



SENTENCIA ES: APM:2019:9686

ANTECEDENTES DE HECHO:

Pipe Restoration Technologies ("Pipe") es titular de la patente española 2430202 (en adelante, "ES-202"), validación en España de la patente europea EP 2099581, con el título "Métodos y sistemas para recubrir y sellar el interior de sistemas de tuberías".

Ecomadrifso, S.L. ("Ecomadrifso") presentó demanda contra Pipe a fin de que se declarase la nulidad de la patente española ES-202. Basaba tal petición en: (i) falta de novedad; (ii) falta de actividad inventiva; y, con carácter subsidiario, (iii) el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada (adición de materia) y (iv) insuficiencia descriptiva.

El Juzgado de lo Mercantil nº9 de Madrid dictó sentencia desestimando la demanda de Ecomadrifso, quien recurrió en apelación, manteniendo las mismas causas de nulidad invocadas en la primera instancia.

RESUMEN:

En primer lugar, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) pone de manifiesto que con fecha 31 de marzo de 2016, la División de Oposición de la EPO resolvió revocar la patente europea EP 2099581, cuya validación en España es la patente ES-202.

La División de Oposición de la EPO sustenta su decisión en que la reivindicación 1, tal como se concedió, incluye contenido que excede del de la solicitud tal como fue presentada, en contra de lo establecido en el artículo 123.2 del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973 ("CPE").

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 138 del CPE, los Tribunales de los Estados Contratantes pueden declarar nula una patente europea, con efectos para el Estado Contratante de que se trate, incluso en aquellos supuestos en que las Divisiones de Oposición o, en su caso, las Cámaras de Recurso de la EPO hubieran decidido mantener



la patente. Lo que no pueden hacer los tribunales de los Estados Contratantes es rehabilitar o mantener la validez de una patente europea que haya sido revocada por las Divisiones de Oposición o las Cámaras de Recurso de la EPO.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que pueden surgir de este modo situaciones conflictivas, derivadas de la existencia de procedimientos en paralelo ante la EPO y ante las autoridades judiciales de los Estados contratantes en los que esté en juego la validez de la patente.

El CPE no estableció ningún mecanismo en evitación de las eventuales disfunciones que, ante un escenario tal, podría ocasionar el que, tras pronunciarse los tribunales nacionales a favor de la validez de la patente, la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen. Únicamente para el supuesto de pendencia de un procedimiento ante las autoridades nacionales en el que se estén ejercitando acciones de violación, las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office" contemplan la posibilidad de que en los procedimientos de oposición y en los procedimientos de recurso se aplique un procedimiento acelerado, a petición de parte o cuando medie notificación del órgano jurisdiccional.

La normativa española no contempla específicamente el supuesto. De este modo, en principio, ante un escenario de litigación en paralelo como el descrito, la suspensión del proceso seguido ante los tribunales españoles únicamente podría decretarse cuando las dos partes estuviesen de acuerdo.

En el caso presente, al tiempo de promoverse la demanda el demandante, junto con un tercero, había formulado ante la EPO oposición a la patente raíz. No ha mediado solicitud conjunta de las partes interesando la suspensión del curso de las actuaciones en contemplación de tal circunstancia.

Sin embargo, el 3 de mayo de 2016, Ecomadrifso aportó copia de la resolución de la División de Oposición de la EPO revocando la patente raíz, fechada el 31 de marzo del mismo año.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) recuerda que las resoluciones de la División de Oposición de la EPO no vinculan a los tribunales nacionales. Si bien, dicha afirmación



debe ser matizada cuando lo que se resuelve es revocar la patente. De este modo, surge la cuestión de si el dictado de la resolución aportada a las actuaciones debería suponer algún obstáculo o condicionante a la hora de entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa, a la vista de lo que establece el artículo 99.2 del CPE.

En este sentido, el artículo 106.1 CPE dispone que la decisión de la División de Oposición no supone obstáculo alguno para entrar en el análisis de la nulidad de la patente española ES-202, ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a dicha decisión de la EPO.

En cuanto a la falta de novedad, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que lo que Ecomadrioso argumenta, en definitiva, es que un valor concreto destruye la novedad de un rango en el que aquel se incluye y afirma que en este caso nos encontramos en un supuesto de solapamiento de rangos.

En esta materia, la EPO apunta dos criterios para la evaluación de la novedad. Por una parte, se considera que son aplicables por analogía los criterios establecidos para los subrangos, en particular si la solicitud de la patente contiene, en relación con el rango reivindicado, alguna enseñanza técnica nueva. Por otra parte, ha desarrollado el denominado "serious contemplation test", conforme al cual ha de valorarse si el experto en la materia consideraría seriamente, a la luz de los datos técnicos, aplicar la enseñanza técnica del documento ya divulgado en el intervalo de solapamiento, de modo que, si podemos asumir razonablemente que lo haría, deberíamos concluir que no concurre novedad.

Tal esquema se recoge en las Guidelines for Examination at the European Patent Office, Part G, Chapter VI, 8 y en las Directrices de Examen de la OEPM (Parte E, 6.4.10). Estas últimas señalan que el examen de novedad debe partir de la pregunta de si en el intervalo de solapamiento la solicitud contiene alguna enseñanza técnica nueva. Si la respuesta es positiva, la patente es novedosa, siempre que en la anterioridad no se incluya un ejemplo específico que caiga dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido esté excluido mediante un "disclaimer". Si la respuesta es negativa, deberá valorarse si el experto en la materia consideraría la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento, caso en el que no habría novedad.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que no supone falta de novedad que tan sólo se anticipen algunas de las características técnicas en una anterioridad, sino que sería preciso que ésta anticipase todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están directa e inequívocamente descritas en el documento del estado de la técnica habría novedad, la cual se enjuicia por mera comparación objetiva con lo anteriormente conocido. El problema se desplazaría al análisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva.

A la luz de tales consideraciones, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que resultan infundados los alegatos de falta de novedad respecto de la invención reflejada en la reivindicación 1. Y, por tanto, respecto de las demás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente y desestima el motivo de nulidad por falta de novedad.

En cuanto a la alegación de falta de actividad inventiva, la Audiencia Provincial de Madrid hace referencia a que tal y como ha afirmado el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de abril de 2015, "el examen de la actividad inventiva que se realiza para determinar la patentabilidad de una invención no se realiza elemento por elemento, sino sobre la invención como tal, considerada de modo conjunto, y es respecto de este conjunto del que debe decidirse si resulta o no del estado de la técnica [...] de un modo evidente para el experto en la materia. Esto es, no se enjuicia la actividad inventiva de sus características técnicas tomadas de forma aislada, sino de la solución global en que la invención consiste".

En similares términos se pronuncian las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office", Part G, Chapter VII, apartado 7 ("The invention claimed must normally be considered as a whole").

No es este el criterio seguido por Ecomadrifso, pues su discurso se sustenta en la contemplación diferenciada de los dos elementos integrantes de la parte caracterizadora de la reivindicación 1 de la patente cuya validez pone en tela de juicio.

Cierto es que, siguiendo las pautas señaladas en las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office", cabría excepcionar aquellos supuestos en que la invención reivindicada se presenta como mero agregado o yuxtaposición y no como **una** combinación



de determinadas características técnicas, situación en la que bastaría con demostrar que tales características individualmente consideradas son obvias para concluir que no hay mérito inventivo.

Dicha situación se produciría, según las Guidelines cuando la interacción de las características contempladas no produjera un efecto técnico combinado diferente de la suma de los efectos técnicos derivados de aquellas individualmente consideradas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) entiende que no parece ser este el caso que nos ocupa, en el que la correlación entre viscosidad del material de recubrimiento y la presión del aire en el proceso de aplicación del mismo aparece como un elemento clave.

En el mismo sentido, no ha resultado acreditado que la enseñanza reflejada en la invención cuestionada pudiera obtenerse a partir del estado de la ciencia existente por ensayos puramente rutinarios de prueba/error, como Ecomadrifso sostiene.

Por todo ello, la Audiencia Provincial considera infundados los alegatos de que la invención reflejada en la reivindicación 1 adolece de actividad inventiva, así como aquellos referentes a las demás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente. Por ello, desestima el motivo.

En cuanto a la adición de materia, el tribunal hace referencia a la resolución de la División de la Oposición de la EPO de 31 de marzo de 2016 que revocó la patente europea EP 2099581, al considerar que el objeto de aquella excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada. Dicha resolución no determina el resultado del litigio, pero constituye un elemento de juicio relevante que habremos de tener en cuenta en nuestro análisis.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que la idea que subyace al artículo 123.2 CPE y al artículo 138.1.c) CPE, es que no se debe permitir a un solicitante mejorar su posición mediante la adición de contenido no divulgado en la solicitud inicialmente presentada, pues lo contrario le proporcionaría una ventaja injustificada y podría resultar lesivo para la seguridad jurídica de terceros que confiaron en el contenido de la solicitud inicial. La fecha de prioridad seguiría viniendo determinada por la de presentación de la solicitud. En este sentido, según tienen señalado con reiteración las Cámaras de Recursos

y la Alta Cámara de Recursos de la EPO, el "contenido de la solicitud tal como se haya presentado" hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos.

En sentencia de 3 de mayo de 2013 la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) asumió expresamente este criterio como pauta de interpretación del artículo 138.1.c) CPE, a tenor del cual la patente europea podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado Contratante, cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada. De este modo, concluye que el hecho de que las modificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizadora no constituye motivo para rechazar los alegatos de nulidad basados en la introducción de aquellas.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que debemos entender que se ha producido una modificación no autorizada de la solicitud de una patente europea cuando como consecuencia de tal modificación el experto en la materia se encuentra con una información que no deriva o no se deduce directamente y sin ambigüedades de la que previamente se contenía en la solicitud, incluso de forma implícita. Esto es lo que aquí sucede, pues lo único que cabe deducir de lo que se dice en la solicitud es que en la realización descrita puede utilizarse un compresor con capacidad para suministrar un flujo de aire con un caudal de hasta 1600 CFM (0,755 m³/s).

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) comparte la respuesta dada por la Cámara de Oposición de la EPO, en el sentido de que hacer referencia a un compresor que puede utilizarse con un sistema de tuberías no es lo mismo que aplicar efectivamente, en el sistema o en un extremo del sistema de tuberías, un caudal de aire comprimido hasta el máximo que puede proporcionar el compresor, y que lo mismo puede decirse del pasaje relativo al cabezal o distribuidor, añadiendo, en cuanto a este último, que incluso en el supuesto de que se conectara directamente en un extremo del sistema de tuberías del edificio sobre el que se opera, el pasaje solo enseña las capacidades de trabajo del componente, no los flujos y presiones gestionados efectivamente por el mismo durante el procedimiento y, menos aún, aquellos efectivamente suministrados en un extremo del sistema de tuberías del edificio



Asimismo, comparte la postura de la Cámara de Oposición de que de la disponibilidad de determinados flujos y presiones un experto en la materia no deduciría de forma directa y sin ambigüedades que tales flujos y presiones se utilizarán efectivamente en su completitud en el procedimiento, y aún menos que así se haga suministrándolos en el sistema de tuberías del edificio.

Por todo ello, estima el recurso e impone a Pipe las costas de primera instancia. Sin embargo, a tenor de lo establecido en el artículo 398.2 LEC no impone las costas del recurso.

COMENTARIO:

La sentencia resulta muy relevante, ya que aclara que la decisión de la División de Oposición de la EPO no supone obstáculo alguno para analizar la nulidad de una patente española, ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a dicha resolución de la EPO. Asimismo, precisa que los tribunales nacionales podrían pronunciarse a favor de la validez de la patente si la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen.

Por otro lado, analiza cuestiones relevantes en relación con la novedad y la actividad inventiva como el solapamiento de rangos o el “serious contemplation test”.

Por último, matiza que el "contenido de la solicitud tal como se haya presentado" hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos y el hecho de que las modificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizadora, no constituye motivo para rechazar los alegatos de nulidad basados en la introducción de aquellas.