

RESUMEN

El ámbito de protección de la patente es un tema clave dentro del Derecho de Patentes. El mismo debe ser suficientemente amplio para proteger al titular de la patente frente a las posibles imitaciones de la invención y, al mismo tiempo, respetar el principio de seguridad jurídica, pues es necesario que los competidores puedan conocer lo que les está prohibido y lo que les está permitido hacer.

Los arts. 69 CPE y 60 LP atribuyen el papel principal en la determinación del ámbito de protección a las reivindicaciones: sólo aquello que ha sido reivindicado, puede ser protegido con la patente. No obstante, dado que éstas son fórmulas concisas, las mismas deben ser interpretadas, tomando en consideración la descripción y los dibujos, que son los elementos en los que se explica la invención objeto de la patente.

Sin embargo, estas normas no ofrecen una respuesta directa a las múltiples cuestiones que se plantean en la delimitación del alcance de protección de la patente, tales como la protección de los equivalentes, los elementos esenciales de la invención, el contenido e importancia del estado de la técnica, la función del experto medio en la materia, etc.

A esta dificultad, se une la necesidad de homogeneización en este campo, tanto a nivel estatal —entre los dos tipos distintos de patentes que coexisten en los países miembros del CPE—, como a nivel supra-estatal —ya que las patentes europeas se convierten en un haz de patentes nacionales tras su concesión—.

Todo ello hace de este tema una de las cuestiones más complejas y discutidas del Derecho de Patentes.

patentes supone el otorgamiento de un derecho de exclusiva y, por tanto, de un monopolio sobre la invención, que como tal va en contra del principio de libre competencia y puede convertirse en un obstáculo a la libre circulación de mercancías. No obstante, el Derecho admite esta tutela porque el sistema de patentes tiene otros efectos positivos: crea un incentivo para la innovación, asegura la necesaria inversión en investigación y desarrollo, es un medio eficaz contra el secreto y constituye una fuente de información científica y técnica². Todo ello facilita el avance técnico y a su vez incrementa la competencia³, beneficiando finalmente a la sociedad.

Para que el sistema de patentes consiga estos objetivos, es necesario proteger suficientemente al titular de la patente, es decir, que el ámbito de protección de la patente sea lo suficientemente amplio para impedir que unas simples modificaciones

Este número se incrementa enormemente en el caso de la Oficina Japonesa de Patentes y de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas. La primera concedió 150059 patentes en el año 1999, según los datos ofrecidos en la web-site de dicha Oficina, <http://www.jpo.go.jp>, y la segunda alcanzó la cifra de 157497 patentes en el año 2000, de acuerdo con las estadísticas hechas públicas por dicha administración en <http://www.uspto.gov>.

² STRAUS, J., «Biotechnology and Patents», *Chimia*, 2000, (pp. 293-298), p. 293.

También en este sentido FERNÁNDEZ NOVOA ha señalado que «aunque por entrañar un monopolio constituye una excepción al principio de libre competencia, la patente es el único mecanismo que en un sistema de economía de mercado incita a los inventores y a las empresas a realizar las elevadas inversiones de recursos humanos y financieros que implica actualmente la investigación», FERNÁNDEZ NOVOA, «El fundamento del sistema de patentes» en FERNÁNDEZ NOVOA, C./ OTERO LASTRES, J.M./ BOTANA AGRA, M., *Hacia un nuevo sistema de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1982, p. 35.

³ Como ha indicado el profesor BERCOVITZ, «[...] el derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico e industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible en el ámbito tecnológico si no existiera el derecho de patentes», BERCOVITZ, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzadi, Navarra, 2000, p. 353.

permitan eludir el derecho de exclusiva. De lo contrario, nadie estará interesado en dar a conocer sus innovaciones, si los competidores pueden imitar posteriormente la invención y comercializarla de modo más rentable, pues no han tenido que sufragar los costes de investigación.

Ahora bien, esta extensión incrementa a su vez el posible ámbito de dependencia, la cual disminuye el valor de las patentes, y puede llegar a producir un bloqueo a la investigación en un determinado ámbito, haciendo que los terceros pierdan el interés en dicho campo. Como puede adivinarse, no resulta fácil encontrar el equilibrio adecuado entre esta serie de intereses, lo cual, unido a la gran trascendencia práctica de este tema, convierte al alcance de la protección conferida por la patente en un problema básico y nada fácil del Derecho de Patentes.

Asimismo, otro aspecto fundamental que debe tomarse en consideración para la determinación del ámbito de protección de las patentes es el principio de seguridad jurídica, pues es necesario que los terceros puedan saber qué es lo que está protegido por la patente, para saber lo que les está permitido y lo que les está prohibido hacer.

En una primera etapa, esta función de delimitación fue realizada por la descripción. Bastaba con dar a conocer la invención que se había llevado a cabo, para la obtención de un derecho de exclusiva sobre la misma, el cual se extendía a lo que había sido descrito. Pero este sistema suponía una gran dificultad en saber lo que estaba protegido por la patente. Por ello, posteriormente los ordenamientos jurídicos fueron introduciendo la obligación de establecer una serie de reivindicaciones, que concretaran el objeto para el que se solicitaba la protección. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos europeos presentaban diferencias considerables en el concreto papel atribuido a las reivindicaciones: en unos países la protección estaba determinada por el tenor de las reivindicaciones, mientras que en otros países dicha protección se basaba en las reivindicaciones, pero sin limitarse estrictamente a las mismas. Estas diferencias repercutían en un distinto alcance de la protección conferida por las patentes.

Esta serie de discrepancias, unida al desarrollo de las innovaciones tecnológicas cuyo alcance no se reducía a países aislados, hizo evidente la necesidad de una internacionalización del Derecho de Patentes. Fruto de la misma es el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, el cual posibilita, a través de un único procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, la concesión de patentes con validez en varios Estados miembros del Convenio. Tras su concesión, estas patentes europeas producen los mismos efectos que las patentes nacionales, con las cuales coexisten. Sin embargo, el CPE se ha reservado la regulación de algunas materias básicas, entre las que se encuentra la determinación del ámbito de protección (art. 69 CPE y el Protocolo interpretativo al mismo). Este artículo ha sido adoptado de modo literal por la práctica totalidad de las leyes de patentes de los Estados miembros del Convenio. La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes no ha sido una excepción y ha introducido esta regulación en el art. 60.

Por tanto, para responder a la pregunta de qué es lo que está protegido con una patente protegida en España, debe aplicarse el art. 69 CPE si la patente ha sido concedida por la vía europea —en los últimos años más del 80% de las patentes concedidas para nuestro país siguieron esta vía— o el art. 60 LP si lo ha sido por la vía nacional, si bien ambos preceptos coinciden de modo literal.

No obstante, estas normas no dan respuesta a todas las cuestiones que se plantean en relación con el ámbito de protección, —por ejemplo, si una variante de la invención patentada en la que se ha sustituido un determinado elemento por otro distinto está o no protegida por la patente— y dejan un cierto margen de libertad al intérprete para decidir la extensión de la protección. Por ello es muy importante la aplicación que se hace de estos preceptos en el caso concreto.

Sin embargo, aunque la LP tiene ya más de 16 años y el CPE está en vigor en España desde hace casi el mismo tiempo, todavía es muy escasa la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha aplicado el art. 69 CPE o el art. 60 LP en la determina-

ción del ámbito de protección de las patentes, así como los pronunciamientos doctrinales sobre dicho tema. Por ello, para el estudio de la determinación del alcance de la protección conferida por las patentes, resulta útil y necesario apoyarse en la interpretación que la jurisprudencia y la doctrina de otros Estados han realizado del art. 69 del CPE o de los correspondientes preceptos de las leyes nacionales de patentes, que coinciden con el anterior de modo prácticamente literal.

Especial relevancia adquiere la interpretación de dichos preceptos llevada a cabo en Alemania y en el Reino Unido, pues estos países han constituido tradicionalmente las dos posturas extremas en relación con la determinación del alcance de la protección: protección amplia en Alemania y protección limitada en el Reino Unido. Además, en estos países, con un gran desarrollo tecnológico, desde una época temprana el Derecho de Patentes ha adquirido una gran importancia, siendo frecuentes las sentencias y estudios doctrinales sobre el mismo. En la actualidad, se producen en Alemania muchos más procesos por usurpación de patentes que en los demás Estados miembros del CPE —más que en el Reino Unido, Francia e Italia juntos—, lo cual hace que en este país se disponga de una abundante jurisprudencia, que unida al interés que las patentes han despertado en la doctrina, ofrece un completo análisis de la problemática que plantea el Derecho de Patentes, incluido el ámbito de protección.

También se ha prestado gran atención a la aplicación del art. 69 CPE y el Protocolo interpretativo llevada a cabo por la propia Oficina Europea de Patentes, pues aunque sus decisiones en esta materia no sean vinculantes para los tribunales nacionales, no puede desconocerse la autoridad que como doctrina altamente cualificada debe atribuirse a las mismas.

Una vez presentado brevemente el tema de este trabajo, así como los instrumentos normativos de los que se dispone y las fuentes para su estudio, ha llegado el momento de exponer la estructura del mismo: