados en el ámbito de las marcas o de los diseños.

- b) En lo tocante a la indemnización de daños y perjuicios, la nueva ley prevé que el criterio de la regalía hipotética será una indemnización mínima. En efecto, según la actual Ley de Patentes de 1986, uno de los criterios que puede elegir el perjudicado para fijar la indemnización por daños y perjuicios es el de la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente para la concesión de una licencia que le habría permitido

llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

No obstante, el artículo 74.2b de la Ley de Patentes del 2015 se refiere a «una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho». Por entender que esta previsión puede dar lugar a una indemnización punitiva, durante la tramitación en el Congreso de los Diputados, el Grupo Izquierda Plural presentó una enmienda para evitar este carácter mínimo de la indemnización, enmienda que no fue aprobada. En todo caso, debe tenerse presente que, según el considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril del 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, la indemnización de daños y perjuicios por la infracción de una patente nunca puede tener carácter punitivo.