La modificación de las reivindicaciones de una patente: efectos en los procedimientos de infracción

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio del 2019 analiza los efectos de la modificación de las reivindicaciones de una patente europea realizada en el procedimiento de concesión y en el proceso de oposición.

1. La modificación de las reivindicaciones de una patente

- 1.1. Las reivindicaciones de una patente europea pueden ser objeto de modificaciones por parte de su titular, tanto antes como después de la concesión de la patente. En efecto, las reivindicaciones, tal como figuran en la solicitud inicial pueden ser modificadas por el solicitante (art. 123.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas —CPE—). Asimismo, también se pueden modificar las reivindicaciones, una vez concedida la patente, en un procedimiento de oposición. Recuérdese, a este respecto, que, en el plazo de nueve meses a contar desde la publicación de la nota de la concesión de la patente europea en el *Boletín Europeo de Patentes*, cualquier persona puede oponerse a esta patente ante la Oficina Europea de Patentes. La oposición puede basarse en las causas recogidas en el artículo 100 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y puede dar lugar a la revocación o limitación, que afectará a la patente en todos los

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

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.

Estados contratantes en los que produzca sus efectos. Por tanto, la oposición es una forma obtener la revocación de la patente por la Oficina Europea de Patentes, con carácter centralizado, y de evitar tener que acudir a procedimientos nacionales judiciales de impugnación de la validez de una patente europea.

Pues bien, presentada una oposición a la patente europea, su titular puede solicitar, además de la revocación, la limitación de la patente en forma de una modificación de las reivindicaciones (art. 105 bis y ss. CPE). La decisión relativa a la limitación surtirá efectos en la fecha en que se publique en el *Boletín Europeo de Patentes* la nota de la decisión y afectará a la patente europea con efectos en todos los Estados contratantes para los que haya sido concedida.

En todo caso, cualquier modificación de las reivindicaciones no puede implicar que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado, pues la patente europea no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere (art. 123 CPE).

Por lo demás, la limitación de la patente europea también puede tener lugar en un procedimiento nacional de nulidad, de acuerdo con el artículo 138.3 del citado convenio, según el cual: «En los procedimientos ante el tribunal o la Administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento».

- 1.2. Esta regulación del convenio ha determinado en gran medida la regulación de la vigente Ley de Patentes española del 2015. Así, cabe recordar que el artículo 48 prevé las modificaciones de las reivindicaciones en determinados trámites del procedimiento, disponiendo igualmente que la solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente y que, en el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

Sobre esa base, el artículo 105 de la Ley de Patentes dispone que, «a petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso». Y según el artículo 107, las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de la protección conferida por la patente. A su vez, en el artículo 120 de la Ley de Patentes se regula la limitación de la patente como consecuencia de la modificación de sus reivindicaciones en los procedimientos de nulidad de la patente.

2. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1.ª, núm. 389/2019, de 3 de julio

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1.ª, núm. 389/2019, de 3 de julio (ECLI:ES:TS:2019:2244), se ha ocupado de analizar los efectos que tiene en el procedimiento de infracción la modificación de las reivindicaciones de una patente europea realizada en el seno del procedimiento de concesión, así como la llevada a cabo en el marco de un proceso de oposición.

2.1. La figura del *prosecution history estoppel* ha sido delimitada en el Derecho de patentes de los Estados Unidos de Norteamérica para referirse a aquellos casos en los que una persona presenta una solicitud de patente, posteriormente modifica la solicitud y, una vez concedida la patente, pretende hacer valer los términos iniciales de la solicitud que posteriormente fueron modificados. El caso norteamericano más relevante es *Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U. S. 722 (2002), decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Pues bien, el Tribunal Supremo español sigue esta misma doctrina. En efecto, en la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida en casación se entiende que existe infracción de la patente de la parte actora pese a que el demandado no reproducía de manera totalmente exacta los elementos de la reivindicación. Según la Audiencia Provincial no se exige «que los elementos, además, concurren en la misma proporción exacta, con una identidad absoluta, pues lo contrario permitía la infracción de las patentes en cuanto un producto presentara diferencias nimias sin actividad inventiva ni novedad para solucionar el mismo problema. Y ello al margen de la teoría de la equivalencia, pues no se está sustituyendo un elemento por otro con la misma finalidad, sino que se está alterando levemente el porcentaje descrito en la patente». Por esta razón, aunque la reivindicación alude a la presencia de un 99,3 % de levaduras inactivas, se entiende que hay infracción por la parte demandada al utilizar en la composición un 98 % de ellas.

No obstante, el Tribunal Supremo sostiene que «no podemos estar de acuerdo con tales consideraciones, si atendemos al historial de solicitud y concesión de la patente, como expondremos a continuación, puesto que todas las renunciaciones y limitaciones efectuadas ante las oficinas de patentes, así como cualquier otro acto propio del solicitante, pueden alegarse y ser tenidas en cuenta para determinar el alcance de la protección de la patente». Sobre esta base, el Tribunal Supremo tiene en cuenta que la solicitud inicial de la patente incluía una reivindicación que expresamente se refería a un porcentaje del 98 % y que dicha reivindicación fue modificada en el curso del procedimiento, limitándose la mención porcentual a «aproximadamente 99,3 %». Y esto, según el Tribunal Supremo, es determinante desde el punto de vista del alcance de la protección de la patente porque, aunque «es cierto que en la descripción sí se mantiene dicha referencia al 98 %, [...] lo que determina el ámbito de protección de la patente no es la descripción, sino las reivindicaciones». Por ello, casa la sentencia de la Audiencia Provincial.

De este modo, el Tribunal Supremo acoge en nuestro país la figura del *prosecution history estoppel*. El alto tribunal ya había aludido a dicha figura en su Sentencia núm. 309/2011, de 10 de mayo del 2011 (ECLI: ES:TS:2011:4270), pero en esa ocasión no entró a analizarla. En cambio, los tribunales inferiores sí venían aplicando la figura. Baste citar, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 292/08, de 1 de diciembre del 2008, en la que no se considera aceptable modificar la solicitud para restringir el objeto de la patente y después invocar la doctrina de los equivalentes para incluir en el ámbito protegido características técnicas que, si bien podrían considerarse incluidas en el ámbito determinado por la solicitud de la patente, quedaron posteriormente fuera del ámbito protegido por las modificaciones operadas durante la tramitación reductoras del alcance de las reivindicaciones. En palabras de la Audiencia Provincial de Madrid; «Considera la Sala contrario a sus propios actos que el solicitante de la patente haya renunciado durante la tramitación de la patente a un ámbito de protección más amplio, introduciendo características técnicas que reducen el ámbito protegido por las reivindicaciones, y que posteriormente, tras el registro, pretenda ampliar el ámbito de protección para incluir en el mismo realizaciones que quedaron fuera del mismo en virtud de las restricciones incluidas por el propio solicitante».

- 2.2. En el caso al que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo ahora comentada, con posterioridad a la demanda por infracción de la patente europea, la titular modificó algunas de las reivindicaciones en el seno de un procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes. Esto hizo que la parte demandada por infracción de la patente entablase recurso extraordinario por infracción procesal contra la sentencia de apelación, argumentando que la continuación del procedimiento en función de unas reivindicaciones que eran diferentes a las existentes cuando se interpuso la demanda constituiría una *mutatio libelli* prohibida por el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual no se pueden tener en cuenta en la sentencia alegaciones o hechos posteriores a la demanda. Según la recurrente, la decisión de la Oficina Europea de Patentes de limitar la patente debía haber dado lugar al sobreseimiento por pérdida sobrevenida de objeto.

Sin embargo, el Tribunal Supremo desestima el recurso, argumentando que la decisión de la Oficina Europea de Patentes no anuló el título en que se basaba la demanda y que la limitación de la patente no supone su nulidad, sino solamente su modificación. Además, «de la modificación no se deduce perjuicio alguno para la demandada, puesto que el examen de la patente y su posible infracción se hará desde el punto de vista de la patente modificada, cuyo ámbito de protección necesariamente ha de ser más reducido que el existente antes de la modificación, con lo que disminuye la posibilidad de que se haya producido la infracción». Finalmente, también se refiere el alto tribunal al hecho de que la Ley de Patentes de 1986 no contuviera una previsión similar al vigente artículo 120.4 de la Ley de Patentes del 2015, que permite que una patente modificada durante el curso de un proceso pueda seguir sirviendo de base a dicho proceso. Según el Tribunal Supremo, eso «no significa que lo prohibiera. Ni tampoco que obligara al sobreseimiento del procedimiento».