

Jurisprudencia
seleccionada
de los Tribunales
españoles en Derecho
de Patentes (2000-2025)

LUIS FERNÁNDEZ-NOVOA VALLADARES
(DIRECTOR)

 HOYNG
ROKH
MONEGIER

AMSTERDAM
BRUSSELS
DÜSSELDORF
LYON
MADRID
MANNHEIM
MUNICH
PARIS

INCLUYE LIBRO
ELECTRÓNICO

||| ARANZADI

© Luis Fernández-Novoa Valladares (Dir.) y AA.VV., 2025
© ARANZADI LA LEY, S.A.U.

ARANZADI LA LEY, S.A.U.

C/ Collado Mediano, 9
28231 Las Rozas (Madrid)
www.aranzadilaley.es

Atención al cliente: <https://areacliente.aranzadilaley.es/>

Primera edición: 2025

Depósito Legal: M-3535-2025

ISBN versión impresa con complemento electrónico: 978-84-1085-002-6

ISBN versión electrónica: 978-84-1085-003-3

Diseño, Preimpresión e Impresión: ARANZADI LA LEY, S.A.U.

Printed in Spain

© ARANZADI LA LEY, S.A.U. Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, ARANZADI LA LEY, S.A.U., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no asumirán ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse frente a terceros como consecuencia de la utilización total o parcial de cualquier modo y en cualquier medio o formato de esta publicación (reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, publicación, reutilización, etc.) que no haya sido expresa y previamente autorizada.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

ARANZADI LA LEY no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, ARANZADI LA LEY se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

ARANZADI LA LEY queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

ARANZADI LA LEY se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de ARANZADI LA LEY, S.A.U., es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

Índice General

	<i>Página</i>
NOTA DE PRESENTACIÓN	17
CAPÍTULO I	
NOVEDAD	19
1. Análisis de la novedad de una invención	19
2. Documentos integrantes del estado de la técnica a los efectos de la novedad	25
2.1. <i>Accesibilidad al público de los documentos integrantes del estado de la técnica a los efectos de la novedad</i>	26
3. Divulgaciones implícitas y explícitas de los documentos del estado de la técnica	29
4. Uso previo de la invención patentada a los efectos de la novedad	34
5. Novedad de las invenciones de selección	35
CAPÍTULO II	
ACTIVIDAD INVENTIVA	43
1. Concepto y alcance del enjuiciamiento de la actividad inventiva	44
2. El estado de la técnica para evaluar la actividad inventiva ...	48
2.1. <i>Combinación de documentos del estado de la técnica</i>	48

2.2.	<i>Las solicitudes de patente anteriores publicadas después de la fecha de presentación de la patente cuestionada no son estado de la técnica a efectos de actividad inventiva</i>	51
3.	El experto en la materia	52
3.1.	<i>Concepto de experto en la materia</i>	52
3.2.	<i>Conocimiento general común del experto</i>	55
4.	Sobre los métodos para analizar el requisito de actividad inventiva. El método «problema-solución»	57
4.1.	<i>Idoneidad del método «problema-solución»</i>	57
4.2.	<i>Descripción general del método «problema-solución»</i>	61
4.3.	<i>Los tres pasos del método «problema-solución»</i>	65
4.3.1.	<i>Primer paso: determinación del documento más cercano del estado de la técnica</i>	65
4.3.2.	<i>Segundo paso del método «problema-solución»: formulación del problema técnico objetivo a partir de las diferencias entre el estado de la técnica más próximo y la invención</i>	73
4.3.3.	<i>Tercer paso del método «problema-solución»: análisis de si la invención reivindicada habría sido obvia para el experto en la materia si hubiera partido del estado de la técnica más próximo</i>	76
5.	Evitar análisis <i>ex postfacto</i>	79
6.	Enfoque «podría-habría» («could-would approach»)	82
7.	Otros criterios para evaluar la actividad inventiva	84
7.1.	<i>Expectativas razonables de éxito («Obvious to try»)</i>	84
7.2.	<i>Enseñanzas disuasorias («teaching away») o prejuicios en el estado de la técnica</i>	89
7.3.	<i>Indicios adicionales para evaluar la actividad inventiva</i>	94
7.3.1.	<i>Efectos sorprendentes e inesperados</i>	95
7.3.2.	<i>Éxito comercial</i>	97
7.3.3.	<i>Antigüedad de las anterioridades</i>	98
7.3.4.	<i>Premios</i>	99

	<i>Página</i>
8. Otras cuestiones sobre la actividad inventiva	99
8.1. <i>Actividad inventiva de patentes de selección</i>	99
8.2. <i>La plausibilidad del efecto técnico como requisito de la actividad inventiva</i>	102
CAPÍTULO III	
DERECHO A LA PATENTE	119
1. Acción reivindicatoria de titularidad	119
2. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios («invenciones laborales»)	122
CAPÍTULO IV	
INFRACCIÓN	127
1. Alcance de la protección de la patente	127
1.1. <i>Determinación del alcance de la protección</i>	127
1.2. <i>Interpretación uniforme del ámbito de protección de la patente tanto a efectos de validez como de infracción</i>	133
1.3. <i>Interpretación en función del efecto técnico del ámbito de protección.</i>	136
2. Infracción literal. Regla de la simultaneidad	139
3. Infracción por equivalencia	143
3.1. <i>Equivalencia</i>	143
4. Infracción indirecta	157
4.1. <i>Requisitos</i>	157
4.2. <i>Medios esenciales</i>	162
4.3. <i>Producto que se encuentra comúnmente en el comercio</i>	163
4.4. <i>Inducción a la infracción</i>	166
5. Límites generales y agotamiento del derecho de patente	166
5.1. <i>Cláusula Bolar</i>	166

	<i>Página</i>
5.2. <i>Derechos derivados de la utilización anterior</i>	171
6. Protección provisional	183
CAPÍTULO V	
ACCIONES POR INFRACCIÓN DE PATENTE	185
1. Legitimación activa y pasiva	185
1.1. <i>Legitimación activa del licenciatario no inscrito cuando actúa como codemandante con el titular</i>	185
1.2. <i>Legitimación pasiva de la sociedad matriz de un grupo empresarial</i>	191
2. Competencia territorial. Forum shopping	197
3. Prescripción y retraso desleal	204
4. Preclusión (artículo 400 de la LEC)	209
5. Tipos de acciones	220
5.1. <i>Acción de prohibición</i>	220
5.2. <i>Acción de remoción</i>	227
5.3. <i>Acción de publicación de la sentencia condenatoria</i>	230
CAPÍTULO VI	
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS	237
1. Presupuestos de la acción indemnizatoria	237
1.1. <i>Existencia de una infracción del derecho de patente</i>	237
1.2. <i>Necesidad de probar la existencia de daños y perjuicios indemnizables</i>	238
1.3. <i>La relación de causalidad entre la conducta infractora y los daños y perjuicios</i>	241
1.4. <i>Responsabilidad</i>	242
2. Cuantificación de los daños y perjuicios	245
2.1. <i>Inicio y fin del período indemnizable</i>	245

ÍNDICE GENERAL

	<u>Página</u>
2.2. <i>La elección del criterio de cuantificación</i>	247
2.3. <i>Primer criterio: Lucro cesante del titular de la patente</i>	249
2.4. <i>Segundo criterio: Los beneficios obtenidos por el infractor</i>	254
2.5. <i>Tercer criterio: una cantidad a tanto alzado que incluya la regalía hipotética</i>	257
2.6. <i>Incidencia de los beneficios comerciales del producto del que el objeto patentado constituye parte esencial</i>	268
2.7. <i>Gastos de investigación</i>	270
2.8. <i>La indemnización por desprestigio</i>	272
2.9. <i>El daño moral</i>	274
2.10. <i>Límite temporal</i>	275
CAPÍTULO VII	
NULIDAD	279
1. Nulidad parcial	279
2. Limitación	285
3. Insuficiencia de la descripción	292
3.1. <i>Plausibilidad</i>	292
4. Adición de materia	300
CAPÍTULO VIII	
DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS	307
1. Objeto, naturaleza y finalidad de las diligencias de comprobación de hechos	307
2. Presupuestos para la concesión de las diligencias de comprobación de hechos	311
3. Sobre la posibilidad de ampliar la diligencia de comprobación de hechos una vez practicada	319

CAPÍTULO IX

MEDIDAS CAUTELARES	321
1. Apariencia de buen derecho («fumus boni iuris»)	321
1.1. <i>Análisis del requisito de apariencia de buen derecho o fumus boni iuris</i>	321
1.2. <i>Análisis de la nulidad de la patente para la determinación de la existencia de apariencia de buen derecho.</i>	326
1.3. <i>Influencia decisiones extranjeras al analizar la concurrencia del requisito de la apariencia de buen derecho</i>	334
2. Periculum in mora	338
2.1. <i>Riesgo de ineffectividad de la tutela sobre el fondo</i>	338
2.2. <i>Tolerancia a una situación de hecho consentida durante largo tiempo</i>	342
2.3. <i>La urgencia cualificada en las medidas cautelares inaudita parte</i>	346
2.4. <i>Proporcionalidad e idoneidad (artículo 726.1 LEC)</i>	349
3. La caución	351
4. La caución sustitutoria	353
5. La acción indemnizatoria tras la revocación de las medidas cautelares previamente concedidas	359
5.1. <i>Presupuestos de la acción</i>	359
5.2. <i>Plazo de prescripción</i>	364
6. Escritos preventivos	365

Capítulo I

Novedad

SUMARIO: 1. ANÁLISIS DE LA NOVEDAD DE UNA INVENCION. 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL ESTADO DE LA TÉCNICA A LOS EFECTOS DE LA NOVEDAD. 2.1. *Accesibilidad al público de los documentos integrantes del estado de la técnica a los efectos de la novedad.* 3. DIVULGACIONES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA. 4. USO PREVIO DE LA INVENCION PATENTADA A LOS EFECTOS DE LA NOVEDAD. 5. NOVEDAD DE LAS INVENCIONES DE SELECCIÓN.

1. ANÁLISIS DE LA NOVEDAD DE UNA INVENCION

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 325/2015, de 18 de junio. ECLI:ES:TS:2015:3194.

Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes.

Un documento anterior destruye la novedad del objeto reivindicado que derive directamente y sin ambigüedad del documento, incluyendo cualquier elemento que para un experto en la materia esté implícito en lo explícitamente mencionado en el documento. En este sentido, cabe afirmar que la falta de novedad puede ser explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior, o implícita, en el sentido de que, reproduciendo las enseñanzas del documento anterior, el experto en la materia

hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación.

Al respecto, conviene matizar que, al juzgar sobre la novedad, la afirmación de que una descripción implícita puede ser también suficiente si conduce inevitablemente al experto a la invención posterior, debe entenderse referida al proceso lógico por el cual se extrae de la lectura de lo explícito la presencia de lo implícito en la descripción, esto es, la inevitabilidad se predica de la deducción. Por el contrario, cuando lo que se afirma es que del estado de la técnica se deduce, se deriva, resulta de él o conduce inevitablemente a una invención posterior, nos adentramos en el terreno de lo evidente o muy evidente para el experto, es decir, a la actividad inventiva necesaria para ejecutar la invención.

9. En nuestro caso, la sentencia recurrida razona a favor de la novedad que no bastaba con que los informes de la OMS de los años 1998, 1999 y 2000 hicieran referencia al problema técnico que presentaba la doble dosis espaciada de 0,75 mg de levonorgestrel, y a que se estaba llevando a cabo un estudio a gran escala sobre el uso de anticonceptivo de emergencia en una sola dosis de 1,5 mg. Para que se perjudicara la novedad, esta solución, afirma la sentencia de apelación, debía «desprenderse de una forma clara e inequívoca de la documentación del estado de la técnica anterior, respecto de los elementos reivindicados, de tal manera que un experto pueda poner en práctica la técnica documentada porque le resulte evidente la efectividad e inocuidad del método o dosis estudiado».

Aunque este razonamiento es más propio del juicio de la actividad inventiva que de la novedad implícita, esta imprecisión no justifica la estimación del motivo porque resulta irrelevante, ya que la sentencia recurrida no ha dejado de juzgar sobre la novedad, al concluir que la anterioridad que podría perjudicar la novedad no incluye los resultados del estudio que mostraran «la efectividad e inocuidad del método o dosis estudiado».

Tampoco resulta relevante para juzgar sobre la novedad la segunda imprecisión denunciada, contenida en el razonamiento de que «la ventaja o beneficio que las características de la patente suponen sobre el estado anterior de la técnica» no era predecible a la luz del estado de la técnica a la fecha de prioridad de la patente. La imprecisión radica en la mención a la ventaja o beneficio, pues la validez de la patente no depende de que la solución en que consiste la invención aporte una efectiva ventaja o beneficio, en relación con el estado de la técnica anterior. Lo relevante es que reivindique una solución técnica que no se conocía en el estado de la técnica (FD 1^º).

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 389/2019, de 3 de julio. ECLI:ES:TS:2013:4811.

Respecto de la novedad, en la sentencia 263/2017, de 3 de mayo, con cita de la sentencia 274/2011, de 27 de abril, declaramos: «El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior (...), o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que "la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad" (T 396/89, T 793/93). "Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes"» (FD 10º).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, n.º 268/2013, de 27 de septiembre. ECLI:ES:APM:2013:13466.

La novedad en materia de patentes supone que la invención sea distinta de las técnicas conocidas, lo que implica que no estuviese comprendida en el estado de la técnica antes de presentarse la solicitud (así se deriva del artículo 6 de la Ley 11/1986 y del artículo 54 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas), que es cuando el inventor da a conocer aquella a la sociedad y reclama al Estado un derecho de exclusiva a cambio de su contribución al progreso. El estado de la técnica está integrado por todo lo que, antes de la solicitud de la patente, se hubiese hecho accesible al público por una descripción escrita (como otros documentos de patentes, publicaciones de todo tipo, sobre todo las especializadas, documentación escrita o gráfica,

etc.) u oral (como, por ejemplo, una conferencia pública), por una utilización (uso anterior de la tecnología, si el público ha tenido acceso a la invención) o por cualquier otro medio (verbigracia, una presentación en una exposición abierta al público, sin que se den las circunstancias excepcionales que contempla la ley). En las patentes se exige una novedad absoluta, sin limitación temporal (con independencia de su antigüedad) ni territorial (no se limita a España, sino que el ámbito a tomar en cuenta es el mundial).

El examen de la novedad debe realizarse mediante una comparación de la invención con cada una de las anterioridades que pretenda oponérsele de modo individual. La comparación ha de ser objetiva y comprender todas las características de la invención y todos los problemas que la misma resuelve. No supone falta de novedad de la invención que tan sólo se anticipasen algunas de sus características técnicas aisladas en una anterioridad, sino que sería preciso que ésta anticipase todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada y fuera apta para resolver todos los problemas que resuelve la invención, no sólo algunos de ellos. 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, y el problema se desplazaría al análisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva, que es donde cabría realizar el esfuerzo añadido de combinar anterioridades para superar el filtro de obviedad para un experto en la materia. De ahí que tampoco esté permitido, en sede de novedad, combinar elementos distintos que pertenezcan a diferentes modos de realización descritos en un mismo documento, a menos que esté expresamente sugerido en él.

Como se especifica en las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes, el estado de la técnica que puede destruir la novedad ha de derivar directamente y sin equívoco del documento anterior, comprendiendo las características implícitas para un experto a partir de lo que esté expresamente mencionado en aquél (FD 3º).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, n.º 760/2023, de 24 de noviembre. ECLI:ES:APV:2023:3060.

Configuración legal y jurisprudencial de la novedad.

El art. 54 Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), establece que las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Así pues el primero de los requisitos de patentabilidad de una invención es su novedad, con el fin de que no se pueda volver a patentar lo que está en el estado de la técnica.

El art. 54.1 nos dice que «se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica», a su vez, el párrafo segundo de este precepto nos aclara que «el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio».

A estos efectos, el párrafo tercero del citado artículo 54, precisa que «se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en virtud del artículo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior».

Un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado.

El método descrito por las Directrices de la EPO y las de la Oficina Española de Patentes para valorar la novedad de un patente distingue tres etapas: (1) La primera consiste en determinar los elementos de la invención reivindicada, para poderlos comparar con el o los documentos del estado de la técnica.(2) La segunda determinar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica.(3) La tercera, valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todos los elementos o etapas de la invención reivindicada.

La primera regla fundamental para determinar el estado de la técnica es que no está permitido combinar diferentes documentos del estado de la técnica para comparar sus enseñanzas con los elementos de la invención reivindicada, por lo que la comparación ha de hacerse documento por documento, de los que forme parte del estado de la técnica, con el invento reivindicado para determinar si divulga o no los elementos reivindicados.

Ni tan siquiera se pueden combinar elementos de diferentes realizaciones ejecutadas dentro de un mismo documento a menos que esa combinación esté sugerida. Esta primera regla tiene una excepción cuando un documento (el documento principal) se refiere explícitamente a otro documento

para proporcionar más detalles de cierta característica. En tal caso, lo divulgado por este documento referido se considera como parte del documento principal, si el documento referido está a disposición del público en la fecha de publicación del documento principal (T153/85, OJ1-2/1988, 1) (Guidelines for Examination, Sección C, 7.1).

La enseñanza técnica de un documento que forma parte del estado de la técnica debe de ser considerada en su integridad, como lo sería hecho por un experto en la materia.

No está justificado aislar forma arbitraria de su contexto diversas partes de un documento, para extraer determinada información técnica diferente o incluso contradictoria con lo divulgado del documento considerado íntegramente (T 56/87).

Pero la Cámara Técnica de Apelación de la EPO también ha mantenido que para valorar la novedad se puede combinar diversos pasajes de un mismo documento, ya que no hay razones para evitar que un experto lo haga, por ejemplo, T 332/87.

La divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. A tal efecto, se puede recurrir a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica.

En la tercera etapa interviene una figura imaginaria o prototipo de experto, es el experto en la materia o campo de la técnica al que se refiera el objeto de la invención, se trata de una persona práctica en ese campo de la técnica, que dispone de los conocimientos comunes del mismo en la fecha relevante, así como de los medios normales para llevar a cabo trabajo rutinario y de experimentación. La característica especial de ese arquetipo de experto es que tiene acceso a todos los conocimientos que definen el estado de la técnica y, en concreto, a los documentos que tiene que ser comparados con el invento reivindicado (Guidelines for Examination, Sección C, 9.3).

Por lo tanto, para hacer esa valoración ente lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese experto leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado. Lógicamente, conforme lo previsto en el art. 335 LEC, esos conocimientos han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no puede identificarse con ninguno de los peritos, sino que ha de ser elaborada imaginariamente por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimientos que le suministren los peritos. La función de los peritos es pues

proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documentos que forman parte del estado de la técnica (FD 5º).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL ESTADO DE LA TÉCNICA A LOS EFECTOS DE LA NOVEDAD

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, n.º 489/2023, de 15 de noviembre. ECLI:ES:APB:2023:14956.

El artículo 4 de la Ley de Patentes, que reproduce el artículo 52 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, dispone que son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

El art. 54.1 del CPE nos dice que «se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica», a su vez, el párrafo segundo de este precepto nos aclara que «el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio». Y el párrafo 3º del citado artículo 54, precisa que «se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en virtud del artículo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior». Por tanto, la novedad es un concepto normativo definido por la Ley de Patentes mediante una fórmula negativa; una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Debe recordarse, en todo caso, que para concluir que una reivindicación carece de novedad es necesario dar con un único documento del estado de la técnica relevante que contenga todas y cada una de las características reivindicadas, esto es, como señalamos en nuestra Sentencia de 9 de mayo de 2008, el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada uno de los antecedentes, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos de distintos documentos.

Por ello, solo con que uno de los antecedentes invocados en las periciales de la demandada, que estuviera divulgado («se haya hecho accesible al público») al tiempo de la presentación de la solicitud de patente, reproduzca todas y cada una de las características de la R1 (única reivindicación independiente) debemos anular la patente de la actora por falta de novedad (FD 4º).

Diligencias de comprobación de hechos

SUMARIO: 1. OBJETO, NATURALEZA Y FINALIDAD DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS. 2. PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS. 3. SOBRE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LA DILIGENCIA DE COMPROBACIÓN DE HECHOS UNA VEZ PRACTICADA.

1. OBJETO, NATURALEZA Y FINALIDAD DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, n.º 252/2007, de 13 de diciembre. ECLI:ES:APM:2007:15749A.

Si se impide al titular de la patente que, teniendo indicios de que otras empresas están o han estado fabricando medicamentos que podrían infringir su patente, haga efectiva la posibilidad de interesar la práctica de diligencias judiciales para, con todas las garantías necesarias, incluidas las de prestación de caución por el peticionario para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar (artículo 129.4 y 132 de la Ley de Patentes) y las intervención de expertos independientes designados por el Juez (artículo 130 n.º 1 de la Ley de Patentes) y de confidencialidad de lo actuado (artículos 130 n.º 2 y 4 y 131.1 de la Ley de Patentes), constatar la posible vulneración de sus derechos, sólo podrían generarse dos consecuencias indeseables: 1º) que se amparase la absoluta impunidad del posible infractor de los derechos de patente, puesto que el titular de la misma carecería de la información precisa para poder evaluar la situación y, en su caso, reaccionar en defensa de sus derechos; ó 2º) que, por el contrario, se generase una litigiosidad injustificada, como consecuencia de la promoción, *ad cautelam*, de litigios por parte del titular de la patente, que prefiriese arriesgarse a perder el pleito ante la perspectiva de que pudieran estar vulnerán-

dose impunemente sus derechos, lo que entrañaría la inversión de tiempo y dinero por parte de todos los que se viesan implicados en una contienda en ocasiones evitable, además de consumir, de modo innecesario, recursos de la Administración de Justicia. Ninguna de esas dos alternativas resulta deseable y precisamente para prevenirlas están previstas las diligencias de comprobación de los artículos 129 a 132 de la Ley de Patentes (FD 3º).

Los hechos relatados en la solicitud de la ahora recurrente, respaldados además con prueba documental, revelan operaciones de las demandadas que podrían, en su caso, colisionar con los derechos de patente de aquélla. Se mencionan en la solicitud actos relacionados con la obtención de autorizaciones de comercialización de especialidades farmacéuticas, que quedarían, en efecto, al margen de la calificación de infractores, pero también otros respecto de los que habría que constatar su entidad y las circunstancias en que hubiesen ocurrido para poder comprender si han supuesto la fabricación o la comercialización de los medicamentos para otros fines, lo que conllevaría vulneraciones de los derechos de patente de la actora. Por lo tanto, debemos revocar la resolución denegatoria de la solicitud planteada por ALMIRALL PRODESFARMA SA, a fin de que se practiquen por el Juzgado de lo Mercantil las diligencias pertinentes para la comprobación de si los actos realizados se han mantenido fuera de los límites de los derechos de patente de la actora (como ocurriría con 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) o si, por el contrario, tienen entidad para constituir infracciones contra ellos. Solo constatando, entre otros extremos, las cantidades producidas, respectivamente, de las sustancias EBASTINA y ACECLOFENACO, el proceso seguido para ello y el destino de las mismas podrá, en su caso, afirmarse o descartarse la existencia de la infracción de las patentes esgrimidas en la solicitud (FD 4º).

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, n.º 161/2009, de 7 de octubre. ECLI:ES:APB:2009:7476A.

La diligencia de comprobación de hechos instada al amparo de al art. 129 de la citada Ley de Patentes (LP) debe ser configurada procesalmente como una diligencia de reconocimiento judicial al tenerse que examinar su objeto por el propio tribunal y será documentada mediante acta levantada al efecto por el Secretario judicial consignándose en ella, en primer lugar, las percepciones y apreciaciones del tribunal que se deriven de las circunstancias de su práctica (FD 2º).

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, n.º 92/2020, de 22 de mayo. ECLI:ES:APB:2020:3194A.

Debe advertirse que el contenido de este artículo 732 de la LEC se estableció ya desde la redacción originaria de la norma en el año 2000, que no ha sido fruto de reformas o modificaciones legales posteriores. Este artículo debe ponerse en relación con las específicas cautelas que tienen que adoptarse en los procedimientos en los que ha de enjuiciarse la posible infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial. Por lo tanto, la previsión del art. 732 LEC permite conectar las medidas cautelares con las diligencias preliminares y, particularmente con la diligencia de comprobación de hechos, sin perder cada una de ellas su propia sustantividad. De ahí se deriva que la primera pueda adoptarse *inaudita parte* y que la segunda se pueda adoptar con audiencia del demandado. Y que la fianza sea asimismo independiente respecto de una y de otra (FD 4º).

Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Barcelona, n.º 125/2018, de 9 de noviembre. ECLI:ES:JMB:2018:125A.

Ya hemos dichos que la documentación presentada por la actora, el video de la máquina presuntamente infractora y, sobre la base del mismo, el informe pericial del Sr. Serafin no podemos considerarlos indicios racionales suficientes ni concluyentes de la existencia de riesgo de infracción. Ahora bien, dicho material presentado si podría colmar otras actuaciones judiciales preparatorias, a saber, unas diligencias de comprobación de hechos del art. 123 y siguientes de la Ley de Patentes del 2015.

En el marco de ferias y congresos, ante la sospecha de presuntas infracciones de un competidor en los mismos, la parte actora ha de diferenciar dos situaciones bien distintas: por un lado, aquéllas en las que tiene un conocimiento previo de la infracción pues se trata de productos ya comercializados, que están en el mercado, o son fácilmente adquiribles y, por tanto, es fácil que un experto en la materia verifique, característica por característica, la posible infracción a través del juicio comparativo con las reivindicaciones de la patente.

Por otro lado, tenemos aquéllas situaciones en las que, ante la proximidad de una feria comercial, un competidor va a coincidir con otros de su mismo sector y tiene conocimiento de que alguno de ellos exhibirá o presentará productos de los que tiene las fundadas sospechas de que podrían caer dentro del ámbito de su derecho de exclusiva. Son productos que se presentan en dichas ferias o congresos, como innovaciones o evoluciones de un producto anterior, y que aún no están en el mercado, no están comercializados o se van a exhibir o presentar por primera vez. Ciertamente, en

estos casos se hace difícil la verificación de los indicios racionales de infracción con anterioridad al evento pero no impiden que dicha comprobación se pueda efectuar los mismos días de la feria, ya extrajudicial o incluso judicialmente.

En la primera de las situaciones, las medidas cautelares son las adecuadas. En la segunda de las situaciones, lo son las diligencias de comprobación de hechos.

Por último, debe recordarse que en la práctica de las diligencias de comprobación de hechos ha de estar presente en el examen el Juez, junto con el perito designado, el letrado de la administración de justicia y la parte afectada por las diligencias (art. 124 de la Ley de Patentes de 2015). Ello hace necesario que si estamos ante una feria o congreso que se celebra en una ciudad cuyo partido judicial integra Juzgados Mercantiles con competencia para conocer de este tipo de materias (Madrid, Barcelona, Valencia), la solicitud de diligencias de comprobación de hechos se presente ante el Juzgado Mercantil en cuyo partido judicial se desarrolla el evento. Solo de esta manera podría conseguirse o asegurarse una actuación judicial rápida y efectiva (FD 5º).

Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Barcelona, n.º 106/2020, de 14 de julio. ECLI:ES:JMB:2020:4168A.

Son varias las razones para entender que no es posible presentar un escrito preventivo ante una eventual solicitud de diligencias de comprobación de hechos ex art. 123 y siguientes de la Ley de Patentes.

En primer lugar, una vez legalizada en nuestro ordenamiento jurídico la admisión de los escritos preventivos a través del art. 132 de la Ley de Patentes, éste únicamente contempla la presentación de aquellos cuando se prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra. El presupuesto, por tanto, sobre el que descansa el escrito preventivo es una eventual solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*.

En segundo lugar, no puede equipararse, ni siquiera analógicamente, la razón de ser de unas medidas cautelares *inaudita parte* y la razón de ser de unas diligencias de comprobación de hechos para justificar la extensión y aplicación de un escrito preventivo a éstas últimas.

Las diligencias de comprobación de hechos tienen una finalidad distinta de las medidas cautelares, así como unos presupuestos y requisitos distintos. Es más, con las mismas se trata de verificar la presunta infracción de

una patente cuando, dadas las circunstancias del caso, a la parte solicitante no le es posible comprobar la realidad de la misma por otros medios, esto es, no tiene vías alternativas. Por tanto, es una diligencia que ha de ser necesaria e indispensable para poder interponer una acción de infracción o, en su caso, para descartarla.

En tercer lugar, la parte con la que se entienden las diligencias de comprobación de hechos va a ser oída y va a poder realizar manifestaciones (art. 124.1 de la Ley de Patentes) que, juntamente con la intervención del perito designado, permitirán al Juez determinar si a la vista del examen practicado es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente. En consecuencia, es en ese momento procesal cuando es procedente escuchar a la parte, y no antes.

Por lo demás, estas diligencias han de ser proporcionadas y así el perjuicio que puede ocasionarse a la parte que las soporta ha de ser el mínimo, aunque el indispensable y necesario para comprobar una realidad. Hasta el punto que, si a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, el Juez dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas (art. 124.2 de la Ley de Patentes).

Finalmente, los temores de la parte solicitante a que la práctica de las diligencias de comprobación de hechos sea un medio que permita a Illumina acceder a información comercial sensible o a información confidencial o a secretos industriales están suficientemente cubiertos y puede ser desactivados en el momento procesal oportuno: primero, por el art. 124.4 de la Ley de Patentes; segundo, por la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales; tercero por el Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona de 15 de noviembre de 2020 (FD 7º).

2. PRESUPUESTOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 28 de abril de 2003. ECLI:ES:APB:2003:627A.

El Protocolo número 8 del Tratado de 12 de junio de 1.985 de adhesión del Reino de España a la Comunidad Económica Europea, reflejó el compromiso de introducir en la legislación nacional un procedimiento judicial, denominado diligencias previas de comprobación de hechos, que permi-

tiera a toda persona con derecho a actuar ante los Tribunales en caso de usurpación de patente, obtener una decisión judicial para proceder, en las instalaciones del posible demandado, con intervención judicial y asistencia de peritos, a la descripción detallada de los procedimientos objeto del litigio. La Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes, introdujo en nuestro sistema ese trámite de comprobación de hechos, en los artículos 129 y siguientes, en relación con los artículos 256.1.7º a 263 de la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (FD 1º).

Supuesta la necesaria legitimación del solicitante, el artículo 129.3 de la Ley 11/1.986 condiciona la práctica de las diligencias referidas a que la violación del derecho de exclusiva sea presumible y su comprobación no pueda obtenerse por otro medio. Dada la intromisión que producen en la esfera empresarial del sujeto pasivo, supuesto infractor, la norma destaca las causas eficiente y final de las diligencias de comprobación: la violación ha de ser presumible, en el sentido de probable o verosímil, y la comprobación ha de resultar útil, en el sentido de necesaria (FD 2º).

Aunque no se ha logrado prueba plena (ni siquiera ha sido oída Kern Pharma, ya que el procedimiento no contempla tal posibilidad), los documentos aportados por las solicitantes llevan a considerar, en esta fase procesal, que el principio activo gabapentina era, —en la fecha a considerar—, un producto nuevo y obtenido por los procedimientos reivindicados por las patentes de las actoras (que lo introdujeron en el mercado con dos únicas presentaciones, identificadas con la marca neurontín) y que es probable la utilización de las referidas invenciones por Kern Pharma, S.L., que ha solicitado y obtenido; por el llamado procedimiento abreviado, autorización sanitaria para la comercialización de gabapentina como especialidad farmacéutica genérica (FD 4º).

De otro lado, la práctica de las diligencias se hace necesaria para comprobar la realidad de la supuesta infracción. Es necesaria la previa prestación de caución, a fin de asegurar la indemnización de los daños que se puedan producir a Kern Pharma, S.L. como consecuencia de la comprobación —artículos 129.4 de la Ley 11/1.986, 258 y 263 de la Ley de Enjuiciamiento Civil— (FD 5º).

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, n.º 188/2006, de 16 de noviembre. ECLI:ES:APM:2006:13081A.

El artículo 129 de la Ley de Patentes, en la redacción anterior a la Ley 19/2006, de 5 de junio, establece que la persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos

que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente. La Ley parte de una situación en la que pueda producirse la violación, pero no determina el lugar o modo de dichos actos, de manera que las diligencias no precisan que la comprobación se desarrolle en la sede del infractor, extendiéndose a cualquier extremo relacionado con la referida violación del derecho. Tampoco se precisa otra legitimación que la que deriva del ejercicio de las acciones previstas para la defensa del derecho.

Sentado lo anterior es evidente que la Ley contempla los presupuestos específicos en que puede admitirse la práctica de las diligencias, de forma que en ningún caso cabe su adopción indiscriminada. Así, en el apartado tercero del citado precepto se señala que solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación de la patente y no sea posible comprobar la realidad de las mismas sin recurrir a las diligencias solicitadas.

En el caso que nos ocupa, frente a la presumible violación de la patente como requisito legal para la práctica de las diligencias, únicamente se nos ofrece una sucesión de conjeturas del propio solicitante, sin que concurra ningún elemento objetivo que exteriorice una violación de sus patentes.

A partir de los «indicios de la intención» de que diversas compañías presenten solicitudes de autorización de EFG de Pantoprazol, indicios que tiene el solicitante, se concluye que hay «actos preparatorios» de la infracción, sin que conozca el solicitante con exactitud el alcance del daño que «puede estar cerniéndose y preparándose» sobre sus legítimos derechos.

Tal cadena de conjeturas sobre una futura e hipotética violación solo genera una nueva conjetura, no una presunción de violación de la patente y ni siquiera indicio alguno, de manera que no concurren los presupuestos necesarios para dar lugar a la práctica de la diligencia interesada.

En atención a lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación, sin necesidad de examinar otras cuestiones, si bien por los fundamentos precedentes y no por los que se contienen en la resolución recurrida (FD 4º).

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, n.º 395/2007, de 10 de diciembre. ECLI:ES:APB:2007:8645A.

De acuerdo con su configuración legal (art. 129 LP), las diligencias de comprobación exigen para su adopción:

- a) que sea solicitada por quien está legitimado para ejercitar las acciones derivadas de la patente;

- b) que por las circunstancias del caso sea presumible la violación de la patente, esto es, que existan indicios de la infracción alegada. La norma excluye el automatismo de la medida imponiendo el previo control judicial en orden a verificar la justa causa del recurso a este instrumento, lo que determina que el solicitante deba aportar los datos precisos para presumir la realidad de la infracción en grado de probabilidad, según juicio circunstancial («dadas las circunstancias del caso»); y
- c) que no sea posible comprobar la realidad del comportamiento ilícito sin recurrir a las diligencias interesadas.

Se ha de convenir, en la interpretación del segundo requisito, que el juicio circunstancial exigido a fin de apreciar que la violación de la patente se presenta como presumible, necesariamente asentado en indicios, no ha de detenerse en la constatación de la mera posibilidad, en cuanto simple aptitud o potencialidad de la infracción, sino que es preciso un nivel mayor de elocuencia de los indicios aportados, el suficiente para deducir la probabilidad o verosimilitud de la violación, si bien, por la propia naturaleza de esta tutela instrumental, que se dirige precisamente a la comprobación de la infracción, no ha de ser requerida tal cualidad del acreditamiento, la probabilidad, en grado alto o intenso, lógica consecuencia de que no ha de ser posible comprobar la realidad de la infracción si no es recurriendo a estas diligencias. Se trata de aceptar la justa causa del recurso a las diligencias de comprobación sobre la base de una probabilidad media y razonable en atención a las circunstancias concurrentes, lo que de por sí conlleva una medida de incertidumbre (FD 3º).

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, n.º 155/2011, de 11 de noviembre. ECLI:ES:APM:2011:14518A.

En cualquier caso, este tipo de diligencias no constituyen prueba anticipada de la prevista en el artículo 293 LEC, ni medidas de aseguramiento de prueba contempladas en el artículo 297 LEC, puesto que se orientan a la preparación y delimitación de aquello que pueda constituir la cuestión litigiosa, tanto para servir a una futura demanda como para evitarla si no existe base para su interposición. Los límites impuestos evitan que puedan utilizarse desviadamente, convirtiendo las diligencias, más que en un instrumento, en un fin en sí mismo, como la práctica de una prueba pericial anticipada, o que pretendan el acceso a ámbitos reservados o secretos de la empresa como medio de coacción o la búsqueda de hipotéticos ilícitos no definidos (*fishing expedition*).

Los presupuestos materiales de adopción de las diligencias de comprobación que dispone el apartado tercero del artículo 129 LP son dos: que, dadas las circunstancias, sea presumible la violación de la patente (o del derecho de propiedad industrial en cuestión) y que no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas. Estos requisitos guardan relación con los establecidos para las diligencias preliminares en el artículo 258 LEC, en cuanto debe concurrir justa causa e interés legítimo y la diligencia debe ser adecuada a la finalidad que el solicitante persigue. El primero de los requisitos de adopción de las diligencias de comprobación resulta relevante, además, para delimitar el propio objeto de las diligencias, en cuanto sobre lo que en todo caso cabe contradicción es sobre los presupuestos que debe cumplir el solicitante para su adopción, dejando al margen cualquier clase de controversia sobre la existencia o no de violación, y menos sobre la validez o nulidad del título que invoca el solicitante. De otro modo se acabarían convirtiendo este tipo de diligencias en una especie de juicio provisional más propio de las medidas cautelares. No estamos por lo tanto analizando una pretensión en relación a la apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris* a los efectos de formular un juicio anticipado, sino la mera posibilidad racional de la violación, excluyendo peticiones meramente especulativas. Se trata de determinar si existe una cierta verosimilitud que integre el requisito de la presunción de violación o de la justa causa, en el caso de las diligencias preliminares. Muy lejos queda, por lo tanto, cualquier grado de convicción sobre la vulneración de los derechos, que no es el caso formar en este trámite. No olvidemos que el resultado de las diligencias puede incluso llevar al solicitante a desistir del ejercicio de las acciones. El segundo de los requisitos hace referencia al carácter indispensable de las diligencias, de modo que resulten necesarias y adecuadas para la preparación —en su caso— de la demanda. En definitiva, debe determinarse si los datos o información no pueden obtenerse por otros medios, o si las diligencias se muestran desproporcionadas (art. 130.4 LP), ponderando los intereses en conflicto, debiendo en todo caso resultar lo menos gravosas que sea posible (FD 2º).

La diligencia de comprobación de hechos instada al amparo del art. 129 LP debe ser configurada procesalmente como una diligencia de reconocimiento judicial, con intervención del perito que hubiera designado el Juez, al requerirse el examen de su objeto por el propio tribunal, y será documentada mediante acta levantada al efecto por el Secretario judicial, consignándose en ella, en primer lugar, las percepciones y apreciaciones del tribunal que se deriven de las circunstancias de su práctica. Su objeto no es anticipar los dictámenes periciales que en su día habrían de servir de prueba en un hipotético procedimiento. Por ello el artículo 130 LEC establece que,

en la diligencia de comprobación, el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, (.), determinará si las máquinas dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violación alegada de la patente (apartado primero) y cuando el Juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violación de la patente, dará por terminada la diligencia (apartado segundo). En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la violación alegada (apartado tercero). Se trata, pues, y esa es la finalidad de las diligencias, de comprobar la concurrencia de hechos que puedan constituir una violación del derecho exclusivo, no de practicar una prueba pericial. Tal y como configura la solicitante esta diligencia, se centra sin más en la «puesta a disposición» del perito de los chalecos y, en su caso, en la entrada y registro para poner los chalecos a disposición del perito, de manera que la naturaleza de la diligencia se desvirtúa para convertirla en una auténtica prueba pericial, más que en un medio de comprobación de hechos. En consecuencia, la diligencia que examinamos debe ser rechazada. En el auto recurrido el rechazo viene motivado por el hecho de que no se justifica la imposibilidad de constatar la violación de la patente «mediante otros medios de prueba», cuando el segundo de los presupuestos contemplados debe referirse a la imposibilidad de tal constatación sin recurrir a las diligencias, dado que éstas no constituyen en ningún caso un medio de prueba, ni es ese su objeto, pese al contenido de la solicitud que en este caso se efectúa. No es preciso examinar aquí ese presupuesto de la necesidad de la diligencia, teniendo en cuenta que lo que se solicita es realmente la práctica de una prueba pericial, tal y como viene configurada por la solicitante, y por este motivo es rechazada la solicitud (FD 3^o).

El resto de la solicitud se refiere a una información que puede resultar necesaria para determinar las pretensiones indemnizatorias. Bien es cierto, como señala en especial la Junta de Contratación, que las obligaciones del demandante en orden a la fijación de la cuantía que se reclame en una demanda pueden ser interpretadas con cierta flexibilidad, de modo que se expresen en la demanda las bases sobre las cuales se pretende asentar la indemnización (lo que garantiza el derecho de defensa de la parte demandada) y se considere factible la práctica de prueba que permita cuantificar la indemnización, a fin de permitir que la sentencia —de estimarse la demanda— pueda bien establecer un importe exacto o establecer la indemnización a satisfacer sobre la base de meras operaciones aritméticas (artículo 219 LEC). No obstante, nada impide que las diligencias de comprobación

sirvan, en el ámbito de la propiedad industrial o intelectual, para preparar este aspecto de la demanda con mayor precisión y exactitud, dado que las diligencias analizadas fueron introducidas por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se da cumplimiento a la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/48 / CE, de 29 de abril de 2004, cuyo objetivo es aproximar las legislaciones de los miembros de la Unión Europea para garantizar un nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual elevado y homogéneo. La reforma persigue la ampliación de los medios de tutela, y ha sido decisión del legislador el que las medidas contempladas en la Directiva se integren procesalmente como diligencias preliminares, por lo que debemos interpretar su alcance del modo que garantice en mayor medida su efectividad (FD 4º).

Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona, n.º 2/2016, de 8 de enero. ECLI:ES:JMB:2016:32A.

El primer requisito se cumple desde el momento en que la parte solicitante, Indiba, S. A., es titular de la patente ES 2.259.811 (en adelante, simplemente EP'811) validación en España de la patente europea EP 0.893.140, y que se refiere a un aparato para hipertermia (FD 3º).

El segundo requisito se refiere a que ha de concurrir una justa causa en el recurso a las diligencias de comprobación, justa causa que se aprecia sobre la base de una probabilidad media y razonable en atención a las circunstancias concurrentes, lo que de por sí conlleva una medida de incertidumbre (auto citado). Sin embargo, dicha justa causa no se acredita por las siguientes razones:

- La entidad Deep Tecar es la distribuidora oficial en España de los productos propiedad de la mercantil Mediamouv SAS, entre los cuales está el dispositivo denominado Winback 3S o Winback Medical Tecarterapia Back 3S (en adelante Winback), según el documento 8.
- La entidad actora dice que ha iniciado en Francia un procedimiento judicial equivalente al presente en el cual ha tenido acceso al dispositivo controvertido constatando que el mismo infringe su patente. Sin embargo, se trata de meras alegaciones carentes de toda prueba, pues no se ha aportado ningún documento que acredite estos extremos.
- Se aportan una serie de impresiones de diversas páginas webs sobre el producto Winback. Sin embargo, no se hace una pequeña comparación de la tecnología que aparece en dichas webs y la patente

ES'811 o una contraposición entre el producto que explota la patente ES'811 y el producto Winback o un informe, que acrediten mínimamente la existencia de indicios objetivos de que se está produciendo la infracción de la patente, traspasando el grado de meras sospechas o de temor racional al efecto.

- Además, se viene a reconocer que la diligencia de entrada en la sede social de la entidad Deep será infructuosa al afirmar que «es posible o previsible que en la sede social de la compañía Deep Tecar, S. L., no conste ninguno de aquellos aparatos».
- Tampoco se justifica la necesidad de entrar en las sedes de las entidades Rocio García Gea, David Serra Fisioterapia (DSF) y Kines Médicos especialistas (Hydra the active center), pues se trata de terceros de buena fe sin que se explique qué relación tienen con la entidad demandada ni se acredite que se haya intentado o dirigido comunicación alguna a efectos de saber si poseen el producto Winback o que se les haya pedido examinarlo.
- La documentación contable que se solicita no va dirigida a acreditar la existencia de una infracción de la citada patente, que sería objeto de estas diligencias, sino que va enfocada a determinar los daños y perjuicios derivados de la infracción, cuestión que objeto del proceso principal y no de este (FD 4º).

El último requisito es apreciar que no existen otras alternativas razonables a la diligencia de comprobación de hechos solicitada. Ello acarrea para el solicitante la carga de exponer y justificar los medios que se hallaban a su disposición para comprobar la actuación infractora, así como la inutilidad de los mismos a los fines requeridos.

Como dispone el auto dictado por la Sección 2ª de la AP de Cantabria, de 9 de julio de 2008 , «en definitiva, las diligencias solicitadas se revelan, en el supuesto examinado, como indispensable instrumento de comprobación de la infracción del derecho de patente y, en definitiva, como recursos jurídico necesario para articular su adecuada y ulterior protección, presentando la parte actora prueba que acredita de manera preliminar la conveniencia de su práctica, así como la apariencia de buen derecho».

Tampoco concurre este requisito pues se alega que el aparato Winback es muy costoso y voluminoso y la solicitante no tiene la capacidad de obtenerlo por sí misma. Sin embargo, no se aporta ningún documento que indique el precio de dicho producto y por las fotografías aportadas no se ve a simple vista que sea voluminoso.

Por todo ello, procede desestimar la petición de diligencias de comprobación de hechos (FD 5º).

3. SOBRE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LA DILIGENCIA DE COMPROBACIÓN DE HECHOS UNA VEZ PRACTICADA

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, n.º 84/2020, de 19 de mayo. ECLI:ES:APB:2020:3193A.

Una vez acordada la práctica de las medidas de comprobación de hechos o de las medidas cautelares no cabe su ampliación, ya que es un trámite legalmente no previsto en este tipo de procedimientos. Las medidas de comprobación en materia de patentes están reguladas en los art. 123 y siguiente de la LP, y no está prevista su ampliación una vez acordada su práctica. En las medidas cautelares las partes pueden instar su modificación, tal y como establece el art. 743 LEC, pero dicha modificación ha de hacerse de conformidad con lo previsto en el art. 734 LEC.

Por lo tanto, si la titular de la patente quiere pedir el examen de nuevos productos mediante este tipo de diligencias, después de haberse acordado, ha de solicitar unas nuevas medidas de comprobación, que han de tramitarse de acuerdo con lo previsto en la Ley. Por ello, hemos de confirmar la decisión de la juez de rechazar la ampliación de las diligencias una vez que las medidas inicialmente solicitadas ya se habían acordado y, con más razón, cuando ya se han practicado.

La complejidad del caso, nos permite hacer otras consideraciones relacionadas a la forma de tramitar estos procedimientos. El art. 732.2.II LEC permite que la solicitud de medidas cautelares pueda ir acompañada de medidas de investigación que ordinariamente podrían constituir el objeto de diligencias preliminares o de comprobación siempre que resulten necesarias a los fines previstos para la tutela cautelar solicitada. Ahora bien, a lo que no autoriza esa norma, ni ninguna otra, es a la tramitación de forma separada de las diligencias cautelares y de las medidas de comprobación solicitadas, como si estas últimas integraran un procedimiento autónomo de diligencias de comprobación. Aunque el objeto de esas medidas de investigación que se pueden adoptar en el procedimiento de cautelares coincida con el que podría ser objeto de las diligencias preliminares o de comprobación, de ello no se sigue que se trate de unas verdaderas (en el sentido procesal) diligencias de comprobación, que se deban seguir por los trámites previstos para las mismas y que puedan adquirir cierta independencia respecto del proceso cautelar. No existe posibilidad de independencia porque esas medidas de investigación han de ser estrictamente instru-

mentales respecto de la adopción de las medidas cautelares. Ello sin perjuicio de que simultáneamente la propia parte haya podido solicitar, en procedimiento separado, la adopción de unas verdaderas diligencias de comprobación. Ahora bien, en este caso, no existe posibilidad de conectar directamente esas diligencias con las medidas cautelares, como se ha entendido admisible en el caso que enjuiciamos.

Por otra parte, aunque también relacionado con lo anterior, nuestra legislación no regula la posibilidad de un proceso cautelar tan flexible. El objeto del mismo, esto es, las medidas cuya adopción se solicitan, cualquiera que sea el procedimiento para ello, han de estar bien determinadas en la solicitud y no pueden verse sometidas a migración o extensión en función del resultado de las investigaciones que se hayan acometido en el propio proceso cautelar porque ello vulnera la seguridad jurídica y a los derechos de las partes. Las medidas cautelares, una vez adoptadas, pueden ser modificadas, pero solo en los términos que el legislador establece. Lo que el legislador no regula es un proceso cautelar abierto o progresivo, a la carta, al menos en el ámbito del proceso civil. Si a consecuencia de las medidas de comprobación de hechos resulta que un producto podría infringir la patente de la actora, este, una vez informado del resultado de las diligencias, podrá presentar una nueva demanda de medidas cautelares, pero no puede mutar la demanda anterior. Si ello se produce a raíz de unas diligencias de investigación acordadas en el procedimiento cautelar, el actor podrá pedir la modificación de las medidas acordadas por los trámites previstos en la LEC. Lo que no puede hacer el juez es acordar las medidas en función del resultado de las diligencias, sin mediar para ello petición de parte (FD 4^o).

COLECCIÓN
GRANDES TRATADOS
ARANZADI

La presente obra es el resultado del esfuerzo colectivo del despacho Hoyng Rokh Monegier que, en sus quince años de existencia, ha focalizado su actividad de manera prioritaria en el Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y ha participado en algunos de los litigios más importantes sobre patentes que han tenido lugar en España.

Cuando los abogados de Hoyng Rokh Monegier nos planteamos la realización de este proyecto perseguíamos un doble objetivo: en primer lugar, crear una herramienta valiosa para todos aquellos que utilizan y aplican el Derecho de patentes en su actividad profesional; en segundo término, reforzar nuestro conocimiento para afrontar con la máxima solvencia posible los casos en los que trabajamos a diario.

El libro selecciona las decisiones más relevantes del orden civil pronunciadas por los tribunales españoles en materia de patentes durante el periodo 2000-2025. Las decisiones seleccionadas (identificadas en su inmensa mayoría con la referencia del CENDOJ, el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial) están ordenadas por órgano judicial y fecha ascendente, y aplican tanto la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes como la Ley 24/2015, de Patentes, que deroga a la anterior.

La citada selección se hace con una eminente finalidad práctica, extractando -en capítulos divididos por temas- los fundamentos de derecho que resultan fundamentales a fin de identificar la doctrina más relevante. A tal efecto, las cuestiones analizadas se dividen en los siguientes bloques temáticos: novedad, actividad inventiva, derecho a la patente, infracción, acciones por infracción, indemnización de daños y perjuicios, nulidad, diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares.

Estamos, en definitiva, ante una obra cuya aspiración principal es la de ser útil a los profesionales que trabajan en este ámbito. Una obra que permita, a primera vista, el reconocimiento de las decisiones judiciales que entendemos más importantes en cada una de las materias que integran el Derecho de Patentes.

El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional (papel + libro electrónico)

Accede a la versión electrónica siguiendo las indicaciones del interior del libro

