

ÍNDICE

ABREVIATURAS	19
PRÓLOGO	23
ABSTRACT	31
RESUMEN	33
INTRODUCCIÓN	35

Capítulo Primero

SISTEMAS DE DELIMITACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONFERIDA POR LAS PATENTES

I. INTRODUCCIÓN	43
II. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE (TODO) LO QUE FIGURA EN LA DESCRIPCIÓN	44
1. El ordenamiento jurídico francés durante la vigencia de la Ley de Patentes de 1844	45
2. El ordenamiento jurídico español durante la vigencia del Decreto de 2 octubre de 1820	48
3. Vigencia de este sistema en la actualidad	49
4. Principales inconvenientes	51
III. EL SISTEMA DE REIVINDICACIONES	51
1. Origen y expansión de este sistema. Especial referencia al ordenamiento jurídico español	52
2. El sistema de reivindicaciones en los tratados internacionales	56
3. Variaciones dentro del sistema de reivindicaciones	58
A. El sistema alemán de delimitación del ámbito de protección	59
a) Teoría bipartita: doctrina del objeto de la invención y el alcance de la protección	60
b) Teoría tripartita	63
i) El objeto inmediato de la invención	64
ii) El objeto de la invención	67
iii) La idea general de la invención.	68
B. El sistema británico de delimitación de la protección	71
a) Sentencias británicas que delimitaron restrictivamente el ámbito de protección	73

b) Introducción en el Derecho español	75
IV. EL SISTEMA DE DELIMITACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONFERIDA POR LA PATENTE ESTABLECIDO POR EL DERECHO POSITIVO	76
1. El Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas	76
A. El artículo 69 CPE	80
a) Los orígenes y la difícil adopción del art. 69.1 CPE	83
b) La ambigüedad en la redacción del art. 69.1 CPE ..	86
B. El Protocolo interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973	89
C. El riesgo de una delimitación distinta del ámbito de protección de las patentes europeas en los Estados miembros	94
2. El proceso de armonización del Derecho nacional europeo	99
A. Transcripción del art. 69.1 CPE en el Derecho nacional de patentes	102
a) Especial referencia a la armonización del ordenamien- to jurídico español al Derecho europeo de patentes ..	103
B. Adopción del Protocolo interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, en el Derecho nacional de patentes ..	105
C. Valoración de esta armonización y su repercusión en la determinación del ámbito de protección de las patentes ..	108

Capítulo Segundo

**ESTUDIO DE LAS REIVINDICACIONES DE LAS
PATENTES**

I. INTRODUCCIÓN	113
II. LA DOBLE FUNCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES	114
III. EL CONTENIDO DE LAS REIVINDICACIONES	117
IV. LOS REQUISITOS DE LAS REIVINDICACIONES	118
1. Claridad y concisión	118
2. Apoyo en la descripción	121
3. Unidad de invención	128
V. LAS DIVERSAS CLASES DE REIVINDICACIONES	131
1. Reivindicaciones de producto y reivindicaciones de procedi- miento	131

A. <i>Product-by- process claims</i>	136
B. Breve referencia a la nueva aplicación médica de una sustancia conocida y a las invenciones biotecnológicas	141
2. Reivindicaciones estructurales y reivindicaciones funcionales	146
3. Reivindicaciones positivas y reivindicaciones negativas ...	148
4. Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes	150
5. Reivindicaciones concretas y reivindicaciones generalizadas	155
 VI. ESTRUCTURA DE LAS REIVINDICACIONES	 157
 VII. EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES	 162
 VIII. LAS MODIFICACIONES DE LAS REIVINDICACIONES	 164
1. Modificaciones de las reivindicaciones durante el procedimiento de concesión de la patente	164
2. Modificaciones de las reivindicaciones llevadas a cabo tras la concesión de la patente	166
A. Modificaciones de las reivindicaciones durante el procedimiento de oposición a las patentes europeas	167
B. Modificaciones llevadas a cabo en un procedimiento de nulidad de la patente	168
C. Modificaciones llevadas a cabo mediante renuncia	170
 IX. LAS TRADUCCIONES DE LAS REIVINDICACIONES	 172

Capítulo Tercero

LA INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES

I. INTRODUCCIÓN	181
II. ALGUNAS PRECISIONES INICIALES EN RELACIÓN CON LA INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES	181
1. Significado de la expresión «interpretación de las reivindicaciones»	182
2. Casos en los que es necesaria la interpretación de las reivindicaciones	184
III. LA DESCRIPCIÓN Y LOS DIBUJOS	187
1. La descripción	188
A. Contenido	190

B. Estructura	197
C. Requisitos	199
D. Modificación	204
E. Traducción	206
2. Los dibujos	206
A. Las señales de referencia de las reivindicaciones a los dibujos	207
B. La introducción de los dibujos con posterioridad a la presentación de la solicitud de patente	208
3. Relación entre las reivindicaciones, la descripción y los dibujos	210
A. La relación entre las reivindicaciones por una parte y la descripción y los dibujos por otra	211
B. Relación entre la descripción y los dibujos	214
IV. OTROS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LA SOLICITUD DE LA PATENTE, EN EL ANUNCIO DE SU CONCESIÓN O EN EL FOLLETO DE PATENTE	217
1. El título	218
2. El resumen	219
3. Otros datos contenidos en la solicitud, en el anuncio de concesión o en el folleto de la patente	220
V. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN, DE OPOSICIÓN, DE NULIDAD Y DE VIOLACIÓN DE LA PATENTE	221
1. Procedimiento de concesión de la patente	221
2. Procedimientos de oposición, de nulidad y de violación de la patente	224
VI. EL EXPERTO EN LA MATERIA	227
1. Funciones que tiene encomendadas el experto en la materia	227
2. Elementos de los que dispone el experto en la materia para llevar a cabo la labor de interpretación de las reivindicaciones	228
3. Determinación de los conocimientos y capacidades del experto en la materia	230
A. Figura única y con conocimiento único	230
B. Experto en la materia	233
C. Experto medio	235
4. Consecuencias de la utilización del experto medio en la materia en la interpretación de las reivindicaciones	238
VII. EL ESTADO DE LA TÉCNICA	240

VIII. MOMENTO TEMPORAL EN QUE QUEDAN FIJADOS LOS MEDIOS CON LOS QUE SE REALIZA LA INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES	244
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Capítulo Cuarto
LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES

I. INTRODUCCIÓN	249
II. NECESIDAD DE EXTENSIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN FRENTE A POSIBLES IMITACIONES	250
III. SUPUESTOS EN LOS QUE SE PLANTEA LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN	255
IV. LA DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES	260
1. Origen y expansión de la doctrina de los equivalentes	262
A. Reconocimiento doctrinal y jurisprudencial	262
B. La doctrina de los equivalentes en el ordenamiento jurídico español	264
C. Reconocimiento legal	268
2. Diversidad de concepciones en relación con la doctrina de los equivalentes	270
A. Diversidad de conceptos en relación con los equivalentes	271
a) Misma función, mismo <i>modus operandi</i> y mismo resultado	272
b) Recurso al experto medio en la materia	273
B. Diversidad en la importancia y en la amplitud de los equivalentes	277
C. Consecuencia de esta diversidad en la concepción de los equivalentes	279
D. Opción de la autora	280
3. Requisitos	282
A. Igualdad en la función	282
B. Solución del mismo problema	283
C. Deducibles sin actividad inventiva por parte del experto medio en la materia	286
4. Aplicación de la doctrina de los equivalentes a las diferentes ramas de la técnica	291
5. Momento temporal que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia de equivalencia	293
A. Importancia de esta cuestión	293
B. Diversidad entre los países	294

C. Toma de posición	297
6. Protección de medios «equivalentes» aparecidos con posterioridad a la fecha de solicitud, o de prioridad en su caso .	299
A. Opinión de la autora	301
V. LA DOCTRINA DE LA ESENCIALIDAD	306
1. La «esencialidad» en el ordenamiento jurídico español	308
A. La «esencia» de la invención en los textos legales y en los pronunciamientos jurisprudenciales	308
B. Conclusión	311
2. Estudio de la doctrina <i>pith and marrow</i> desarrollada en el Reino Unido	312
A. Origen de la doctrina del <i>pith and marrow</i> de la invención	312
B. Significado de la doctrina del <i>pith and marrow</i> de la invención	313
C. Determinación de la esencia de la invención objeto de la patente, en el ordenamiento jurídico británico	314
a) Todos los elementos contenidos en las reivindicaciones son elementos esenciales de la invención	314
b) La sentencia <i>Catnic v. Hill & Smith</i>	315
c) Determinación de la esencia de la invención tras la entrada en vigor de la <i>Patent Act</i> de 1977 y el CPE: vigencia de la doctrina de la sentencia <i>Catnic v. Hill & Smith</i>	317
d) Breve estudio de algunas sentencias recientes en las que se ha aplicado el test tripartito del caso <i>Catnic</i>	320
i) La sentencia <i>Daily v. Berchet</i>	320
ii) La sentencia <i>Minesota v. Plastus</i>	321
iii) Valoración	322
3. Propuesta de determinación de los elementos esenciales de la invención, de modo compatible con el CPE y la LP	323
A. Ubicación de las características esenciales	325
B. ¿Todas las características contenidas en las reivindicaciones independientes han de considerarse características esenciales de la invención?	327
C. Criterios determinantes de la esencialidad	329
D. Concepto	333
4. Relación entre ambas doctrinas	333
VI. PROTECCIÓN FRENTE A LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE LA INVENCION OBJETO DE LA PATENTE	337
1. La protección frente a la reproducción parcial de la invención como un problema no resuelto	337

2. Precisión de la expresión «reproducción parcial de la invención»	339
3. Algunos supuestos en los que se plantea la protección frente a la reproducción parcial de la invención patentada	344
A. Protección aislada de algunas de las características contenidas en una de las reivindicaciones de la patente	344
B. Protección separada del objeto de una o algunas de las reivindicaciones	347
C. Protección del objeto de las reivindicaciones dependientes	349
D. Explotación indirecta de la invención	353
4. Conclusiones	355
VII. EL ESTADO DE LA TÉCNICA COMO LÍMITE AL ÁMBITO DE PROTECCIÓN	356
1. El estado de la técnica como límite inferior	357
2. El estado de la técnica como límite superior	359
VIII. ¿LAS RENUNCIAS Y LIMITACIONES COMO LÍMITE?	361
IX. SENTENCIAS «EPILADY»	365
1. Exposición del caso	365
2. Diversidad en los fallos	367
3. Estudio de algunas de estas sentencias	370
A. El caso « <i>Epilady</i> » en el Reino Unido	370
B. El caso « <i>Epilady</i> » en Alemania	372
C. Breve referencia a otras sentencias « <i>Epilady</i> »	374
4. Valoración	376
X. MEDIDAS PARA CONSEGUIR LA ARMONIZACIÓN	378
1. Conferencias de jueces	378
2. Reconocimiento internacional de sentencias	380
3. Creación de un tribunal común	383

Capítulo Quinto

OTROS SUPUESTOS EN LOS QUE SE PLANTEA LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES

I INTRODUCCIÓN	387
II. BREVE REFERENCIA A LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN EN LOS CASOS EN LOS QUE SE PLANTEA LA NULIDAD DE LA PATENTE	387

III. LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE LLEVADA A CABO POR LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES	394
1. El artículo 123.3 CPE	395
A. ¿A qué protección se refiere?	395
B. ¿Modificación sólo de las reivindicaciones?	399
C. ¿Qué tipo de modificaciones?	401
2. Cómo determina la OEP la protección conferida por la patente	402
A. Cambios en las características técnicas	403
a) Supresión de características	403
b) Adición de características	405
c) Generalización	406
i) Introducción de medios equivalentes	408
d) Sustitución de características	409
B. Cambio de categoría de las reivindicaciones	410
a) Cambio de reivindicación de producto a reivindicación de procedimiento	412
b) Cambio de reivindicación de procedimiento a reivindicación de producto	413
c) Cambios dentro de una misma categoría	414
C. Otras posibles modificaciones de las reivindicaciones	415
3. El conflicto entre los apartados 2 y 3 del artículo 123 CPE	416
A. Planteamiento del conflicto	416
B. Posibles soluciones al conflicto	417
i) La solución de la nota a pie de página	421
ii) División de la patente o transformación en un modelo de utilidad	423
iii) Otras soluciones <i>de lege ferenda</i>	425
IV. PRODUCTO O PROCEDIMIENTO COMERCIALIZADO CON LA INDICACIÓN DE QUE EL MISMO ESTÁ PATENTADO	427
V. PATENTES DEPENDIENTES	431
1. Concepto de patentes dependientes	431
2. Efectos de la dependencia entre las patentes	435
A. Efectos de la dependencia, cuando ésta afecta a una parte del ámbito de protección de la patente dependiente	435
B. Efectos de la dependencia, cuando ésta afecta a todo el ámbito de protección de la patente dependiente	437
3. Licencias obligatorias, cuando la dependencia impide la explotación de la patente dependiente	438
A. Regulación de las licencias obligatorias por dependencia	438
a) Regulación de las licencias obligatorias por dependencia en la LP	440

b) Regulación de las licencias obligatorias por dependencia en el ADPIC	441
B. Repercusión de las licencias obligatorias por dependencia en los derechos de patente	445
C. Sujeto al que corresponde la concesión de las licencias obligatorias por dependencia	446
4. Breve referencia a los supuestos de doble patente	448
A. Concepto	448
B. Posibles supuestos de doble patente	449
C. Efectos de la doble patente	453

Capítulo Sexto

**AMPLIACIONES DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR**

I. INTRODUCCIÓN	457
II. PRODUCTOS DIRECTAMENTE OBTENIDOS A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO PATENTADO	458
1. Reconocimiento jurisprudencial y establecimiento legal ...	458
2. Finalidad	461
3. Producto al que se extiende la protección	462
4. Vinculación directa entre el producto y el procedimiento patentado	465
A. Significado del término «directamente» desde un punto de vista cronológico.	466
B. Significado del término «directamente» atendiendo a las propiedades del producto	468
5. Producto «obtenido» por el procedimiento patentado	471
III. INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS	475
IV. ADICIONES A LAS PATENTES	482
1. Evolución histórica	482
2. Las adiciones a las patentes en el Derecho vigente	486
3. Relevancia de la no exigencia de actividad inventiva respecto del objeto de la patente principal y su repercusión en la determinación del ámbito de protección	488
4. Valoración de las adiciones a las patentes	491
CONCLUSIONES	497
BIBLIOGRAFÍA	517
DECISIONES DE LA OEP	537
ÍNDICE DE JURISPRUDENCIA	539