



## SENTENCIA ES:APB:2016:508

### ANTECEDENTES DE HECHO:

OATLY, A.B., es una sociedad sueca titular de la patente europea EP 0 731 646, publicada en España con el número ES 2 154 684 con el título "Suspensión de cereales homogénea y estable", y que tiene por objeto una suspensión de cereal homogénea y estable que sabe y tiene el aroma de la avena natural, así como un método para preparación de la misma. OATLY, A.B interpuso en primera instancia demanda por infracción de sus derechos de patente frente a las demandas imputándoles estar comercializando en el mercado español productos que invaden el ámbito de protección de su patente. Se especifica que la infracción se produce sobre estas reivindicaciones de la patente: La 1.<sup>a</sup>, referida a un product by process (producto definido por su procedimiento de fabricación) , porque las demandadas están fabricando y comercializando un producto que en opinión de la actora reunía todas las características definidas por la referida reivindicación; y las reivindicaciones 2 a 7, que reivindican un procedimiento de fabricación, por aplicación de la presunción establecida en el art. 61.2 Ley de Patentes (LP). El Juzgado de lo mercantil de Barcelona nº4 dicta sentencia desestimatoria el 11 de abril de 2014.

Contra esta sentencia OATLY A.B interpone recurso de apelación argumentando: (i) que interpreta la reivindicación 1.<sup>a</sup> de la patente, en contra de lo establecido en los arts. 26 y 60 de la Ley de Patentes (LP ) y 69 del Convenio de la Patente Europea (CPE), (ii) que valora incorrectamente la prueba practicada e (iii) incurre en los vicios de incoherencia interna y falta de motivación y (iv) que hace una indebida aplicación de las reglas de la carga de la prueba, infringiendo lo establecido en el artículo 61.2 LP.

### RESUMEN:

Comenzando por el primer motivo del recurso, el alcance de la reivindicación primera y en general de las patentes product-by-process. sostiene la apelante que, las reivindicaciones denominadas product-by-process son conocidas y admitidas por la práctica de la EPO y tratadas como verdaderas patentes de producto, exigiéndose los tres requisitos de patentabilidad. Concedida la patente, sus efectos son los propios de una patente de

producto, de manera que no es un tercer tipo de patente, intermedio entre la patente de producto y la de procedimiento. Esto significa que el ámbito de protección no se limita al producto obtenido por el procedimiento descrito extendiéndose a aquel producto obtenido por un procedimiento distinto. El procedimiento contribuye a la descripción del producto. A pesar de ello, a juicio de la apelante, la sentencia ciñe la reivindicación primera al procedimiento descrito, de manera que si varía el mismo varía el producto, lo que es radicalmente contrario a lo que ha sido definido por la EPO y por la jurisprudencia de los países europeos.

La Audiencia comparte lo esgrimido por la apelante sobre las patentes product by process, si bien matiza que la doctrina de la EPO tiene como ámbito de aplicación directa exclusivamente el examen de la validez de la patente. Por tanto, no resulta de directa aplicación al de la infracción, ámbito en el que son los tribunales nacionales los que tienen la competencia exclusiva para determinar cuándo los terceros han podido invadir el ámbito del monopolio de la patente. Sin embargo, esa doctrina también es aplicable para resolver los problemas de validez de la patente en conflictos derivados de la infracción de los derechos inscritos. Por esta razón, al analizar la infracción se seguirán los criterios de la EPO para analizar la validez. Con base en lo anterior se considera que la sentencia de instancia no se ha apartado de los planteamientos enunciados. Como paso previo para determinar la existencia de una infracción hay que determinar el alcance de protección de la patente. Para ello, al interpretar las reivindicaciones, concretamente la 1ª, la resolución recurrida no rebaja su protección para convertirla en una simple patente de procedimiento, como afirma el recurso, sino que la interpreta según los parámetros derivados de la legislación vigente y de las recomendaciones de la EPO.

Según la EPO el alcance del monopolio de las patentes, como se define por las reivindicaciones, debería corresponder a la contribución al estado de la técnica a fin de poder ser soportado o justificado. Aunque una reivindicación del tipo product-by-process es una especie de reivindicación de producto, su contribución técnica no es un producto definido de forma independiente del procedimiento utilizado para obtenerlo. El procedimiento para obtenerlo es parte integrante de la reivindicación y por ello se toma en cuenta para delimitar o interpretar (no para limitar) el alcance de la protección a los efectos de enjuiciar si existe infracción, al menos cuando no resulte claro que el producto presuntamente infractor sea idéntico al reivindicado, como sucede en el caso de autos.



Por otro lado, la interpretación de las reivindicaciones ayuda a determinar el alcance de la protección de la patente y, por ende si hay infracción de la misma. El modo de determinar el alcance de la protección de la patente se establece en el artículo 60.1 de la LP y el artículo 69 del CPE. Se cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y decisiones de la División de Oposición de la EPO sobre esta materia, concretamente la Decisión de 29 de julio de 2003, para después indicar que la sentencia impugnada ha interpretado adecuadamente las reivindicaciones y particularmente la 1.<sup>a</sup>. La interpretación se realiza tanto a la luz de su propio contenido literal como de su sentido objetivo, teniendo en cuenta para ello no solo la visión objetiva del experto en la materia sino también los propios antecedentes derivados de la tramitación de la patente. La apelante discrepa, sin embargo, de las conclusiones obtenidas en primera instancia tras este análisis.

Por último, en cuanto a la infracción y al procedimiento seguido por Liquats la Audiencia muestra también su discrepancia con la apelante. Examinados los productos de la demanda se puede concluir que se trata de productos diferentes al producto que reivindica la patente.

Fallo: DESESTIMACIÓN del recurso.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia comentada resulta de interés para determinar las peculiaridades y las pautas que deben seguirse para determinar si ha habido infracción en el caso de las patentes product by process.