

## **PATENTES DEFENSIVAS: VENTAJAS Y RIESGOS**

Por Bernabé Zea

Una patente confiere un derecho negativo y, por lo tanto, no da derecho a la explotación de la invención, sino a impedir esta explotación a terceros. Éste es uno de los principios del sistema de patentes; y también es uno de sus conceptos más difíciles debido a que no es intuitivo.

La propia denominación “patente defensiva” parece ir en contra del principio anterior. En realidad, la patente defensiva no modifica el análisis de infracción por equivalencia, puesto que una realización alternativa será obvia o no independientemente de que se reivindique en una solicitud de patente posterior. En cambio, sí puede ser una forma mejor (o más creíble) de presentar al juez el argumento de no infracción, dado que la objetividad del examinador de las oficinas de patentes no se cuestiona.

En España y en otros países de nuestro entorno, el test de infracción por equivalencia más habitual deriva de las preguntas Catnic/Improver desarrolladas en los tribunales británicos. En España el test actualmente aceptado deriva de la Sentencia del Tribunal Supremo 223/2015, de 29 de abril, de la Sala de lo Civil, Sección 1ª, relativa a reivindicaciones de procedimiento de obtención del principio activo escitalopram<sup>1</sup>. Este test se basa en las siguientes tres preguntas:

1. El procedimiento de la demandada, ¿altera sustancialmente el funcionamiento de la invención reivindicada en la patente de la actora? Si la respuesta es afirmativa, no hay equivalencia. Si es negativa, debe responderse a la segunda pregunta.
2. La alternativa propuesta por el procedimiento de la demandada, ¿era obvia para el experto en la materia que leyera la patente en la fecha de prioridad de la reivindicación? Si la respuesta es negativa, no hay equivalencia. Si la respuesta es afirmativa, todavía es necesario hacerse la tercera pregunta.
3. Este mismo experto en la materia, a la vista del texto de la reivindicación y de la descripción de la patente, ¿habría entendido que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los términos de la reivindicación fuera un requisito esencial de la invención? Si la respuesta es negativa, habría infracción por equivalencia, siempre que la respuesta a la primera pregunta fuera negativa y a la segunda afirmativa.

La patente defensiva está relacionada con la segunda pregunta del test, es decir, con la obviedad de la alternativa. Según esta pregunta, si la alternativa no era obvia a la vista de la patente posiblemente infringida en su fecha de prioridad, no habría infracción.

De forma simple suele afirmarse que, si una patente válida (la "patente defensiva") protege la alternativa en cuestión, la explotación de la alternativa no infringe por equivalencia cualquier patente previa a la defensiva. Esto se debe a que la

---

<sup>1</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo Británico de 12.07.2017 (Actavis vs. Eli Lilly), con efectos en España, consideró una versión modificada de la segunda pregunta del test anterior. Sin embargo, con posterioridad, el Tribunal Supremo Español, al tratar el tema de la infracción por equivalencia, ha vuelto a referirse a la Sentencia 223/2015 (véase la Sentencia del Tribunal Supremo 2244/2019, de 3 de julio). Por lo que se ha de suponer que el Tribunal Supremo español, por el momento, usa el test indicado para determinar la posible infracción por equivalencia.

reivindicación que protege la alternativa tiene actividad inventiva (i.e. no es obvia) respecto al estado de la técnica relevante, del cual forma parte la patente que podría ser infringida. Por el contrario, si la reivindicación de la alternativa de esta segunda patente se considera sin actividad inventiva, entonces su explotación infringe por equivalencia, al menos en relación con la segunda pregunta del test previo.

Ninguna de estas dos afirmaciones son verdades absolutas, y la patente defensiva debe valorarse detenidamente para poder llegar a una conclusión adecuada.

#### Validez de la patente defensiva e infracción por equivalencia

Una patente defensiva sólo debería considerarse que cumple su función defensiva si su actividad inventiva se basa total o parcialmente en el elemento sobre el que se valora la equivalencia. En caso contrario, esta patente no debería ser un argumento de no infracción.

Un ejemplo facilita la explicación de esta situación. Imaginemos una primera patente que protege un dispositivo mecánico que comprende un "muelle" y una "lámina aislante". Posteriormente se solicita y se concede una patente por un dispositivo mecánico que sólo se diferencia del ya patentado en que comprende una "goma elástica" y una "lámina de corcho". Esta segunda patente, si es válida, tiene novedad y actividad inventiva. Supongamos que la actividad inventiva deriva de las ventajas inesperadas del corcho frente a los materiales aislantes de las láminas descritas en la primera patente, y no hay argumentos de actividad inventiva por el uso de la goma elástica.

La comercialización del dispositivo amparado en la segunda patente (la "realización cuestionada") no supondría una infracción literal, puesto que no tiene un muelle. El análisis de la posible infracción por equivalencia no puede centrarse en el uso de la "lámina de corcho", pues cae literalmente dentro de la definición reivindicada ("lámina aislante"), sino únicamente en el empleo de la "goma elástica".

El hecho de que se haya concedido la segunda patente no debería servir automáticamente para defender la ausencia de infracción por equivalencia, pues ello sólo indica que la "lámina de corcho" es inventiva, aunque este hecho es irrelevante desde el punto de vista de la infracción ya que queda cubierta literalmente por la reivindicación.

Así, dado que el análisis de la posible equivalencia se centra en la "goma elástica" frente al "muelle", si la segunda patente no ofrece aspectos inventivos en lo relativo a esta sustitución, su concesión no debería ser considerada un argumento útil para defender la ausencia de infracción por equivalencia.

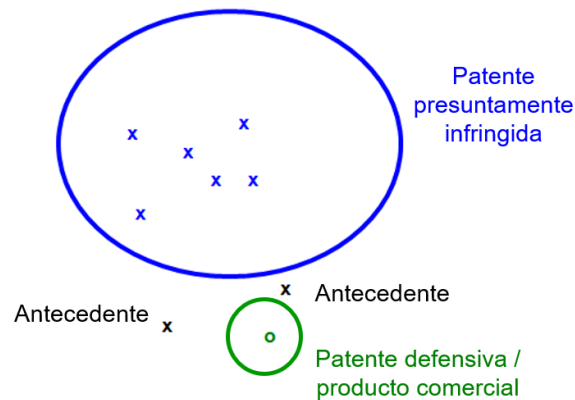
Por el contrario, si la patente se hubiera concedido por el hecho de que el cambio del "muelle" por la "goma elástica" es inventivo (no es obvio), entonces la concesión de la patente debería excluir la posibilidad de una infracción por equivalencia.

#### Nulidad de la patente defensiva e infracción por equivalencia

El rechazo de la patente defensiva por falta de actividad inventiva, incluso utilizándose como antecedente la primera patente sobre la que se alega la infracción, tampoco

debería ser considerado automáticamente un argumento de presencia de infracción por equivalencia.

Uno de los factores más importantes a la hora de valorar tanto la infracción como los requisitos de patentabilidad es qué documentación es relevante para realizar el estudio. Una representación posible de la situación descrita anteriormente es la siguiente:



En azul se muestra la primera patente (posiblemente infringida) con sus ejemplos concretos. En negro se representan antecedentes, o sea realizaciones del estado de la técnica anteriores a la patente defensiva, siendo irrelevante que sean anteriores o posteriores a la primera patente. Por último, en verde aparece la patente defensiva posterior, que incluye el ejemplo que se ha comercializado y del que se está valorando la posible infracción por equivalencia.

Para la valoración de la actividad inventiva de la patente defensiva se deben tener presentes todos los antecedentes existentes antes de su fecha relevante, en este caso las divulgaciones en negro y azul, más el conocimiento general común en esa fecha. Sin embargo, la posible equivalencia debe valorarse teniendo únicamente en cuenta el contenido de la patente presuntamente infringida, azul, y el conocimiento general común.

Suponiendo que la posible actividad inventiva de la patente defensiva se basa precisamente en la presencia del elemento que es una alternativa al presente en la reivindicación de la patente posiblemente infringida, es decir, sobre aquel elemento sobre el que se analiza la posible infracción por equivalencia, existen varios escenarios:

1. La patente defensiva es inventiva: la respuesta a la segunda pregunta sería que la alternativa no es obvia y no podría haber infracción.
2. La patente defensiva es obvia respecto a divulgaciones del estado de la técnica, pero no frente a la patente posiblemente infringida (negro): Este hecho es irrelevante desde el punto de vista de la posible infracción por equivalencia. Si esto implica que es inventiva respecto a la patente presuntamente infringida, no habría infracción.
3. La patente defensiva es obvia respecto a la patente presuntamente infringida en combinación con alguno de los antecedentes (documentos Y en el informe de búsqueda): En principio, no habría infracción. La infracción por equivalencia exige que exista obviedad con respecto a la patente posiblemente infringida y

el conocimiento general común. Si la patente defensiva solo es obvia partiendo de la patente presuntamente infringida, pero en combinación con otro documento, no habría infracción por equivalencia.

4. La patente defensiva es obvia respecto a la patente presuntamente infringida (documento X en el informe de búsqueda en relación con la actividad inventiva): En esta situación, la patente defensiva sería obvia simplemente a la vista de la patente presuntamente infringida, y la segunda pregunta del test de infracción por equivalencia se debería responder en el sentido de que habría infracción. En tal caso, el riesgo final de infracción debería valorarse según las respuestas a las otras dos preguntas.

#### Decisiones del Tribunal Supremo Español

La Sentencia del Tribunal Supremo 309/2011, de 10 de mayo, de la Sala de lo Civil, relativa a un procedimiento de obtención del principio activo olanzapina, analiza la posible infracción por equivalencia, y considera adecuado para ello el test de las tres preguntas.

Posteriormente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado varias veces sobre la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes. En concreto, en la ya mencionada Sentencia 223/2015, de 29 de abril, entra en mayor profundidad en el análisis de la segunda pregunta.

Por un lado, indica que la concesión de la patente defensiva no asegura que no exista infracción por equivalencia:

*Por tanto, puede suceder que una realización posterior, en el juicio de patentabilidad, supere el nivel exigible de actividad inventiva, pero infrinja una patente prioritaria, en cuyo caso se trata de una patente dependiente, que soluciona, además del problema técnico resuelto por la patente prioritaria, otro problema técnico distinto, pero en la que la alternativa utilizada respecto de una determinada característica técnica de la patente prioritaria era obvia para solucionar el problema técnico cuya solución perseguía dicha patente prioritaria.*

Y, a continuación, afirma que una alternativa no tiene que ser inventiva (desde el punto de vista de patentabilidad) para poder negar la infracción por la respuesta a la segunda pregunta del test:

*Y, en sentido inverso, puede suceder también que una realización posterior no supere el umbral de actividad inventiva necesario para ser patentable porque, en su conjunto, para un experto en la materia, resulte de un modo evidente del estado de la técnica más próximo al momento determinante de su prioridad, pero que sin embargo no infrinja la patente anterior porque la alternativa empleada para sustituir una de las características técnicas de las reivindicaciones, pese a no alterar el funcionamiento de la invención, no pudiera haber sido considerada obvia por un experto en la materia en el momento determinante de la prioridad de la patente supuestamente infringida.*

Esta Sentencia establece que la fecha adecuada para valorar la infracción es la de prioridad de la patente posiblemente infringida. Es precisamente esta diferencia

temporal la que explica por qué el estudio de infracción y patentabilidad parten de información completamente diferente, como ya se ha indicado en este artículo, y recoge la Sentencia del Tribunal Supremo:

*De lo expuesto se deduce que también es distinto el momento temporal a tener en cuenta en el examen de la obviedad propio del juicio de infracción por equivalencia y en el juicio de la actividad inventiva propio del examen de patentabilidad de la variante. Mientras que para el juicio de infracción, la sustitución del elemento técnico por otro que realice la misma función para solucionar el mismo problema técnico debía ser obvia para un experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente que se alega infringida, para la valoración de la actividad inventiva ha de determinarse si la variante resultaba del estado de la técnica, de un modo evidente para el experto en la materia, en la fecha de prioridad de la patente solicitada.*

*En consecuencia, el momento temporal relevante para enjuiciar la obviedad en el juicio de infracción por equivalencia sería anterior al relevante para enjuiciar la actividad inventiva de la nueva variante.*

### Conclusiones

La concesión de una patente defensiva, si está basada en el elemento alternativo, debería excluir cualquier riesgo de infracción por equivalencia. En cambio, en caso de que la patente defensiva no se conceda o se anule, solo debería ser un argumento a favor de la infracción por equivalencia si es obvia únicamente a la vista de la patente posiblemente infringida (documento clasificado con una X) y el conocimiento general común. En cualquier otro caso, pese a la nulidad de la patente defensiva, se debería considerar que la situación apoya la no infracción por equivalencia.