

OMPI/PI/JU/LAC/04/21

ORIGINAL: Español

FECHA: 19 de octubre de 2004



OFICINA EUROPEA  
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA  
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

## TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),  
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,  
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),  
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

**Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004**

TEORÍA DE LOS EQUIVALENTES:  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y JURISPRUDENCIA

*Documento preparado por el Sr. Franco Benussi, Director, Departamento de  
Investigación Legal y de la Administración, OEP, Múnich*

## TEORÍA, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y JURISPRUDENCIA DE LA DOCTRINA DE EQUIVALENTES

### 1. Introducción

En algunos diccionarios, equivalencia se define como *igualdad esencial e intercambiabilidad o cualidades que son comparables*, por lo tanto iguales pero no idénticas. En el Derecho de propiedad industrial, la equivalencia adquiere un sentido diferente y describe una situación en la que un producto o proceso acusado de infracción se considera igual a la invención descrita en la patente.

La mayoría de sistemas de patentes permiten que el texto de una reivindicación se interprete más allá de su significado literal, de modo que incluya características o actividades «equivalentes» a las descritas en la reivindicación. El motivo de esta extensión —más allá de lo que está claramente definido— no es otro que ofrecer a los inventores una protección justa para sus invenciones, admitiendo que la protección alcance a un conjunto de equivalentes.

Como la doctrina de los equivalentes goza de reconocimiento casi universal, lo importante no es si los titulares de patentes tienen derecho a ser protegidos, sino cómo ha de medirse la equivalencia y en qué punto deben trazarse los límites de protección de las patentes. No existe una definición propiamente dicha del equivalente y su consiguiente doctrina. Como veremos a continuación, la doctrina de los equivalentes muestra diferencias teóricas y de interpretación en los principales sistemas de patentes.

*En Estados Unidos*, esta doctrina es «fruto de la equidad»: el elemento ha de desempeñar sustancialmente la misma función, de modo sustancialmente igual, para obtener sustancialmente los mismos resultados.

*En el Reino Unido*, esta doctrina no existe y los equivalentes no se reconocen como tales. El sistema es prácticamente el mismo: lo que se analiza es la interpretación de los términos acusados de infracción que contiene la reivindicación, en virtud de los principios establecidos en *Catnic*<sup>1</sup> e *Improver*<sup>2</sup>.

*En Alemania*, esta doctrina siempre se ha basado en las ideas subyacentes a la actividad inventiva de la invención y nunca en cualquier concepto de equivalente especificado en la reivindicación (sistemas centrales frente a periféricos).

Como veremos, en este rápido resumen se define con carácter general qué es equivalente, pero quedan grandes lagunas por clarificar o precisar en términos jurídicos. Hay un motivo para hacerlo. Al ampliar la protección más allá de los términos literales de una patente, la DOE (doctrina de los equivalentes) inevitablemente introduce incertidumbre e impredecibilidad en el Derecho de propiedad industrial. En la medida en que la incertidumbre y la impredecibilidad perjudican la finalidad de un sistema de patentes, la existencia de la DOE debe justificarse por objetivos políticos cuya importancia es superior a este precio.

---

<sup>1</sup> Catnic Components contra Hill & Smith (1982) RPC 183, HL

<sup>2</sup> Improver Corp. contra Remington Consumer Products (1990) FSR 181

Lo que se busca es determinar si existen principios reconocidos a escala internacional (o al menos, a escala europea) y, en tal caso, cuáles son y por qué. Estos aspectos todavía no están claramente definidos, como se ha podido apreciar en un reciente documento de la AIPPI<sup>3</sup>, que intentaba resumir la situación actual.

## 2. Evolución de la doctrina

Para comprender bien la doctrina de los equivalentes, es necesario analizar su evolución en las jurisprudencias que presumiblemente han marcado la pauta de esta doctrina hasta la fecha. Estas jurisprudencias han evolucionado a través de varios procedimientos por infracción de patente, y a medida que ha ido evolucionando el objeto de las patentes, la doctrina de los equivalentes también lo ha hecho.

### 2.1. Historia de los equivalentes en Estados Unidos

Estados Unidos tiene el segundo Derecho de propiedad industrial más antiguo del mundo<sup>4</sup>. El Derecho de propiedad industrial de Estados Unidos nace directamente de la Constitución estadounidense, que en su artículo 1, sección 8, establece que: «El Congreso tendrá facultad (...) para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos». La finalidad era (y sigue siendo) fomentar las artes y las ciencias animando a los inventores a revelar sus invenciones y animando a otras personas a invertir en la comercialización de tales invenciones<sup>5</sup>. Este sistema representa una política de equilibrio entre los conflictos inherentes a la práctica de patentar las invenciones. Por una parte, beneficia al público directamente al tratar la patente como un contrato escrito entre el inventor y el Estado, en lugar de una recompensa para el inventor; el inventor acepta revelar la invención al público y el Estado acuerda otorgarle un monopolio limitado sobre la invención<sup>6</sup>. Por otra parte, se trata de hacer avanzar las «artes útiles» y servir al interés público indirectamente concediendo ventajas a los inventores<sup>7</sup>. Estas ventajas favorecen la invención, fomentan la inversión en invenciones patentables y hacen avanzar la técnica durante la vigencia de la patente, no solamente en el momento de su expiración. Por lo tanto, todas las leyes que se incorporen a la jurisprudencia estadounidense en relación con las patentes deben reflejar los intereses contrapuestos de los inventores y el público.

El Congreso aprobó la primera legislación en materia de patentes el 10 de abril de 1790, seguida poco después de la Ley de Patentes de 1793. En 1836, la práctica de incluir reivindicaciones se había hecho tan habitual que el Congreso la codificó. Por primera vez, el solicitante estaba obligado por ley a «especificar y señalar de forma particular la parte, mejora

---

<sup>3</sup> «The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection», Comité Q175, octubre de 2003

<sup>4</sup> Jan Vojcek, «A Survey of the Principal National Patent Systems»

<sup>5</sup> Véase Arnold & Lynch, «Infringement of Inventions», XXVIII Conferencia Anual de la Escuela de Derecho John Marshall: «More Developments In Intellectual Property Law» (1984)

<sup>6</sup> Fred H. Rhodes, «Patent Law for Chemists, Engineers, and Executives 3» (1931).

<sup>7</sup> Whitney contra Emmett, 29 F. Cas. 1074, 1082 (C.C.E.D. Pa. 1831) (No. 17,585)

o combinación que reivindica como invención o descubrimiento propio»<sup>8</sup>. A mediados del siglo XIX, las reivindicaciones se habían convertido en la herramienta fundamental para definir el alcance de los derechos del titular de la patente:

«Algunas personas parecen creer que una reivindicación de una patente es como una nariz de cera que puede girarse y torcerse en cualquier dirección, para que incluya algo más o algo distinto de lo que expresan sus palabras (...). La reivindicación es un requisito legal, prescrito con la finalidad concreta de que el solicitante defina con precisión cuál es su invención; y es injusto para el público, además de un fraude de ley, interpretarla de manera diferente al sentido evidente de sus términos»<sup>9</sup>.

La función de anuncio público adjudicada a las reivindicaciones tuvo varias consecuencias. En primer lugar, la práctica de concesión de patentes de Estados Unidos derivó en un sistema «periférico», donde el solicitante negocia con la Oficina de Patentes y Marcas durante la tramitación para definir los límites externos (o periféricos) del monopolio sobre la patente<sup>10</sup>. En cierto sentido, la reivindicación de una patente vino a considerarse teóricamente como la descripción de las marcas de lindes de una finca en una escritura<sup>11</sup>.

La segunda consecuencia fue que, tras la atribución de un papel fundamental a las reivindicaciones, la patente —en el conflicto entre el interés público y el interés monopolístico del inventor— favoreció al público<sup>12</sup>. Pese al papel fundamental atribuido a las reivindicaciones para definir el alcance de la protección, los tribunales estadounidenses reconocieron que una patente no es una escritura y que una invención no es una extensión geográfica sujeta a mediciones matemáticas precisas<sup>13</sup>. Debido al concepto subyacente del equilibrio de intereses, los tribunales estadounidenses no podían dejar totalmente de lado los intereses del inventor. En casos anteriores, los tribunales no habían exigido una correspondencia exacta entre la descripción de una patente y el dispositivo acusado; por el contrario, buscaban «meras modificaciones engañosas»<sup>14</sup> o «sustancialmente la misma invención»<sup>15</sup>. Sin embargo, el desarrollo de las reivindicaciones comenzó a estrechar necesariamente el alcance de la protección disponible en virtud de los antiguos criterios de infracción. En consecuencia, en 1853, el Tribunal Supremo de Estados Unidos optó por proteger a los titulares de patentes estableciendo que la protección alcanzaría a una serie de equivalentes<sup>16</sup>. A partir de entonces, los tribunales comenzaron a dividir el alcance de la protección de una patente en dos ámbitos analíticamente distintos: la infracción literal y la infracción por equivalencia<sup>17</sup>.

---

<sup>8</sup> Ley de Patentes de 1836, cap. 357, 6, 5 estat. 117 (1836)

<sup>9</sup> White contra Dunbar, 119 U.S. 47 (1886).

<sup>10</sup> Joseph F. Haag, Comentario, Hilton Davis Chemical Co. contra Warner-Jenkinson Co.: «An Equitable Solution to the Uncertainty Behind the Doctrine of Equivalents», 80 Minn. L. Rev. 1511, 1514 (1996).

<sup>11</sup> Michael D. Bednarek & Jeffrey L. Thompson, «Strategies for Maximising Protection under an Evolving Doctrine of Equivalents», 4 E.I.P.R. 237, 237 (1996).

<sup>12</sup> Nota 7 supra

<sup>13</sup> Nota 8 supra

<sup>14</sup> Odiorne contra Winkley, 18 F. Cas. 581, 582 (C.C.D. Mass. 1814) (No. 10,432)

<sup>15</sup> Lowell contra Lewis, 15 F. Cas. 1018, 1021 (C.C.D. Mass. 1817)

<sup>16</sup> Winans contra Denmead, 56 U.S. (15 How.) 330, 343 (1853)

<sup>17</sup> A modo de referencia, véase Flint Kote Co. contra Armstrong Cork Co., 321 F. Sup. 22, 169 U.S.P.Q. (BNA) 165 (S.D.N.Y. 1970); Nachman Spring-Filled Corp. contra Kay Mfg. Co., 139

Los primeros dictámenes y sentencias relativos a la equivalencia se centraron en formular la doctrina. Los tribunales sometían la doctrina de los equivalentes a las limitaciones del estado de la técnica y a la desestimación basada en el expediente de la solicitud (*file-wrapper estoppel*, en su expresión inglesa), y normalmente ponderaban la doctrina de los equivalentes en función de la importancia de la invención<sup>18</sup>. Las «invenciones pioneras» tenían derecho a una amplia gama de equivalentes, mientras que las patentes de mejora exigua apenas tenían alguna gama de equivalentes y las patentes de mejora normales tenían una gama intermedia. De este modo se agravó el problema en los debates sobre si el alcance de la protección debía limitarse a los equivalentes conocidos en la fecha de prioridad o extenderse a los conocidos en la fecha de infracción. Sin embargo, dada la importancia adjudicada a las invenciones pioneras, los tribunales rechazaron en última instancia ese requisito: presumiblemente, una invención pionera no tiene ningún equivalente cuando se crea, y el inventor debe beneficiarse de haber informado la técnica hasta el punto de los equivalentes desarrollados posteriormente<sup>19</sup>.

En última instancia, los tribunales de Estados Unidos equilibraron los intereses contrapuestos adoptando la «norma de todos los elementos». Esta norma establece que, para que un dispositivo acusado infrinja la reivindicación de una patente, debe poseer todos los elementos de la reivindicación ya sea de forma literal o equivalente<sup>20</sup>. Es decir, si el dispositivo acusado carece de un solo elemento reivindicado exactamente, y carece de un equivalente de dicho elemento, entonces no infringe la reivindicación de la patente. En la aplicación de esta norma, la doctrina de los equivalentes tiene campo libre. No se exige la correspondencia exacta entre los elementos reivindicados y los elementos del dispositivo acusado uno por uno; un elemento de un dispositivo acusado puede funcionar como equivalente de dos elementos reivindicados o viceversa<sup>21</sup>. Porque el control fundamental del alcance de los equivalentes es que, para que haya infracción, el dispositivo acusado debe contener todos los elementos de la reivindicación, ya sea literalmente o por equivalentes.

En la década de 1950, esta doctrina se había aplicado de muchas formas diferentes, por lo que el Tribunal Supremo creyó necesario emitir una sentencia definitiva. Y así llegó la sentencia *Graver Tank*<sup>22</sup>.

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

F.2d 781, 59 U.S.P.Q. 349 (BNA) (2d Cir. 1943); *Reece Buttonhole Mach. Co. contra Globe Buttonhole Mach. Co.*, 61 F. 958 (1st Cir. 1894).

<sup>18</sup> *White contra Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886).

<sup>19</sup> *Edison Elec. Light Co. contra Boston Incandescent Lamp Co.*, 62 F. 397, 398 (C.C.D. Mass. 1894); los tribunales siguen sosteniendo que la equivalencia de los elementos reivindicados y sustituidos se establece en la fecha de infracción. Véase *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. en 37, 41 U.S.P.Q.2d en 1874

<sup>20</sup> Véase *Union Paper Bag Mach. Co. contra Murphy*, 97 U.S. (7 Otto) 120 (1877); *Water-Meter Co. contra Desper*, 101 U.S. (11 Otto) 332 (1879). Véase también *Pennwalt Corp. contra Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931, 949-50, 4 U.S.P.Q.2d 1737, 1752 (Fed. Cir. 1987) (en banc).

<sup>21</sup> Véase *Union Paper Bag*, 97 U.S. (7 Otto) en 123.n45 *Water-Meter Co.*, 101 U.S. (11 Otto) en 337.

<sup>22</sup> *Graver Tank & Mfg. Co. contra Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 85 U.S.P.Q. (BNA) 328 (1950)

Este caso constituye el fundamento de toda la moderna legislación estadounidense en relación con la doctrina de los equivalentes. La patente en cuestión reivindicaba un fundente de soldadura eléctrica formado en parte por un silicato de metal alcalinotérreo como el magnesio. El fundente acusado era prácticamente idéntico, salvo por que contenía un silicato de manganeso, que no era un metal alcalinotérreo. Por lo tanto, el Tribunal se enfrentaba al problema de decidir si la sustitución del magnesio por el manganeso —un metal alcalinotérreo por otro que no lo era— se ajustaba a la doctrina de los equivalentes. El Tribunal explicó que limitar la protección de la patente al alcance literal de sus reivindicaciones convertiría la patente en «algo hueco e inútil».

«Tal limitación permitiría —e incluso fomentaría— que un imitador sin escrúpulos realizase cambios y sustituciones insustanciales en la patente que, a pesar de no añadir nada, fuesen suficientes para dejar el objeto de la imitación fuera de la reivindicación, y por lo tanto fuera del alcance de la ley. Privaría al inventor del beneficio de su invención y promovería la ocultación en lugar de la revelación de invenciones, que es una de las finalidades principales del sistema de patentes»<sup>23</sup>.

El Tribunal formuló lo que posteriormente se conocería como el criterio «tripartito»: el dispositivo acusado es equivalente si realiza sustancialmente la misma función de modo sustancialmente igual para obtener sustancialmente el mismo resultado. El Tribunal también destacó dos características fundamentales de un equivalente:

(1) las diferencias entre una característica reivindicada y su equivalente representan un «cambio insustancial»;

(2) un elemento reivindicado y su equivalente muestran «intercambiabilidad conocida»<sup>24</sup>.

Aunque el criterio tripartito representa un marco analítico significativo sobre el que desplegar la doctrina de los equivalentes, cada una de sus ramificaciones se basa fundamentalmente en la expresión «sustancialmente igual». De este modo, el criterio tripartito se hace eco de algunos de los criterios de infracción de una sola parte que caracterizaban la práctica estadounidense en sus inicios y aporta menor precisión de lo que podría parecer a primera vista.

Es interesante señalar que el Tribunal pretendía esa imprecisión:

«La equivalencia, en el Derecho de propiedad industrial, no es prisionera de una fórmula y no es un concepto absoluto que ha de considerarse en el vacío. No exige una completa identidad a todos los efectos y en todos los aspectos. A la hora de determinar los equivalentes, cosas iguales a una misma cosa pueden no ser iguales entre sí y, por la misma regla, las cosas que son diferentes a casi todos los efectos pueden ser a veces equivalentes. Hay que considerar la finalidad para la cual se utiliza un ingrediente en una patente, las cualidades que tiene en combinación con los demás ingredientes y la función que está destinado a desempeñar»<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Id. en 608, 85 U.S.P.Q. en 330.

<sup>24</sup> Id. en 609, 85 U.S.P.Q. en 331.

<sup>25</sup> Id., 85 U.S.P.Q. en 330-31

En el contexto de la patente del fundente de soldadura eléctrica del demandante y el estado de la técnica pertinente, el Tribunal falló que el manganeso era equivalente al metal alcalinotérreo reivindicado y que el fundente acusado infringía la patente. El criterio tripartito se convirtió en el criterio de infracción por equivalentes para las cuatro décadas siguientes.

A partir de entonces, casi todos los tribunales se dedicaron a aplicar el criterio tripartito a las diversas circunstancias objetivas que caracterizan los litigios sobre patentes. A lo largo de los años, los tribunales han aplicado el criterio tripartito al menos de ocho maneras distintas, aunque todas ellas referentes al criterio de tres partes. Hubo algún intento de introducir una cuarta parte: emplear sustancialmente el mismo medio que realice sustancialmente la misma función de modo sustancialmente igual para obtener el mismo resultado<sup>26</sup>. Al aplicarlo a las reivindicaciones del método, se ha sustituido «resultado» por «función» y para valorar una composición de materia, los tribunales han comparado la finalidad, cualidad y función de los ingredientes<sup>27</sup>. De este modo, los elementos del propio criterio de equivalentes podían sustituirse por equivalentes. Además de la subjetividad e impredecibilidad original del criterio, aparecieron otros defectos. Los litigantes de patentes comenzaron a discutir qué función, modo o resultado concreto caracterizaban la invención o el dispositivo acusado, defendiéndose desde cada lado la función, manera o resultado concreto que le pudiera dar la victoria. Sin directriz ninguna desde el Tribunal Supremo de Estados Unidos, las instancias inferiores comenzaron a desplazar el criterio Graver en distintas direcciones. La situación se agravó cuando algunos tribunales fallaron que el criterio tripartito —o cuando menos la parte del «modo»— debía aplicarse con una comparación elemento por elemento entre la reivindicación de la patente y el dispositivo acusado<sup>28</sup>. También resultó cada vez más evidente que este criterio podría no ser aplicable para evaluar tecnologías más complejas de las que se estaban desarrollando<sup>29</sup>. Aunque la doctrina comenzó la década de 1980 como una de las herramientas más importantes de la discrecionalidad judicial en el Derecho de propiedad industrial, a finales de la década pareció que el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Circuito Federal podría restringirla o eliminarla en favor de unas sentencias más predecibles.

En *Pennwalt Corp. contra Durand-Wayland, Inc.*<sup>30</sup>, el Circuito Federal resolvió la larga batalla sobre si la valoración de equivalencia debía realizarse elemento por elemento o comparando la reivindicación con el dispositivo acusado en su conjunto. Eligió la primera forma de comparación, que era la más restrictiva. Desde entonces:

«El término “equivalentes” en la “doctrina de los equivalentes” se refiere a los “equivalentes” de los elementos de la reivindicación, no a los “equivalentes” de la invención reivindicada».

---

<sup>26</sup> Véase *Hughes Aircraft Co. contra Estados Unidos*, 717 F.2d 1351, 1363, 219 U.S.P.Q. (BNA) 473, 482 (Fed. Cir. 1983)

<sup>27</sup> Stephen M. Bodenheimer, Jr., & John Beton, «Infringement by Equivalents in the United States and Europe: A Comparative Analysis», 3 E.I.P.R. 83, 85 (1993)

<sup>28</sup> Stephen M. Bodenheimer, Jr., & John Beton, «Infringement by Equivalents in the United States and Europe: A Comparative Analysis», 3 E.I.P.R. 83, 85 (1993)

<sup>29</sup> Michael D. Bednarek & Jeffrey L. Thompson, «Strategies for Maximising Protection under an Evolving Doctrine of Equivalents», 4 E.I.P.R. 237, 237 (1996).

<sup>30</sup> 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d (BNA) 1737 (Fed. Cir. 1987) (en banc)

El Circuito Federal amplió posteriormente ese análisis para exigir una comparación limitación por limitación<sup>31</sup>. Después de *Pennwalt*, los jueces del Circuito Federal comenzaron a inferir, habitualmente en sus sentencias, que la infracción por equivalentes debía ser la excepción, no la regla; indicaron que las conclusiones de la infracción por equivalentes podrían condicionarse a algún tipo de umbral de equidad. Así, todo el sistema de patentes esperaba del Tribunal Supremo estadounidense una nueva sentencia definitiva de la doctrina de los equivalentes, adecuada al siglo XXI.

Y llegó en 1997, cuando el Tribunal Supremo emitió el dictamen más importante sobre la doctrina de los equivalentes desde *Graver Tank*. En *Warner-Jenkinson*<sup>32</sup>, el Tribunal estudió si procedía abandonar toda la doctrina, o limitarla de distintas maneras, y cómo formular el criterio de los equivalentes en términos lingüísticos. La patente en cuestión reivindicaba un proceso mejorado para la ultrafiltración de tinte que operaba en una gama de pH de aproximadamente 6,0 a 9,0. La limitación del pH se añadió durante la tramitación para salvar una referencia al estado de la técnica que revelaba un proceso que operaba por encima de un pH de 9,0. Aunque esta evidencia explicaba claramente la incorporación del límite de pH superior, no había evidencias concluyentes de la razón por la que el solicitante había añadido el límite de pH inferior. El dispositivo acusado operaba a un pH de 5,0. Los aspectos en juego fueron claramente definidos por el Tribunal, de forma evidente en el primer apartado de su dictamen:

«Hace casi 50 años, este Tribunal, en *Graver Tank y Mfg. Co. contra Linde Air Products Co.*, estableció los modernos contornos de lo que se conoce en el Derecho de propiedad industrial como la “doctrina de los equivalentes” (...). El demandante, a quien se encontró culpable de infracción de la patente del demandado en virtud de la doctrina de los equivalentes, nos invita a declarar la extinción de dicha doctrina. Nosotros declinamos tal invitación. No obstante, el importante desacuerdo surgido en el seno del Tribunal de Apelación del Circuito Federal en relación con la aplicación de la sentencia *Graver Tank* indica que la doctrina no está exenta de confusión. Por lo tanto, nos esforzaremos por clarificar el alcance que debe tener dicha doctrina»<sup>33</sup>.

Con respecto a la limitación de la doctrina, el Tribunal consideró que el enfoque de elemento por elemento reconciliaría las dos líneas de autoridad contrapuestas —los dictámenes en virtud de la doctrina de los equivalentes y los dictámenes en virtud de la «norma de todos los elementos»— y permitiría establecer una gama de equivalentes adecuada sin ampliar el alcance de la protección por encima de las reivindicaciones. La doctrina no se admitía, ni siquiera aplicada a un elemento individual, si eliminaba efectivamente el elemento en su totalidad. Sin embargo, el Tribunal rechazó someter la doctrina a ningún obstáculo de equidad o requisito de intención. La equivalencia surge de la identidad, y si existe tal identidad, no hay base teórica para tratarla de manera en modo alguno distinta a la infracción literal, donde la intención es irrelevante. El Tribunal también rechazó limitar la doctrina a los equivalentes revelados en la descripción de la patente o conocidos en la fecha de prioridad. El

---

<sup>31</sup> Thomas K. Landry, «Certainty and Discretion in Patent Law: The On Sale Bar, The Doctrine of Equivalents, and Judicial Power in the Federal Circuit», 67 S. Cal. L. Rev. 1151, 1193 (1994).

<sup>32</sup> *Warner-Jenkinson Co. contra Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1865 (1997). El Tribunal declinó asumir formalmente la cuestión de la retirada de la doctrina de los equivalentes al jurado.

<sup>33</sup> *Id.* en 21, 41 U.S.P.Q.2d en 1868



Tribunal hizo una analogía con la norma del criterio de la persona razonable, que utilizan los tribunales para juzgar el comportamiento negligente, aplicada al conocimiento que puede tener un experto en la materia sobre la intercambiabilidad de un elemento reivindicado y acusado. Esto sirve para demostrar de las semejanzas o diferencias existentes entre los elementos reivindicados y acusados y, por consiguiente, es relevante en la fecha de la infracción, no en la fecha de prioridad.

En relación con la desestimación basada en la tramitación, el Tribunal estableció lo que desde entonces se ha descrito como un sistema equilibrado. Si se ejerce la desestimación contra un solicitante que haya modificado una reivindicación durante la tramitación de la patente, se le otorga el derecho a explicar su modificación. Si el solicitante así lo hace, el tribunal puede considerar que la explicación es suficiente para evitar la desestimación; no obstante, a falta de dicha explicación, el tribunal tiene derecho a presumir que la desestimación impide la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

La última cuestión que se suponía quedaba por contestar era cómo debía formularse la doctrina de los equivalentes. Evitando precisar, se limitó a declarar lo siguiente:

«En nuestra opinión, el marco lingüístico utilizado en particular es menos importante que si el criterio es probatorio de la pregunta esencial: ¿contiene el producto o proceso acusado elementos idénticos o equivalentes a cada elemento reivindicado de la invención patentada? Para distintos casos pueden ser más adecuados diferentes marcos lingüísticos, en función de los hechos concretos. Un enfoque sobre los elementos individuales y una vigilancia especial para impedir que el concepto de equivalencia elimine por completo alguno de dichos elementos debería reducir de forma considerable la imprecisión del lenguaje que se utilice».

Habiendo contestado al resto de preguntas, remitió el caso al Tribunal de Apelación del 9º Circuito Federal para su reconsideración. Una vez dictada esta sentencia, la doctrina de los equivalentes todavía debe operar dentro de los límites la «norma de todos los elementos», el estado de la técnica y la desestimación basada en la tramitación. Debe aplicarse elemento por elemento, pero ya no define un elemento equivalente exclusivamente en referencia al criterio tripartito. Ahora se valora la equivalencia con carácter más general, determinando si las diferencias entre los elementos acusados y reivindicados son insustanciales; es decir, si manifiestan intercambiabilidad conocida en el momento de la infracción, en el contexto de la patente y el estado de la técnica.

Desde entonces, la doctrina de los equivalentes de Estados Unidos se ha visto revolucionada por los casos Festo<sup>34</sup>. El CAFC y el Tribunal Supremo de Estados Unidos se han ido pasando estos casos para intentar resolver el tipo de casos donde debería darse una exclusión total de la aplicación de la doctrina porque la modificación crea una desestimación. Actualmente, el CAFC ha establecido una exclusión total, pero que puede ser impugnada en

---

<sup>34</sup> Festo contra Shoketsu Kinzoku Kuogyo Kabushiki, 234 F.3d 558 (Fed. Circ. 2000), 535 US 722, 152 L. Ed. 2d 944. 122 S. Ct. 1831 (2002), Festo contra Shoketsu Kinzoku Kuogyo Kabushiki, 334 F.3d 1359 (Fed. Circ. 2003)

determinadas condiciones<sup>35</sup>. Toda esta situación ha causado diferencias en la tramitación de los procedimientos de infracción y patentes en Estados Unidos, que han causado tanta consternación a nivel nacional como internacional.

## 2.2. Antecedentes de la doctrina en el Reino Unido

El desarrollo de las reivindicaciones en el Reino Unido es un reflejo del que se ha producido en Estados Unidos. La Ley de Patentes, Dibujos y Marcas de 1883 hizo obligatorias las reivindicaciones. En 1949, la norma exigió que la descripción concluyese «con una o más reivindicaciones que definan el alcance de la invención reivindicada»<sup>36</sup>.

El origen histórico de la práctica de la propiedad industrial británica fue establecer una excepción a la prohibición de los monopolios, otorgada por la gracia de la Corona a modo retribución económica. Esta filosofía hizo que la normativa británica se inclinase de forma más acentuada hacia el interés del público. Debido a la falta inicial de una legislación sustantiva en materia de patentes, los tribunales del Reino Unido tenían capacidad discrecional para sentar la jurisprudencia que considerasen oportuna, y la fuerte política contra los monopolios les hacía ver las patentes con suspicacia<sup>37</sup>.

Dado que los solicitantes de patentes buscaban obtener el privilegio exclusivo de utilizar una técnica determinada, los tribunales consideraron que era justo esperar de ellos que especificasen exactamente aquello que el público tendría prohibido hacer durante el plazo de vigencia del monopolio. De este modo, el alcance de la protección de la patente en el Reino Unido vino a limitarse principalmente al alcance literal de las reivindicaciones<sup>38</sup>.

Habitualmente se consideraba que revelar pero no reivindicar materia patentable tenía el efecto de dedicarla al público<sup>39</sup>. Como señaló L. Russell:

«Tal como dijo L. Cairns (en 1877), no existe tal cosa como la infracción de la equidad de una patente:

“ningún canon o principio justifica desviarse del significado gramático e inequívoco de una reivindicación y estrechar o ampliar su alcance interpretando palabras que no están en su redacción (...).”

La función de las reivindicaciones es definir con claridad y precisión el monopolio reivindicado, para que los demás puedan conocer los límites exactos de la zona dentro de la cual pueden ser considerados intrusos. Su objetivo principal es limitar y no ampliar el monopolio. Donde no hay reivindicación, hay renuncia.»

---

<sup>35</sup> «After Festo, DoE and the rebuttable presumption», F.F. Calvetti y M.A. Montebello, Mayo (2003) CIPA 243

<sup>36</sup> Véase Walton & Laddie, «Patent Law of Europe & the United Kingdom» II/48 (1980)

<sup>37</sup> Véase Whitney contra Emmett, 29 F. Cas. 1074, 1082 (C.C.E.D. Pa. 1831) (No. 17,585)

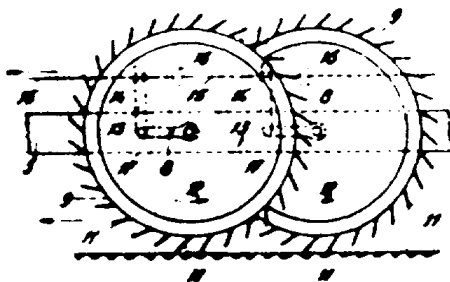
<sup>38</sup> «C.I.P.A. Guide To The Patent Acts» cxiii (4ª ed., 1995) en 908.

<sup>39</sup> EMI contra Lissen, [1930] 56 R.P.C. 23

Por lo tanto, la infracción literal dio en llamarse «infracción textual» y normalmente era el único recurso que podía ejercer un propietario de patente agraviado. Era evidentemente fácil de aplicar, pero como principio legal tenía grandes lagunas que permitían la piratería.

En casos muy concretos, los tribunales británicos podían aplicar una alternativa a la infracción «textual», conocida como la doctrina de la «sustancia» (*pith and marrow*, en su expresión inglesa), que definía el alcance de la protección de la patente según la sustancia de la invención. En su aplicación, los tribunales examinaban el lenguaje de la descripción y de las reivindicaciones para determinar qué elementos eran considerados esenciales por el inventor y qué elementos no lo eran; los elementos esenciales constituían la «sustancia»<sup>40</sup> de la invención<sup>41</sup>. Si un dispositivo acusado incluía todos los elementos esenciales, se consideraba que existía infracción de la patente, incorporase o no un equivalente de un elemento no esencial; para determinar la equivalencia no sólo se tenía en cuenta si el sustituto producía el mismo resultado, sino si lo hacía además del mismo modo. Por otra parte, si el dispositivo carecía de un elemento esencial literalmente, no había infracción. La doctrina de la «sustancia» claramente restaba importancia a la equivalencia: si el dispositivo acusado incorporase todos los elementos esenciales de una reivindicación, cometería infracción aunque omitiese elementos no esenciales en su totalidad o incorporase equivalentes para dichos elementos no esenciales. Esto se refleja bastante bien en el caso *Van Der Lely contra Bamford*<sup>42</sup> y *Rodi & Wienerberger contra Showell*<sup>43</sup>.

En el caso *Van Der Lely contra Bamfords*, los hechos eran sencillos. El titular de la patente había inventado una rastrilladora de heno cuyas ruedas, en lugar de por tracción mecánica, se movían por contacto con el suelo. Las reivindicaciones 1 a 10 se invalidaron por obvias, pero la reivindicación 11 se declaró válida. En ella se especificaban las ruedas que estaban situadas en la parte delantera para realizar una función específica. Estas ruedas estaban situadas en la parte trasera en el artículo infractor sin que hubiera diferencias efectivas.



El más alto tribunal, la Casa de los Lores, no pudo llegar a un acuerdo sobre la forma de abordar el problema, que se vio agravado por el hecho de que el demandante tuvo que basarse en una reivindicación subsidiaria, porque la principal se había anticipado. El resultado fue de 3 a 2 en contra de la infracción (una división de opiniones que es muy rara en este tribunal). Los extractos del Vizconde Radcliffe son los que mejor representan el razonamiento de la decisión mayoritaria:

<sup>40</sup> Fue en *Clark contra Adie* (LR 2 App. Cas. 315, HL) donde Lord Cairns utilizó la expresión «pith and marrow», según Lord Reid.

<sup>41</sup> Butterworths Patent Litigation 198 (Gary M. Ropski, ed. 1995) [en adelante, Butterworths]

<sup>42</sup> *C Van Der Lely contra Bamford* (1963) RPC 61, HL

<sup>43</sup> *Rodi & Wienerberger AG contra Henry Showell Ltd* 8 (1969) RPC 367, HL

«La obligación fundamental del solicitante es establecer con claridad cuál es la invención para la que pide protección y la práctica moderna de elaboración de las reivindicaciones de las patentes mediante una meticulosa acumulación o elementos separados o combinados deja al titular de la patente muchas menos opciones para quejarse de abusos, cuando no existe infracción textual, de las que podría haber tenido en épocas anteriores (...). Este caso no revela por qué han decidido concentrarse en este aspecto. Puede ser, como pensó el juez instructor, que simplemente no se hubieran dado cuenta de que podría idearse el marco vehicular requerido que permitiese la retención en la posición de las ruedas traseras. En tal caso, no me parece injusto decir que la idea de los demandados de poner las ruedas delanteras en la parte trasera contiene un elemento de ingenio inventivo. Sea como fuere, creo que, tal como pensó el Tribunal de Apelación: “no nos compete especular sobre la razón por la cual limitaron así la reivindicación”. El hecho es que lo hicieron; y no pueden quejarse si otros ocupan el terreno que tan deliberadamente se han abstenido de delimitar.»

Como demuestra este caso, la jurisprudencia era claramente desfavorable al titular de la patente y ciertamente aumentó la importancia de aplicar una redacción imaginativa a las reivindicaciones de las patentes. Desde que la Ley de Patentes de 1949 otorgó el carácter de esencial a todos los elementos y limitaciones de la reivindicación, la doctrina de los equivalentes se vio limitada en gran medida.

El limitado alcance de la protección de la patente en el Reino Unido afectó sustancialmente a su práctica de tramitación: los solicitantes procedieron a redactar (y porque la Oficina de Patentes lo permitía) reivindicaciones más globales, formuladas en un lenguaje más genérico<sup>44</sup>. En particular, las reivindicaciones independientes podían ser y fueron formuladas con un carácter más genérico, sin incumplir el requisito de recibir apoyo suficiente por parte de la descripción. El resultado de la no aplicación de una doctrina fue que, en el Reino Unido, el limitado alcance de la protección fue de la mano con una práctica de tramitación más genérica y permisiva. Esta rigurosa doctrina de la década de 1960 también se observa en el caso *Rodi & Wienerberger contra Showell*<sup>45</sup>, donde la reivindicación exigía que una correa de reloj de pulsera extensible tuviera dos cadenas de eslabones que se conectaban por cada lado con piezas en forma de U. En su lugar, el artículo acusado de infracción utilizaba piezas en forma de C, que se extendían de un lado a otro de la correa, y de este modo se formaba una combinación de dos piezas en forma de U. El hecho de que este caso provocase otra votación de 3 a 2 en la Casa de los Lores demuestra que los vientos de la equivalencia comenzaban a cambiar de dirección.

El caso auténticamente revolucionario en este aspecto del Derecho de propiedad industrial en el Reino Unido llegaría más tarde, pero el caso *Beecham group contra Bristol Labs*<sup>46</sup> marca otro hito en esta evolución. La sustancia química patentada era una penicilina sintética (ampicilina) y el artículo infractor (hentacilina) era una sustancia química que era importada por un licenciataria del titular de la patente y que se comercializaba en el Reino Unido. Cuando esta sustancia se absorbiese en el organismo, se convertiría en la sustancia reivindicada en la corriente sanguínea (bioequivalente). Hasta cierto punto, la decisión estuvo

---

<sup>44</sup> Karl Bruchhausen, «The Extent of Protection of the European Patent», 5 I.I.C. 253, 258 (1974).

<sup>45</sup> *Rodi & Wienerberger AG contra Henry Showell Ltd* 8 (1969) RPC 367, HL

<sup>46</sup> *Beecham group contra Bristol Labs*, (1977) FSR 215, (1978) RPC 153, HL

influenciada por la importancia económica de la patente: una generosa retribución para la gran inversión realizada en la investigación. En virtud de una reivindicación de sustancia, se halló infracción.

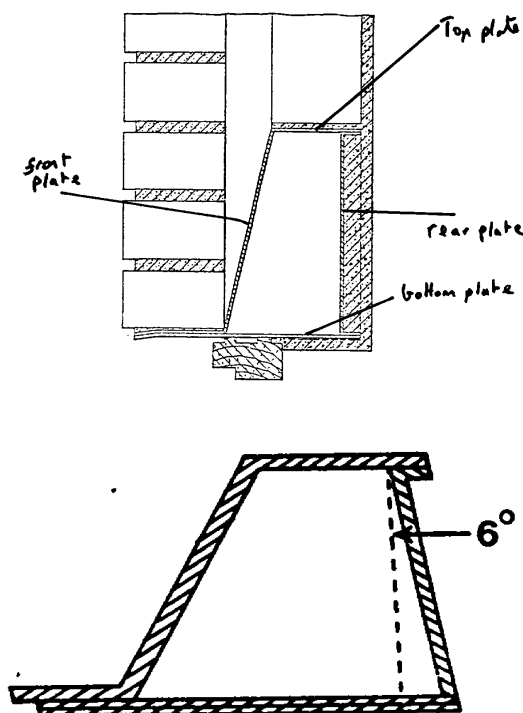
Como puede verse en la sentencia:

«Milores, si la lógica fuese la única guía del Derecho de propiedad industrial, podría ser difícil resistirse a esta ampliación de la doctrina de infracción en la importación.»

«En los acertados términos utilizados por el Tribunal de Apelación, es la reproducción de la sustancia ampicilina, aunque enmascarada temporalmente.»

Este fue el precursor del último caso sometido a la ley de 1949 y el que introdujo la versión británica moderna de la doctrina de los equivalentes: la interpretación finalista (*Purposive Construction*, en su versión inglesa), *Catnic Components v Hill & Smith*<sup>47</sup>.

El caso se refería a un dintel para colocar sobre puertas y ventanas en la construcción de edificios. Estaba hecho de chapas de acero reforzado con las que se conformaba una jácena hueca. Una vez instalado en la pared, tenía el siguiente aspecto:



La reivindicación del titular de la patente decía lo siguiente:

«Un dintel (...) que comprende una primera chapa horizontal (...) y una segunda chapa horizontal (...) sustancialmente paralela a la primera y separada de ella en dirección vertical descendente (...) y un primer elemento rígido de soporte inclinado que se extiende hacia abajo y hacia adelante desde o cerca del borde delantero (...) de la primera chapa horizontal hasta una

<sup>47</sup> Catnic Components contra Hill & Smith (1982) RPC 183, HL

posición intermedia que se encuentra entre los bordes delantero y trasero de la segunda chapa y un segundo elemento rígido de soporte que se extiende verticalmente desde el borde trasero de la primera chapa horizontal para unirse a la segunda chapa junto a su borde trasero».

Esta invención fue un éxito, porque sustituía vigas macizas de hormigón y otros materiales por una alternativa más ligera y manipulable. La infracción se centraba en la palabra «verticalmente», subrayada arriba en la reivindicación. Lo que hizo el demandado fue diseñar la misma cosa, pero con la chapa trasera (vertical) ligeramente inclinada en un ángulo de 6°, como puede verse en la otra imagen anterior (8° para 2 ladrillos).

Los demandados dijeron que no habían cometido infracción alguna porque la reivindicación establecía que la chapa trasera debía ser «vertical» o, para ser precisos, que debía ser un «elemento que se extiende verticalmente». La Casa de los Lores rechazó este argumento. Hablando claro, el argumento les pareció estúpido. Para un experto en la materia, «verticalmente» significaría «con verticalidad suficiente para desempeñar su función». Y 6° de desviación de la vertical era perfectamente «vertical» dentro del significado de la reivindicación. La naturaleza de la cuestión no era la misma que en el caso *van der Lely*. En *Catnic*, el debate se centró en el ámbito de la palabra efectivamente utilizada en la reivindicación. Este parece ser un debate distinto del debate sobre si puede considerarse que el término «trasero» comprende «delantero»: una verdadera cuestión de equivalentes.

En *Catnic*, Lord Diplock (que emitió la única sentencia, aceptada por el resto de jueces) declaró que todas las cuestiones de alcance de la reivindicación eran únicamente cuestiones de interpretación. Dejando a un lado los argumentos previos de la doctrina de equivalentes, planteados en el caso de *Beecham Group contra Bristol Laboratories*, insistió en que la interpretación es el único problema (excluyendo cualquier cuestión secundaria de «infracción no textual»):

«Milores, en el denso razonamiento escrito de sus respectivos casos ante esta Casa y en la argumentación oral, las dos partes del recurso han tendido a tratar la “infracción textual” y la infracción de la “sustancia” de una invención como si fueran causas de acción independientes, como si la existencia de la primera fuera exclusivamente una cuestión de interpretación y la de la segunda se basara en un principio más genérico de fraude de ley. En mi opinión, no existe tal dicotomía; no hay sino una única causa de acción y darle un tratamiento distinto, sobre todo en casos como el que es objeto del presente recurso, puede dar lugar a confusión.»

A continuación destacaba la importancia de la interpretación, que debe ser finalista en lugar de puramente literal, al tiempo que demostraba su desaprobación de cualquier treta legal para burlar los derechos del titular de la patente<sup>48</sup>:

«La descripción de una patente debe tener una interpretación finalista, en lugar de una puramente literal derivada de aplicarle el tipo de análisis verbal meticuloso que los abogados tienden a utilizar con demasiada frecuencia debido a su formación.»

---

<sup>48</sup> Con respecto a la aversión a una meticulosidad indebida, véanse los votos particulares de L Reid y L Pearce en el caso *Rodi*, en 378, 388.

Con esta declaración, se daba prioridad al discernimiento de las personas acostumbradas a la técnica:

«La cuestión en cada caso es si las personas con conocimientos prácticos y experiencia en el tipo de trabajo al que estaba destinada la invención entenderían que el solicitante pretendía que el riguroso cumplimiento de una determinada palabra o expresión descriptiva de una reivindicación fuese un requisito esencial de la invención, de modo que cualquier variante quedase fuera del monopolio reivindicado, aunque pudiera no tener efectos sustanciales sobre la forma de funcionamiento de la invención.»

También fue interesante observar lo abierta que era la sentencia con respecto al hecho de que el fallo en este caso era claramente contrario a las ideas establecidas en el caso *Van der Lely*.

«Milores, tras analizar los discursos realizados ante esta Cámara en el caso *Van der Lely contra Bamfords*, la división de opiniones entre Lord Reid y el resto de sus Señorías parece haberse debido a que pensaba que sería evidente para el lector informado que desmontar las ruedas “delanteras” en lugar de las “traseras” era una variante insustancial, mientras que la mayoría no quedaron satisfechas de que esto fuera así, mucho menos que lo fuera de forma evidente.»

### 2.3. Práctica tradicional en Alemania

Muchos de los Estados independientes desarrollaron previamente sus propios sistemas de patentes: Prusia en 1815; Baviera en 1825; Wurtemberg en 1828; etcétera<sup>49</sup>. La primera norma alemana uniforme en materia de patentes entró en vigor el 1 de julio de 1877. Desde entonces se ha producido una evolución de la doctrina de equivalentes que ha ido más allá de lo que era el objeto estricto de la tramitación.

En 1910, el Reichsgericht (Tribunal Supremo de Alemania) dictó una sentencia radical que amplió el alcance de la protección de la patente alemana decisivamente a favor del titular, cambiando la tendencia que venía siguiendo la doctrina hasta entonces<sup>50</sup>. El Tribunal estableció que la misión de las reivindicaciones de las patentes no era ser interpretadas literalmente, sosteniendo que no tenían por objeto:

«delimitar con precisión el alcance de la protección de la patente en todos sus aspectos».

Las intenciones expresadas, resaltadas durante el proceso, se declararon irrelevantes; en adelante, el alcance de la protección de la patente se basaría exclusivamente en la contribución objetiva de la invención a la técnica. Los tribunales alemanes determinarían el alcance de la protección puramente a la luz del estado de la técnica en la fecha de solicitud o de prioridad. Además, esta sentencia cambió las responsabilidades de determinación del alcance de la protección. Anteriormente, la dependencia de la intención expresada por el solicitante y la oficina de patentes implicaba que esta última había desempeñado un papel decisivo, durante la tramitación, para determinar el alcance de la protección de la patente. La

<sup>49</sup> Jan Vojcek, «A Survey of the Principal National Patent Systems» (1936).

<sup>50</sup> 80 RGZ 54. Véase también Heinz Winkler, «The Scope of Patent Protection: Past, Present and Future», 10 I.I.C. 296, 296-97 (1979)

sentencia del Reichsgericht de 1910, por el contrario, retiró la función de determinación del alcance de la protección a la oficina de patentes y se la entregó a los tribunales.

Así, los tribunales alemanes adoptaron la decisión consciente de diferir las cuestiones de alcance de la protección hasta que se planteasen en una denuncia de infracción. Con esta decisión, las reivindicaciones se redujeron a términos muy genéricos durante la tramitación y el resultado fue un período de máxima protección de las patentes de Alemania.

Esto era así porque el titular de una patente no podía conocer todo el alcance de la protección que la misma otorgaba hasta que se dictara sentencia en un litigio por infracción. Igualmente, el público no podía guiarse por los términos de las reivindicaciones para saber qué conducta evitar para no correr el riesgo de sufrir condena por infracción. El titular podía presentar una reclamación por infracción y pedir protección para todas las ideas reveladas en la descripción de la patente hasta el punto permitido por el estado de la técnica, fuera cual fuese el contenido de las reivindicaciones.

Hacia finales de la década de 1930, los tribunales alemanes comenzaron a intentar que el alcance de la protección fuera más predecible, imponiendo un marco analítico que permitiera valorarlo. Los tribunales desarrollaron una «doctrina tripartita» alemana<sup>51</sup> (que no tiene nada que ver con su homónima estadounidense). Se protegían las tres partes siguientes:

(1) el objeto directo de la invención: se corresponde con el concepto británico de infracción literal;

(2) el objeto de la invención: se corresponde con el concepto británico de infracción textual;

(3) la idea inventiva genérica: concepto muy apreciado en el Derecho de propiedad industrial alemán, derivado de esta doctrina de la década de 1930. El objeto de la invención comprende la idea inventiva o las enseñanzas técnicas que un experto en la materia extraería de las reivindicaciones, sin esfuerzo inventivo, a la luz de la descripción, de los dibujos, del estado de la técnica y de los conocimientos generales de que disponen los expertos. Para determinar el objeto de la invención, un tribunal analizaría el problema y la solución subyacentes en la invención e inferiría la combinación de elementos que materializaban la idea inventiva<sup>52</sup>. En términos prácticos, sólo la idea inventiva es esencialmente relevante para el alcance de la protección sobre la idea inventiva, más que sobre la construcción presentada<sup>53</sup>.

En consecuencia, la equivalencia se determinaba en función de si la característica acusada tenía la misma función técnica que el elemento reivindicado y podía sustituirlo en la idea inventiva para resolver el problema subyacente. El principio fundamental subyacente era que el alcance de la protección de una patente viene determinado por el alcance de la idea

---

<sup>51</sup> Véase por ejemplo, 119 RGZ 70; 1930 MuW 189, 1942 GRZR 307.

<sup>52</sup> Véase Krausse, Katluhn & Lindenmaier, «Das Patentgesetz», 1970 anot. 49-52

<sup>53</sup> Véase Reichsgericht, 1943 GRUR 167, reproducido por completo en 1943 Mitt.103, Kippwagen



inventiva<sup>54</sup>. No podía haber equivalencia alguna sin que hubiera equivalencia en la idea inventiva<sup>55</sup>. A la inversa, las soluciones basadas en un principio de solución diferente no están protegidas<sup>56</sup>.

Los tribunales alemanes protegían la idea inventiva general a fin de otorgar al inventor un monopolio adecuado a su grado de contribución a la técnica. Esta protección tenía su origen en la exigencia de que una «invención» posea una idea inventiva genérica a fin de recibir la protección de la patente. Se define como el sistema de definición central (alcance basado en la esencia de la idea inventiva), en lugar de un sistema de definición periférico (alcance basado fundamentalmente en lo que estaba escrito en las reivindicaciones)<sup>57</sup>.

Una vez que los tribunales comenzaron a otorgar la protección de la patente sobre el sistema de definición central, fue normal comenzar a valorar el alcance de la protección a partir del alcance de la idea inventiva y no a partir de una ejecución concreta. A efectos de certidumbre, la idea inventiva genérica debía cumplir tres criterios para recibir protección:

a) tenía que ser deducible por un experto en la materia a partir de las reivindicaciones y del dispositivo acusado,

b) tenía que ser deducible sin esfuerzo inventivo; y

c) tenía que cumplir todos los requisitos de patentabilidad.

La protección de la idea inventiva genérica representaba la máxima protección disponible para las patentes alemanas. La práctica alemana se desvió entonces del sistema de definición central que se acaba de describir con la introducción de las enmiendas de 1981 a la Ley alemana de patentes para la entrada en vigor del CPE<sup>58</sup>. Para reflejar el CPE, se introdujo la sección 14:

«El grado de protección conferido por una solicitud de patente europea se determinará en función de las reivindicaciones. No obstante, se utilizarán la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones.»

En la década siguiente, dos sentencias dictadas por el Bundesgerichtshof eliminaron efectivamente la idea del sistema tripartito. Se trata de las sentencias *Rundfunkübertragungssystem*<sup>59</sup> y *Formstein*<sup>60</sup>. Es interesante señalar que la sentencia

---

<sup>54</sup> Pietzcker «Kommentar zum Patentgesetz» Parte I (1929). Visto aplicado en casos como 1960 GRUR 478,481 (Blockpedale) y 1974 GRUR 460, 462 (Molliped)

<sup>55</sup> BGH 1962 GRUR 29,31 (Drehkippschlag)

<sup>56</sup> BGH 1969 GRUR 534, 537

<sup>57</sup> Para una explicación más pormenorizadas de las dos teorías, véase A. Stenvik, «Protection for Equivalents Under Patent Law», IIC Vol 32 (2001), p.1

<sup>58</sup> A este respecto, art. 69 del CPE.

<sup>59</sup> BGH 1987 GRUR 626

<sup>60</sup> BGH 1986 GRUR 803

*Rundfunkübertragungssystem* se dictó efectivamente antes de que entrase en vigor la Ley de Patentes de 1981<sup>61</sup>, pero en ella se da un claro paso hacia un sistema de patentes periférico:

«Hay que señalar que cualquier aspecto de la invención que sólo esté descrito en la descripción de la patente sin que esté claramente incluido en la reivindicación de la patente no será objeto de la protección de la DOE.»

Esta decisión fue perfectamente resumida por J Pachenberg<sup>62</sup>, de donde se ha extraído la siguiente cita:

«De acuerdo con la antigua práctica alemana, lo más probable es que el titular de la patente hubiera estado protegido por el concepto de la idea inventiva genérica.»

La otra fue la celebrada sentencia *Formstein*, efectivamente dictada antes de la sentencia *Rundfunkübertragungssystem*, pero presentada con posterioridad y, por consiguiente, sujeta a la Ley de 1981. La sentencia *Formstein* dejó perfectamente claro que el medio de solución de un problema descrito en una reivindicación (y por lo tanto no el principio en el que se basa) es determinante para decidir el alcance de la protección<sup>63</sup>. La patente en cuestión se refería a un bordillo moldeado entero o en varias partes transversales, con una artesa longitudinal para las arquetas de desagüe situadas al borde del camino. De acuerdo con la descripción de la patente, el problema técnico subyacente en la invención era crear un bordillo moldeado que garantizase que el agua de lluvia acumulada en el pavimento se desaguase al borde del camino de manera segura y fiable, y que siempre se desaguase parte del agua de lluvia marginalmente hasta el suelo adyacente en cualquier circunstancia meteorológica. La ventaja de la invención, señalada en la descripción, era que podían desaguarse grandes cantidades de agua de lluvia del pavimento y que los residuos que apareciesen principalmente al comenzar la lluvia pudieran desaguarse esencialmente por completo a través de los canales transversales marginalmente.

El Tribunal de Apelación había desestimado el procedimiento por infracción de la patente. El propietario de la patente presentó un recurso por cuestiones de derecho ante el Tribunal de Justicia Federal. Su argumento fue que la sentencia de la instancia inferior sobre la cuestión de si el demandado había hecho uso de la patente directamente era jurídicamente errónea.

El Tribunal de Justicia Federal declaró que, en virtud del Protocolo sobre la Interpretación del artículo 69 del CPE, la protección otorgada por una patente no se limitaba a lo que estaba definido por el significado literal estricto de los términos utilizados en las reivindicaciones. En opinión del Tribunal, ello abría la puerta para ampliar el alcance de la protección más allá del redactado de la reivindicación e incluir modificaciones de la invención reivindicada. La ampliación del alcance de la protección más allá del redactado de la reivindicación para incluir ejecuciones equivalentes se correspondía —en opinión del BGH—

---

<sup>61</sup> De acuerdo con la Ley de Patentes de 1968

<sup>62</sup> J Pagenberg, «New trends in patent claim interpretation in Germany - Good-bye to the general inventive idea» (1988) IIC 788, 793

<sup>63</sup> 1987 IIC en 799-800

con la intención de los Estados contratantes del CPE; aunque el Tribunal observó que seguían existiendo diferencias significativas en relación con el criterio de determinación del grado de protección de las patentes y el alcance de la protección otorgada.

El alcance de la protección de una patente solicitada con posterioridad al 1 de enero de 1978 se establecía, en lo que respecta al uso equivalente de la invención, por los términos de las reivindicaciones que se determinaban por interpretación. Lo que se consideraba esencial era el alcance de la invención, tal como podía ser reconocido por un experto en la materia. Debía analizarse si un experto en la materia, basándose en la invención reivindicada, podía resolver el problema por medio de la invención reivindicada con medios equivalentes, es decir, obtener el resultado deseado con medios diferentes. Los medios que el experto medio (en virtud de sus conocimientos y su cualificación y basándose en consideraciones guiadas por la invención reivindicada) podía señalar como equivalentes quedaban en general cubiertos por la protección conferida por la patente. Esto era necesario para cumplir el objetivo de remuneración justa para el inventor en consideración del aspecto de la certidumbre jurídica.

### 3. Evolución de la doctrina en Europa

Han pasado más de 25 años desde la firma del CPE. Aunque la OEP carece de competencias sobre este aspecto del Derecho de propiedad industrial, la introducción del artículo 69 parece haber suscitado cierta aproximación general en el Derecho de propiedad industrial, si bien parece que persisten grandes divergencias.

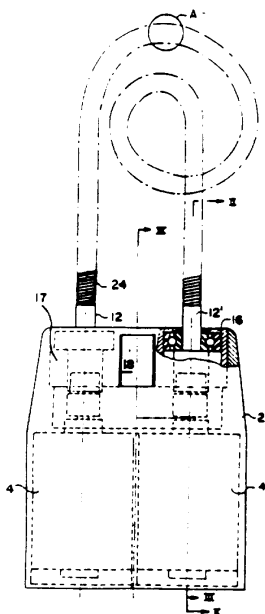
El artículo 69 del CPE y sus Protocolo deben aplicarse tanto en los procedimientos iniciados ante la OEP como en los procedimientos iniciados en los Estados contratantes, siempre que sea necesario determinar la protección conferida por una patente europea. En virtud del artículo 69, el grado de protección que confiere una patente europea o una solicitud de patente europea viene determinado por los términos de las reivindicaciones. El Protocolo sobre la Interpretación del artículo 69 del CPE, adoptado por los Estados contratantes como parte integrante del CPE a fin de crear un mecanismo de armonización de los diversos criterios nacionales para la redacción e interpretación de reivindicaciones, dice lo siguiente:

«El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del redactado de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos. Que el titular de la patente haya querido proteger el artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros.»

A continuación analizaremos algunos de los casos más interesantes de la jurisprudencia europea desde la introducción de las leyes nacionales de patentes aplicables que incorporan el CPE.

### 3.1. Caso «Epilady»

Toda discusión sobre la doctrina de los equivalentes debe incorporar este caso, ya que presenta los principios fundamentales de la doctrina en distintos países. Este caso se centró en el significado de una sola expresión. La invención, «Epilady»<sup>64</sup>, era un aparato popular para eliminar el vello corporal que utilizaba un motor eléctrico para hacer girar un muelle arrollado en espiral mientras se curvaba (punto A del diagrama).



El muelle se abría y se cerraba rápidamente, atrapando el vello y arrancándolo. El «Smooth and Silky»<sup>65</sup> del demandado utilizaba en lugar del muelle un tubo de caucho con una serie de cortes que lo atravesaban casi de un lado a otro, parecido a un peine.

Las reivindicaciones dicen lo siguiente:

El argumento contra la infracción era que la reivindicación de la patente del demandado hablaba de un «muelle helicoidal» y el aparato del demandado utilizaba tubos ranurados. Este litigio demostró ser una buena prueba del significado que debe darse al artículo 69 del CPE, ya que en otros países participantes se llevaron a cabo acciones similares, todas ellas derivadas de la concesión de una sola patente de la OEP.

1. El tribunal *austríaco*<sup>66</sup> falló que la infracción por equivalencia requería un discernimiento inmediato de la semejanza sustancial con la reivindicación.

«Sólo existe infracción por equivalencia si los medios en cuestión son claramente evidentes para la solución del problema relevante para un experto en la materia, de acuerdo con sus conocimientos y de acuerdo con los medios indicados en la patente, sin necesidad de una consideración especial. La propia extensión de los escritos de motivación de los recursos

<sup>64</sup> Patente EP 0101656

<sup>65</sup> Para el cual se obtuvo una patente estadounidense, USP 4.726.375.

<sup>66</sup> Tribunal de Apelación de Viena, 31 de julio de 1989

relativos a la equivalencia son prueba suficiente de que hacen falta complejas deliberaciones para llegar al rodillo de caucho arqueado de la Lady Remington partiendo de un muelle helicoidal, y las mismas constituyen un paso demasiado grande.»

De este modo, el tribunal falló que no podía haber equivalencia por considerar las explicaciones demasiado complejas.

2. El tribunal *italiano*<sup>67</sup> falló que existía infracción... ¡aunque sí hubiera una actividad inventiva!

«Si el modo de funcionamiento implica las enseñanzas de la patente objeto de litigio, la diferencia entre el material utilizado (...) indica al tribunal que la razón por la cual no se permite que Remington lleve a cabo o utilice su tecnología se encuentra en la sección 5 de la ley.»<sup>68</sup>

3. El tribunal *neerlandés*<sup>69</sup> consideró que el aparato era una infracción porque se correspondía con la idea inventiva genérica expresada en las reivindicaciones.

«Es justo que el solicitante que menciona el muelle en espiral (...) también obtenga protección con respecto a una forma diferente de atrapar el vello (...). Si dicha protección es justa para terceros es algo que debe decidirse en virtud de lo que un experto en la materia esperaría en cuanto al grado de protección (...). Los terceros deben darse cuenta de que el concepto del muelle en espiral que contiene la reivindicación de la patente puede generalizarse de tal manera que un dispositivo como el de Remington entra en el alcance de la protección conferida por la patente.»

De este modo, en la jurisprudencia neerlandesa de la época, la idea inventiva genérica estaba protegida por equivalencia a condición de que no amenazara el derecho de terceros a la certidumbre jurídica.

4. Como en el caso de Holanda, en *Alemania* se consideraba el redactado de las reivindicaciones como el elemento decisivo para establecer qué se pretendía proteger por equivalencia. El tribunal alemán<sup>70</sup> falló que la reivindicación podía extenderse a una abstracción más genérica. Citando tanto el criterio tripartito como los dos casos principales de la década de 1980, la equivalencia se aplicaría si el experto pudiera abstraerse de las palabras utilizadas y extraer de la patente unas enseñanzas más genéricas:

«El experto medio interpretará que el muelle helicoidal no es aquí un muelle sino un cuerpo elástico con aberturas. Es evidente que el muelle helicoidal no se utiliza como un muelle propiamente y su uso preciso de acuerdo con las enseñanzas de la patente en cuestión exige del experto en la materia la abstracción de que el citado muelle es un elemento elástico

---

<sup>67</sup> Tribunal de Apelación de Milán, 21 de mayo de 1992

<sup>68</sup> La sección 5 establece que una invención dependiente no puede explotarse sin el consentimiento del titular de la patente anterior.

<sup>69</sup> *Improver Corp. contra Beska BV and Remington Products*, Tribunal de Apelación de La Haya, 20 de febrero de 1992, BIE 286

<sup>70</sup> *Improver Corp. and Sicommerce AG contra Remington Products Inc.* Tribunal de Apelación de Dusseldorf, 21 de noviembre de 1991, 1993 GRUR Int. 242

que al curvarse se abre por el lado convexo y se cierra por el lado cóncavo. Esta abstracción pertenecía al conocimiento experto en virtud del estado de la técnica y fue revelada por las reivindicaciones de la patente en cuestión, vistas a la luz de la descripción.»

5. En el *Reino Unido*<sup>71</sup>, Hoffmann J. sentenció que, en virtud de los hechos, la barra de caucho en forma arqueada desempeñaba la misma función que el muelle helicoidal. Señaló que no se podía utilizar una barra de caucho para crear la forma totalmente arrollada del dispositivo del titular de la patente, como efectivamente demuestran sus dibujos. Después introdujo su reexposición de *Catnic* a través de las preguntas del Protocolo/*Catnic-Improver*:

«Debe darse al lenguaje una interpretación "finalista" y no necesariamente literal. Si la cuestión fuera si una característica incorporada a una presunta infracción que quedase fuera del significado principal, literal o contextual de una palabra o expresión descriptiva de la reivindicación ("una variante") estuviera no obstante en su lenguaje adecuadamente interpretado, el tribunal debería plantearse las tres preguntas siguientes:

(1) ¿Tiene la variante un efecto sustancial sobre el modo de funcionamiento de la invención? Si la respuesta es afirmativa, la variante está fuera de la reivindicación. Si la respuesta es negativa...

(2) ¿Habría sido evidente este hecho (es decir, que la variante no tenía efecto sustancial), en la fecha de publicación de la patente, para un experto en la materia? Si la respuesta es negativa, la variante está fuera de la reivindicación. Si la respuesta es afirmativa...

(3) ¿Habría no obstante entendido el experto en la materia, a partir del lenguaje de la reivindicación, que el titular de la patente pretendía que el estricto cumplimiento del significado primario fuera un requisito esencial de la invención? Si la respuesta es afirmativa, la variante está fuera de la reivindicación.

Por otra parte, una respuesta negativa a esta última pregunta llevaría a la conclusión de que el titular de la patente quería que la palabra o expresión tuviera un significado no literal, sino figurativo (siendo la figura una sinécdoque<sup>72</sup> o metonimia<sup>73</sup>), para denotar una clase de cosas que incluyese la variante y el significado literal, siendo este último quizás el ejemplo más claro, conocido o perfecto de dicha clase.

Vale la pena señalar que las dos primeras preguntas de Lord Diplock, aunque no se pueden contestar de forma razonable sin hacer referencia a la patente, no conllevan básicamente cuestiones de interpretación: si la variante marcaría una diferencia sustancial con el modo de funcionamiento de la invención y si este hecho habría sido evidente para un experto en la materia son cuestiones de hecho. Las respuestas se utilizan para establecer los hechos objetivos con respecto a los cuales debe interpretarse la descripción. Es la tercera pregunta la que plantea la cuestión de la interpretación y la formulación de Lord Diplock deja

---

<sup>71</sup> *Improver Corp. contra Remington Consumer Products* (1990) FSR 181

<sup>72</sup> Una figura retórica en la que se utiliza una parte por el todo (como *marinero* por *tripulación*), el todo por la parte (como *la ley* por *agente de policía*), lo específico por lo general (como *pistolero* por *asesino*), lo general por lo específico (*ladrón* por *carterista*), o lo material por la cosa hecha con él (como *acero* por *espada*).

<sup>73</sup> Una figura retórica en la que se sustituye una palabra o expresión por otra con la que está estrechamente relacionada, como decir «la Corona» para referirse al gobierno.

claro que, en esta pregunta, las respuestas a las dos primeras preguntas no son concluyentes. Incluso una interpretación finalista del lenguaje de la patente podría llevar a la conclusión de que, aunque la variante no marcara ninguna diferencia sustancial y esto hubiera sido evidente en ese momento, el titular de la patente, por alguna razón, estaba limitando su reivindicación al significado primario y excluyendo la variante. De no ser así, no tendría ningún sentido plantear la tercera pregunta.»

Al aplicar las preguntas, J. Hoffman vio que un experto en la materia esperaría que hubiera un muelle, no algún sucedáneo que funcionase de modo similar y, por consiguiente, la respuesta a la tercera pregunta fue afirmativa.

«La barra de caucho no es una aproximación a un muelle helicoidal. Es una cosa diferente, que en determinadas circunstancias puede funcionar del mismo modo. Tampoco el muelle puede considerarse un elemento “no esencial”, ni el cambio del muelle metálico por la barra de caucho puede considerarse una variante menor. En *Catnic*, Lord Diplock planteó retóricamente la pregunta de si había alguna razón por la cual el titular de la patente deseara restringir su invención a un soporte en un ángulo de exactamente 90°, con lo que era fácil evitar la infracción. En este caso, creo que una pregunta similar recibiría una fácil respuesta. Sería evidente que el caucho tendría problemas de histéresis que podrían ser muy difíciles de resolver. Los inventores del demandado no habían trabajado con tubos de caucho.»

Por lo tanto, el veredicto de los casos europeos sobre la *Epilady* sería que existen pocos aspectos comunes entre las distintas jurisprudencias<sup>74</sup>. Pero el razonamiento es además sorprendentemente diferente. Contrariamente a J. Hoffman, el tribunal alemán que analizó el mismo texto falló que el experto en la materia en virtud del estado de la técnica sí podía hacer la abstracción. A la vista del comentario realizado por J. Hoffman:

«Me parece que la razón que explica la diferencia entre mis colegas de Düsseldorf y yo es que, habiendo contestado lo que he dado en llamar las dos primeras preguntas de Lord Diplock del mismo modo que yo lo he hecho, ellos trataron las respuestas como concluyentes en la materia a favor del demandado y no les pareció necesario plantear la tercera pregunta. Según ellos, la descripción transmitía al experto “la idea de que la configuración de la pieza que atrapa el vello en forma de muelle helicoidal debía entenderse funcionalmente” y que el experto a quien iba dirigida la patente “no hubiera tenido dificultades para percibir y comprender este significado de las enseñanzas de la invención”. Esto me parece una interpretación más cercana a tratar el lenguaje de las reivindicaciones como “directriz” que el camino intermedio requerido por el Protocolo.»

Parece que el origen de la divergencia entre los distintos enfoques de la equivalencia radica en la respuesta a la tercera pregunta *Catnic* y a la interpretación del artículo 69 del Protocolo. Cornish ha aportado un aspecto interesante<sup>75</sup> para explicar esta divergencia: la finalidad de la formulación del criterio difiere de la naturaleza de la adjudicación. En Alemania y otros países que confían en el asesoramiento científico de los expertos, este

---

<sup>74</sup> M Franzosi, «Three European Cases on Equivalence - Will Europe adopt *Catnic*?», (2001) IIC Vol. 32, p. 113

<sup>75</sup> Cornish & Llewelyn, «Intellectual Property», 5ª edición (2003), punto 6-07 en p. 239

criterio constituye la instrucción crucial para dichos expertos. En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, forma parte de la propia racionalización que hace el juez de su decisión sobre el caso.

### 3.2. El caso Müller-Hilty

Este caso implicaba a dos patentes europeas conocidas como «tornillo de fijación» (*Spannschraube, vis de serrage*) o «abrazadera de tubos» (*Rohrschelle, collier de serrage*). El primero era propiedad de Müller y el segundo, acusado de infracción, propiedad de Hilty. Se inició un procedimiento de infracción ante los tribunales nacionales de Suiza, Alemania y Francia. Se sostuvo la validez de las patentes en todas las sentencias, pero con diferencias sobre la cuestión de la infracción.

Era incontrovertible que el producto de Hilty se ajustaba en casi todos los aspectos a la reivindicación nº 1 de la patente de Müller. La cuestión era si Hilty había reproducido todos los aspectos. Un factor crucial en todas las sentencias fue la selección de criterios para interpretar un elemento concreto de la reivindicación —el hecho de que la arandela está «eingeführt» (inserta, mise en place)— de acuerdo con el significado del artículo 69 del CPE, o si la arandela/plato de retención 16 de Hilty está o no «introducida».

#### 1. *Suiza*<sup>76</sup>:

El Tribunal Supremo Federal consideró con detalle la importancia que había de otorgarse al objeto del «tornillo corto» indicado en la descripción de la patente. Dado que la instrucción técnica de la reivindicación de la patente objeto de litigio no se limitaba a la manera de inserción de la arandela óptima para tornillos cortos y distancias de sujeción cortas, sino que además comprendía un procedimiento en el que se utilizaban tornillos más largos, la característica de la «inserción» de la arandela no podía limitarse a un «encaje» a lo largo de una línea recta. Además, comprendía una inserción sobre cualquier trayectoria curva. Por lo tanto, la ejecución infractora estaba comprendida en la reivindicación objeto de litigio.

A la hora de interpretar una patente, las instrucciones técnicas que contienen sus reivindicaciones tienen prioridad sobre la descripción si están redactadas en un sentido más restringido o más amplio que la descripción. Una característica de una reivindicación ha de interpretarse en su sentido literal y técnicamente convincente y no puede limitarse a una ejecución preferida mencionada en la descripción. Si un experto en la materia en la técnica realiza una ejecución concreta a partir de las enseñanzas de la patente y además estas enseñanzas comprenden otras ejecuciones, no es posible interpretar una característica en un sentido que limite estas enseñanzas.

---

<sup>76</sup> Bundesgericht de 12 de abril de 2001 - Spannschraube, GRUR Int. 2001, 986 = Edición Especial DO OEP 2003, 108 = 33 IIC 746



2. *Francia*<sup>77</sup>:

En la instancia anterior, el Tribunal de Apelación de París había fallado en su sentencia de 19 de noviembre de 1999 que, para determinar el grado de protección a la luz de los términos de las reivindicaciones, la ley exigía que las reivindicaciones se interpretasen con referencia a la descripción y a los dibujos. En su fallo, el Tribunal tomaba en consideración las sentencias ya dictadas en Alemania y Suiza. Declaraba, aceptando el cargo de infracción de la reivindicación n° 1 de la patente Müller (la arandela está «insertada entre la cabeza y el reborde antes de realizar el apriete»), que mientras la reivindicación n° 1 no decía nada de la longitud del tornillo utilizado, la descripción —aunque mencionaba los inconvenientes de los tornillos largos del estado de la técnica— indicaba que el objeto de la invención era crear una abrazadera de tubos que fuera fácil de manipular y cerrar incluso con un tornillo de fijación muy corto. Por lo tanto, la descripción no descarta la posibilidad de que el dispositivo reivindicado se ejecute con un tornillo de fijación largo. El Tribunal de Apelación también había señalado que las figuras de la patente representaban tornillos cortos en comparación los del documento del estado de la técnica, pero notablemente más largos que los tornillos (tan sólo ligeramente más largos que la distancia hasta la abertura de la abrazadera de tubos en el momento de su montaje) mencionados en la ejecución revelada en la descripción.

El Tribunal de Casación, considerando que el Tribunal de Apelación de París había malinterpretado la descripción de una invención diseñada para evitar el uso de tornillos de fijación largos, desestimó esta decisión con respecto a la alegación de infracción de la reivindicación contestada. En ese sentido, restituyó al caso y a las partes a la situación en la que estaban antes de que se tomase la decisión y les remitió al Tribunal de Apelación de Douai para resolver la cuestión.

3. *Alemania*<sup>78</sup>:

El Tribunal de Justicia Federal halló que la abrazadera de tubos en cuestión no había infringido la patente en litigio porque ni en virtud del redactado ni por medios equivalentes se habían utilizado las enseñanzas de la reivindicación de la patente en la abrazadera de tubos. A fin de poder comprender el significado y la significación esenciales de la característica controvertida, se consideró que los criterios en virtud de los cuales había de interpretarse la reivindicación relevante dentro del significado del artículo 69 del CPE constituían una cuestión vital. El Tribunal de Justicia Federal señaló que la interpretación de una patente europea no implicaba atenerse de forma estricta al redactado, sino más bien considerar el contexto técnico general que transmite el contenido de la descripción de la patente a un experto en la materia en la técnica. Lo decisivo no fue la definición lingüística o lógica de los términos utilizados en la descripción de la patente, sino cómo se entendería por un experto en la materia imparcial (T 666/89). Aunque el uso cotidiano del lenguaje y el uso técnico general del lenguaje podrían dar una indicación de lo que entendería el experto en la materia y podrían llevarle a considerar otras posibles interpretaciones, no obstante había que tener en cuenta que los términos utilizados en la descripción de la patente constituían su propia especie de glosario y que los términos podrían utilizarse de forma diferente al uso cotidiano del

---

<sup>77</sup> Cass. com. de 4 de junio de 2002 - «Collier de serrage», PIBD 2002, 749-III-387 = Edición Especial DO OEP 2003, 137

<sup>78</sup> BGH de 2 de marzo de 1999 - Spanschraube, DO OEP 2001, 259 = GRUR 1999, 909 = Mitt. 1999, 304

lenguaje, de modo que, en última instancia, sólo la connotación derivada de la descripción de la patente resultó decisiva. Por este motivo, cuanto más claros parezcan ser el redactado de la característica y su significado en virtud del contenido de la descripción de la patente, menos posibilidades habrá de recurrir al uso cotidiano del lenguaje.

Un requisito crucial para evaluar si una patente ha sido infringida por medios equivalentes era si la ejecución contestada intentaba resolver el problema subyacente en la invención protegida, concretamente cómo establecer tornillos de fijación muy cortos y distancias de fijación muy cortas. Esto no se pudo establecer en este caso. A este respecto, el Tribunal de Justicia Federal declaró que el grado de protección conferido por una patente europea no podía extenderse a ejecuciones que utilizaran medios alternativos que prescindiesen del éxito pretendido por la patente, ya fuera por completo o en una medida que ya no tuviese importancia práctica.

Parecería que la infracción tuvo éxito si hubiera referencia al problema técnico con respecto al estado de la técnica, mientras que las sentencias que descartan la infracción se basan en la interpretación más literal de la reivindicación y de la descripción.

Hay quien argumenta que la interpretación basada en el análisis del problema técnico era incorrecta y, como en este caso, podía llevar a un resultado erróneo.

«No importa cuál fuera la dificultad del estado de la técnica, ni cuál hubiera sido la mejor solución, la reivindicación no habla de insertar la arandela longitudinalmente. Sólo habla de insertar la arandela. El caso Müller-Hilty es un buen ejemplo del riesgo que conlleva un análisis realizado a la luz del problema técnico. El alcance de las patentes se determina por las reivindicaciones, y no por el problema técnico resuelto por el inventor.»

#### 4. Situación actual

La tendencia en Alemania es continuar utilizando Formstein como base para aplicar la doctrina de los equivalentes. El grado de protección conferido por la patente no se limitaba a lo que se definía por el significado literal estricto del redactado utilizado en las reivindicaciones. En opinión del Tribunal, con ello se abría la puerta para ampliar el alcance de la protección más allá del redactado de la reivindicación e incluir modificaciones de la invención reivindicada. Con respecto a la interpretación de las reivindicaciones en los procedimientos por infracción, el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia *Sammelförderer*<sup>79</sup> que una patente no se infringía necesariamente «en virtud de su redactado literal», es decir, utilizando medios idénticos, si el experto en la materia podía obtener la ejecución contestada (no mencionada expresamente en la reivindicación o descripción de la patente) aplicando sus propios conocimientos y aptitudes técnicas generales, y, por lo tanto, las enseñanzas de la invención estaban a su disposición sin necesidad de entrar en el objeto de la patente, ya que esta formulación también incluía ejecuciones consideradas equivalentes. En su sentencia *Räumchild*<sup>80</sup>, el Tribunal de Justicia Federal falló que la protección conferida por una patente básicamente alcanza también a los medios alternativos a una solución que, en el marco de un único concepto de solución, tengan el mismo o sustancialmente el mismo efecto que los medios establecidos en la patente, cuya forma pueda ser descubierta por el

<sup>79</sup> Mitt. 1999, 365 = DO OEP 2001, 215 (nota en el encabezado)

<sup>80</sup> GRUR 1999, 977 = 33 IIC 525 (2002)

experto en la materia que aplique sus conocimientos expertos en virtud de consideraciones basadas en la invención definida en las reivindicaciones. Este es el fundamento de la equivalencia con arreglo al Derecho de propiedad industrial de otros medios, que justifica su inclusión en el alcance de la protección que confiere la patente. Por otra parte, el uso de medios que tuvieran efectos similares, que modificasen sustancialmente el concepto de solución protegido, o que entrasen en conflicto con el concepto básico de la invención, o que fueran totalmente contrapuestos a los medios resaltados en la reivindicación como esenciales para la invención, no solían estar dentro del ámbito de la protección conferida. En cualquier caso, para que haya infracción de una patente es necesaria la enseñanza de la patente en litigio, que debe establecerse de conformidad con los principios generales aplicables por lo demás. No hay motivo para favorecer un tratamiento más generoso en este sentido, sencillamente porque lo que está en cuestión es una actividad inventiva de consideraciones esenciales de la enseñanza protegida por la patente en litigio. En *Bratgeschirr*<sup>81</sup>, el Tribunal de Justicia Federal sentenció que, por norma general, podía decirse que la ejecución en litigio quedaba fuera del alcance de la protección conferida por la reivindicación pertinente únicamente tras compararse con la enseñanza protegida. En dicha comparación se presuponía lo siguiente: en primer lugar, debían determinarse los efectos necesarios en virtud de la enseñanza recogida y protegida en la reivindicación de la patente; en segundo lugar, era necesario conocer la naturaleza real del presunto objeto infractor y sus efectos. Quedaba a criterio del juez instructor alcanzar las conclusiones necesarias para tal fin. En las sentencias<sup>82</sup> *Kunststoffrohrteil - Schneidmesser I, Schneidmesser II - Custodiol I y Custodiol II*, el Bundesgerichtshof se ocupó de la aplicación de los principios para determinar el grado de protección en el caso de las reivindicaciones que contienen mediciones o valores numéricos. El Tribunal señaló que, a este respecto, un valor numérico inequívoco esencialmente determina y limita el objeto protegido de forma concluyente. Por lo tanto, con carácter general, un valor superior o inferior ya no se consideraba parte del objeto de la reivindicación de la patente. Por otra parte, el experto en la materia bien podría considerar cierto grado de imprecisión, por ejemplo, con respecto a las habituales tolerancias para ser coherentes con el sentido técnico de un valor numérico. Por consiguiente, podrían tolerarse desviaciones y considerarse dentro del marco de la invención, por ejemplo, si la patente en litigio estableciese desde el principio pequeñas variaciones en torno a un valor medio preferido y considerado óptimo, o si el experto en la materia considerase que la gama de valores reivindicada no constituye un valor límite rígido. Con respecto a otros elementos de la reivindicación de la patente, el Tribunal de Justicia Federal agregó que el efecto de la reivindicación no debía determinarse sin tomar en consideración los valores numéricos y mediciones caracterizados en la reivindicación. Por lo tanto, para incluir ejecuciones divergentes en el ámbito de la protección, no bastaba con que el efecto de la invención se lograra de otro modo, con independencia del cumplimiento del valor numérico percibido por el experto en la materia. En la sentencia *Geflügelkörperhalterung*<sup>83</sup>, se pone de relieve el papel del experto en la materia, cuya interpretación es la única que rige cómo se determinan los términos de las reivindicaciones.

---

<sup>81</sup> GRUR 2000, 1005 = 33 IIC 349 (2002)

<sup>82</sup> GRUR 2002, 511 = 34 IIC 302 (2003) = [2003] ENPR 163 (Kunststoffrohrteil) / 34 IIC 197 (2003) (Custodiol II) / 33 IIC 873 (2002) = [2003] ENPR 309 (Schneidmesser I).

<sup>83</sup> GRUR 2004, 413

En Italia, el Tribunal de Apelación de Milán sentenció el 11 de julio de 2000<sup>84</sup> que el ámbito de la protección conferida por la patente debe determinarse a partir del significado estricto y literal del redactado de las reivindicaciones y que no es posible completarlo ni añadir nada al mismo. El hecho de que la ejecución contestada estuviese protegida por una o más patentes no se consideró suficiente para descartar la infracción. Sin embargo, hay que descartar la infracción por medios equivalentes si la patente contiene restricciones deliberadas y si la ejecución contestada demuestra diferencias técnicamente significativas con respecto a la patente contestada. Esto se ha considerado una aceptación de los principios *Catnic* en el concepto, si no en la metodología<sup>85</sup>. Pero, reiterando las diferencias observadas en *Epilady*, en su sentencia de 18 de diciembre de 2002, el Juzgado de Distrito de Parma<sup>86</sup>, declaró que la infracción por medios equivalentes debía aplicarse cuando el concepto inventivo, que es la base de la invención patentada, es también la base de la presunta infracción.

En los Países Bajos, el Tribunal Supremo, en aplicación del artículo 69 del CPE, señaló en el litigio *Ciba Geigy contra Oté Optics*<sup>87</sup> los tres pasos necesarios en la interpretación de reivindicaciones de patentes. Primero habría que determinar la esencia de la invención. Después el juez tendría que valorar si la interpretación de las reivindicaciones, teniendo en cuenta la esencia de la invención, otorga una protección razonable a terceros. Si el experto en la materia encontrase falta de claridad en las reivindicaciones, este sería en general un argumento contra el titular de la patente. Por último, habría que tener en cuenta la naturaleza concreta del caso, incluyendo el grado de innovación. En el litigio por infracción *American Home Products contra Novartis*<sup>88</sup>, el Juzgado de Distrito de La Haya declaró que podía deducirse de la descripción de la patente que su titular podía haber previsto que los derivados de la rapamicina podían tener el mismo efecto que la propia rapamicina. Como el titular de la patente no había reivindicado estos derivados, no estaban protegidos por la patente. En la posterior sentencia *Paneelverbinding*<sup>89</sup>, el Tribunal Supremo declaró que la restricción expresa de las reivindicaciones contestadas permitía al demandado basarse en el hecho de que el método equivalente por él utilizado no estaba protegido por la patente. En *Van Bentum contra Kool*<sup>90</sup>, el mismo Tribunal declaró que, a efectos de interpretación, aunque la falta de claridad en las reivindicaciones iría generalmente en contra del titular de la patente, el experto en la materia sólo podía suponer que el titular de no deseaba proteger determinados equivalentes si esto quedaba claro en las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y otros documentos públicos.

En el Reino Unido, el Tribunal de Apelación explicó con más detalle las preguntas *Improve* en su sentencia *Wheatley contra Drillsafe*<sup>91</sup>. Se estableció que las tres preguntas *Improve* no tenían más objeto que ayudar al Tribunal a determinar la interpretación finalista y contextual adecuada. Las respuestas se utilizaron para establecer los hechos objetivos con respecto a los cuales debía interpretarse la descripción. Era la tercera pregunta la que

---

<sup>84</sup> Forel contra Lisec, Riv. dir ind. 2000-II-455

<sup>85</sup> M Franzosi, «Three European Cases on Equivalence - Will Europe adopt *Catnic*?», (2001) IIC Vol. 32, p. 122

<sup>86</sup> Dir. ind. 2003, 312

<sup>87</sup> BIE 1995, 333 = 28 IIC 748 (1997) = GRUR Int. 1995, 727

<sup>88</sup> BIE 2002, 74

<sup>89</sup> BIE 2002, 337

<sup>90</sup> NJB 2002, 530 = GRUR Int. 2003, 783

<sup>91</sup> [2001] RPC 133

planteaba la cuestión de la interpretación y quedó claro que, en esta pregunta, las respuestas a las dos primeras preguntas no eran concluyentes. Incluso una interpretación finalista del lenguaje de la patente podría llevar a la conclusión de que, aunque la variante no marcara ninguna diferencia sustancial y esto hubiera sido evidente en ese momento, el titular de la patente, por alguna razón, estaba limitando su reivindicación al significado primario y excluyendo la variante. De no ser así, no tendría ningún sentido plantear la tercera pregunta. En *Hewlett Packard GmbH y cols. contra. Waters Corp. y Waters Ltd*<sup>92</sup>, el Tribunal de Apelación falló que, sin duda alguna, los términos de la reivindicación debían interpretarse en el contexto de toda la descripción, teniendo en cuenta los conocimientos generales que eran de dominio público en la fecha de prioridad. Sin embargo, no sería correcto inferir que existe una limitación en la palabra escogida por el titular de la patente para definir su monopolio. Por último, en el litigio de infracción *Kirin-Amgen Inc. contra Transkaryotic Therapies Inc.*<sup>93</sup>, el Tribunal de Apelación concluyó que la reivindicación contestada se refería a una secuencia de ADN que se había preparado para utilizarse en una célula huésped a fin de producir EPO. En efecto, la reivindicación se refería a una secuencia de ADN exógena, adecuada para expresar EPO al introducirse en una célula huésped. La variante del demandado era muy diferente, con una secuencia de ADN endógena y por tanto no adecuada para expresar EPO hasta después de introducir la construcción. Visto así, sólo se podía responder de una manera a la primera pregunta *Improver*, y era en sentido afirmativo. Había verdaderas diferencias entre una secuencia de ADN aislada y adecuada para utilizarse en una célula huésped y una secuencia de ADN en una célula que necesitaba activación. La conclusión de que no había infracción era coherente con los principios generales establecidos en el Protocolo sobre la Interpretación del artículo 69 del CPE.

Pero cuando la respuesta ha sido afirmativa, los tribunales han pasado a plantear una segunda pregunta: ¿ha habido actividad inventiva para llegar a la variante, a la luz de la revelación que contiene la patente del demandante? Sentencias como *AHP contra Novartis*<sup>94</sup> demuestran la controversia que conlleva esta respuesta: La conclusión de infracción a la que llegó J. Laddie inicialmente refleja la invención verdaderamente significativa que era la rapamicina, frente a la simple mejora que suponía el artículo infractor. Esta decisión fue revocada por el Tribunal de Apelación con el argumento de que era más importante dar certidumbre a terceros en virtud del Protocolo. Lo más interesante es que esta sentencia ofrece un enfoque mucho más paralelo a los hechos juzgados en la sentencia neerlandesa equivalente, que eran totalmente diferentes en la época de *Epilady*.

La tercera pregunta ha sido más controvertida: ¿Cómo entendería el experto en la materia los términos de la reivindicación? ¿Estrictamente en virtud de su significado primario o no? Una forma sería introducir la desestimación basada en el expediente de la solicitud. Los tribunales parecen haber sido muy reacios a aplicar este método: J. Laddie en *Russel Finex contra Telsonic*<sup>95</sup> reitera la negativa de L.J. Hoffmann a analizar los fines «ocultos en el estado de la técnica». De este modo, la tercera pregunta quedaría como un proceso misterioso que en efecto da al juez cierto margen para valorar las equidades subyacentes del caso.

---

<sup>92</sup> Hewlett Packard GmbH contra Waters Corp [2002] EWCA Civ 612 (2002) 25(7) I.P.D. 25044  
<sup>93</sup> [2003] RPC 31 = [2003] ENPR 50

<sup>94</sup> American Home Products Corp contra Novartis Pharmaceuticals UK Ltd [2002] E.N.P.R. 13  
[2001] R.P.C. 8

<sup>95</sup> Russell Finex Ltd contra Telsonic AG [2004] EWHC 474 [2004] R.P.C. 38 (2004) 27(5) I.P.D. 8

## 5. Comentarios del CPE sobre la significación de las reivindicaciones

Como hemos visto, el alcance de la protección que se otorga a las reivindicaciones debe determinarse en virtud del CPE, con especial referencia al artículo 69. Esta determinación del alcance de la protección se realiza por medio de una serie de disposiciones aplicables incluso a las patentes nacionales que se derivan de una solicitud europea centralizada.

La sentencia de G2/88<sup>96</sup> resume de forma clara las disposiciones afectadas:

«El artículo 84<sup>97</sup> del CPE establece que las reivindicaciones de una solicitud de patente europea “definen el objeto para el que se solicita la protección”. La regla 29(1)<sup>98</sup> del CPE establece además que las reivindicaciones “definirán el objeto para el que se solicita protección en términos de las características técnicas de la invención”. Por lo tanto, el principal objetivo del redactado de una reivindicación será cumplir tales requisitos, teniendo en cuenta la particular naturaleza de la invención y también la finalidad de tales reivindicaciones.

La finalidad de las reivindicaciones con arreglo al CPE es que se pueda determinar la protección que confiere la patente (o solicitud de patente) (artículo 69) y, por lo tanto, los derechos del propietario de la patente en los Estados contratantes designados (artículo 64 del CPE), teniendo en cuenta los requisitos de patentabilidad de los artículos 52 a 58 del CPE.»

En consecuencia, la función de las reivindicaciones es esencial para definir el alcance de la protección, pero... ¿el alcance preciso? Esto también se trata en G2/88, que continúa resumiendo las diferencias de enfoque entre los casos de infracción de patentes nacionales, y dice después:

«La forma de redactar las reivindicaciones ha evolucionado naturalmente de manera diferente en los distintos países, según la importancia relativa de su función. Evidentemente en un país como el Reino Unido, el redactado de una reivindicación tenía que ofrecer una definición mucho más precisa de lo que se buscaba proteger que en países como Alemania, donde se prefería una declaración de la esencia del concepto inventivo.

A pesar de la entrada en vigor del CPE, las solicitudes de patentes europeas presentadas en los distintos Estados contratantes normalmente han seguido incluyendo reivindicaciones redactadas con arreglo a las prácticas tradicionales de dichos Estados contratantes, explicadas anteriormente.

---

<sup>96</sup> (MOBIL OIL/Aditivo reductor de fricción) DO OEP 1990, 93

<sup>97</sup> Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

<sup>98</sup> (1) Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita protección en términos de las características técnicas de la invención. Cuando proceda, las reivindicaciones incluirán:

- (a) una declaración que indique la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición del objeto reivindicado, pero que, en conjunto, formen parte del estado de la técnica;
- (b) una parte de caracterización —precedida de la expresión “caracterizándose por que” o bien “caracterizado por”— que establezca las características técnicas que, combinadas con las características señaladas en el apartado (a), se desee proteger.

Sin embargo, los requisitos para redactar y modificar reivindicaciones con respecto a invenciones que son objeto de patentes y solicitudes de patentes europeas, y a la patentabilidad de tales invenciones, son cuestiones que deben decidirse con arreglo a la ley en virtud del CPE. La función de las reivindicaciones es fundamental para el funcionamiento del sistema de patentes europeas.»

A continuación repasa la historia del Protocolo, que explica cómo representa un intento de adoptar un enfoque intermedio en la determinación del alcance de la protección conferida, en particular entre lo que tradicionalmente se han considerado extremos en Alemania y Reino Unido. Como ya hemos visto, esto ha contribuido a orientar la jurisprudencia nacional (por ejemplo, Formstein).

En las Cámaras de Recurso de la OEP apenas se ha tratado la interpretación del artículo 69, pero su importancia para determinar la relación entre las reivindicaciones y la descripción está reconocida en la Decisión T11/82<sup>99</sup>:

«La relación entre la descripción y las reivindicaciones es importante, porque, entre otras cosas, la descripción se utilizará para interpretar las reivindicaciones (artículo 69) y porque las reivindicaciones se sustentarán en la descripción (artículo 84) (...) De acuerdo con la política expresada de mantenimiento de un equilibrio justo entre una protección adecuada del titular de la patente y un grado razonable de certidumbre para terceros, la OEP debe velar por que los solicitantes cumplan debidamente los requisitos de la Regla 27 del CPE, entre otras.»

Esta cuestión fue objeto de reformulación en una decisión posterior: T150/85<sup>100</sup>. Pero en los procedimientos de examen, cualquier problema relativo al alcance de la protección de las reivindicaciones se trata con carácter general exigiendo modificaciones aclaratorias. De este modo... ¡se elimina la necesidad de la doctrina de los equivalentes!

Antes de G2/88 hubo dos casos que llegaron a las Cámaras de Recurso y que se trataron con una interpretación ajena al redactado literal de las reivindicaciones. En T416/87<sup>101</sup>, la discusión giraba en torno a la exigencia de una característica esencial en la reivindicación nº 1, que era si se consideraba un requisito preponderante de la invención que los dos bloques de estireno-butadieno del copolímero difiriesen en el contenido de estireno así como en el contenido de vinilo (página 2, líneas 3 a 5 y líneas 52 a 58). Ambos efectos eran limitativos del objeto de la reivindicación, pero este último no se mencionaba. La Cámara estableció que no era necesaria una modificación de la reivindicación nº 1, ya que:

«el alcance exacto [de la reivindicación] debe interpretarse en virtud de la descripción tal como se establece en el artículo 69».

---

<sup>99</sup> (LANSING BAGNALL/Circuito de control) DO OEP 1983, 479

<sup>100</sup> (ROMERO-SIERRA) 20 de agosto de 1987

<sup>101</sup> (JSR/Copolímero de bloque) DO OEP 1990, 415

Por lo tanto, puede interpretarse que las reivindicaciones lo exigen como característica esencial, aunque el redactado de la reivindicación tal cual no especifique tal característica. Resulta interesante leer a continuación —a la luz de esta decisión que da gran importancia a la interpretación de la descripción y del protocolo para definir las reivindicaciones con exactitud— la decisión de T175/84<sup>102</sup>, donde la Cámara de Recurso declara lo siguiente:

«Una vez establecido el redactado de una reivindicación, determinar cómo debe interpretarse dicha reivindicación con respecto a la definición del alcance de la protección conferida en virtud del artículo 69 y del protocolo pertinente no es competencia de los órganos de Examen, Oposición y Recurso de la OEP (...) sin perjuicio del artículo 69 y del Protocolo sobre su interpretación, que el único objeto a considerar en estos procedimientos de oposición/recurso es la combinación de todas las características de la reivindicación n° 1, sin omisiones y sin modificaciones.»

Desde entonces, las opiniones contrapuestas se han resuelto con la decisión adoptada en la sentencia G2/88, que se basa mucho más en T416/87: la interpretación e incorporación de la descripción en el alcance de las reivindicaciones, pero sólo dentro de los límites del artículo 84, segunda frase (ref. T977/94<sup>103</sup>).

Mirando más la interpretación de las reivindicaciones, la OEP ha considerado varias maneras de añadir ambigüedad y semántica, lo cual por supuesto afecta a la interpretación de la doctrina de los equivalentes en la reivindicación. Se podría decir que limitan y definen determinados límites para la doctrina de los equivalentes:

- En T759/91<sup>104</sup> y T522/91<sup>105</sup>, la Cámara de Recurso decidió que la expresión «que comprende sustancialmente» carecía de claridad y límites explícitos y requería interpretación. Esto se consideró que significaba «que consta esencialmente de» debido a su «carácter más inequívoco».

- En T711/90<sup>106</sup>, la audiencia se centró en la equivalencia de la reivindicación donde dice «contiene» y si podía interpretarse como «consta de». Podría parecer que se trata de la doctrina de los equivalentes, pero también puede verse como un ataque a la claridad de la patente:

«Utilizar los términos “consta de” en lugar de “contiene” en la reivindicación n° 1 suscita la cuestión de la claridad de la reivindicación. Cuando, como ahora se señala en la reivindicación n° 1, el cristal consta de los componentes indicados (i), (ii) y (iii), se excluye la presencia de todo componente adicional y, por lo tanto, las proporciones de los componentes (i), (ii) y (iii) expresadas en porcentajes deben sumar 100 mol % de cada composición reivindicada.»

---

<sup>102</sup> KABELMETAL/Reivindicación combinada DO OEP 1989, 71

<sup>103</sup> TECHNOGENIA S.A./ DURUM Verschleisschutz, 18 de diciembre de 1997

<sup>104</sup> Amoco Corporation/Hüls Aktiengesellschaft, 18 Nov. 1993

<sup>105</sup> Amoco Corporation/Hüls Aktiengesellschaft, 18 Nov. 1993

<sup>106</sup> The Post Office/ Schott Glaswerke, 15 de septiembre de 1993



También otros casos han tratado de estos argumentos semánticos, y aunque tienen más que ver con la claridad, tienen un recordatorio pertinente de que la equivalencia puede aplicarse antes al igual que después.

Ha habido casos donde las Cámaras de Recurso han utilizado este argumento de la claridad para comenzar a establecer algunos límites más pertinentes sobre la interpretación del artículo 69 y del Protocolo:

- En T1129/97<sup>107</sup>, hubo un recurso a una decisión de examen que atacaba la patente por el uso terapéutico de un compuesto derivado del benzimidazol. La descripción contenía un término poco claro «alquilo bajo», que no se mencionaba en las reivindicaciones. La Cámara dictó que la estipulación de claridad del artículo 84 del CPE sólo afectaba a las reivindicaciones y, por lo tanto, tenían que ser claras, sin necesidad de que el experto en la materia consultase la descripción. ¿Cómo conciliar esta diferencia con G2/88? La Cámara dictó que, en virtud del artículo 69, la descripción se utilizaba para aclarar el alcance de la protección cuando era esto lo que se cuestionaba (por ejemplo, en casos de infracción) y no en la definición del objeto protegido por la reivindicación.

- En T190/99<sup>108</sup>, el caso trataba de la interpretación del redactado de la reivindicación por un experto en la materia. El argumento de que el experto en la materia debía tener la actitud adecuada para interpretar las reivindicaciones correctamente en virtud del artículo 69 era falaz. Debía descartar las interpretaciones que fueran ilógicas o que no tuvieran sentido desde el punto de vista técnico. Debía intentar, con ánimo de síntesis (es decir constructivo más que destructivo), llegar a una interpretación de la reivindicación que fuera técnicamente sensata y que tuviera en cuenta toda la revelación de la patente en virtud del artículo 69. Por lo tanto, el experto en la materia debía tener voluntad de comprender y no falta de voluntad.

Tal vez el caso más claro que ilustra la conexión entre los argumentos de claridad e interpretación (y, por lo tanto, de equivalencia) sea el caso T728/98. La patente trataba de la síntesis de derivados de la terfenadina sustancialmente puros. La reivindicación nº 1 describía un derivado de la piperidina *sustancialmente puro*. El problema era si la introducción de un término poco claro —sustancialmente puro— añadía una opacidad innecesaria a la reivindicación de conformidad con el artículo 84, ya que no podía encontrarse un término equivalente en la técnica relevante. La Cámara dictó que, debido a la falta de equivalencia en la técnica relevante (y evidentemente en la descripción en virtud del artículo 69), la reivindicación no cumplía el criterio de claridad establecido en el artículo 84.

Lo que demuestran todos estos ejemplos es que la Cámara de Recurso tiene en cuenta la equivalencia cuando se aplica a la otra cara de la interpretación de las reivindicaciones de patentes: la claridad de las reivindicaciones. De ahí que, aunque la OEP no tiene razones directas para tratar la equivalencia, ha señalado algunas cuestiones pertinentes sobre la doctrina y su aplicación. Cualquier interpretación de esta índole del artículo 69 debe aplicarse con el habitual efecto vinculante que las Cámaras de Recurso tienen en las jurisdicciones

---

<sup>107</sup> CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA, 26 Oct. 2000

<sup>108</sup> YKK Corporation/ Patente Opti y otras, 6 Mar. 2001

nacionales de varios países. Por lo tanto, sería muy recomendable revisar algunas de estas cuestiones al considerar la doctrina de los equivalentes y la interpretación de las reivindicaciones en un caso de infracción de patente nacional.

## 6. ¿Pasos hacia la armonización?

En casi todas las ponencias hay un debate sobre la armonización de una norma común para la aplicación de la doctrina de los equivalentes. Es bastante sorprendente que, incluso en Europa, donde se llevan a los tribunales a las mismas patentes e infracciones, pueda haber variaciones en la aplicación de la doctrina hasta el punto de obtenerse resultados diferentes. El experimento Festo<sup>109</sup> de Estados Unidos también crea una gran discrepancia. Teniendo esto en cuenta, la AIPPI formuló cinco preguntas en 2003 a modo de resumen de un conjunto de países de muestra y sus opiniones (40 en total)<sup>110</sup>. La última pregunta era referente a recomendaciones de armonización. El grupo de EE.UU señaló que la doctrina se basa en un concepto de «justicia y equidad fundamental». Por lo tanto, esto dificultaría la formulación de directrices uniformes para su aplicación. El grupo japonés declaró que la doctrina debería utilizarse en todo caso con cautela, porque puede perjudicar a la empresa y a la investigación si se aplica en exceso, debido a su impredecibilidad inherente. También declaró que, en su opinión, un aspecto fundamental de la doctrina era el momento de fijarla: el constante avance tecnológico puede ampliar el alcance de las reivindicaciones y, por consiguiente, es esencial establecer el momento en el que debe fijarse, o si debe fijarse tal momento.

Muchos grupos diferentes aportaron ideas diferentes sobre un posible modelo de doctrina de los equivalentes, la mayoría basadas en su propia jurisprudencia. Casi todos los países europeos plantearon propuestas que afectan al CPE y a su revisión del año 2000.

En la propuesta del CPE 2000, la Conferencia de Londres de noviembre fue la que más se aproximó a declarar una doctrina de los equivalentes armonizada<sup>111</sup>. La propuesta básica contemplaba renombrar la actual disposición del Protocolo como Artículo 1 y añadir dos nuevos artículos.

Art. 2 (1): A efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente europea, se tendrán debidamente en cuenta los medios que, en el momento de la presunta infracción, sean equivalentes a los medios especificados en las reivindicaciones.

(2): Un medio se considerará equivalente con carácter general si resulta evidente para un experto en la materia que utilizando dicho medio se obtiene sustancialmente el mismo resultado que si se utiliza el medio especificado en la reivindicación.

El artículo 3 establecía que habría de tenerse debidamente en cuenta el sistema de desestimación basado en el expediente de tramitación.

---

<sup>109</sup> Festo contra Shoketsu Kinzoku Kuogyo Kabushiki, 334 F.3d 1359 (Fed. Circ. 2003)

<sup>110</sup> «The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection», Comité Q175, octubre de 2003

<sup>111</sup> Para más información sobre la conferencia, véase S Scott & R. Fawcett Dec CIPA (2000), p. 602 y R. Nack & B. Phélip, (2001) IIC Vol. 32, p. 200

El Reino Unido se opuso con firmeza a la introducción de los artículos 2 y 3. El motivo radica en el hecho de que los tribunales británicos se niegan a aceptar la incertidumbre de la doctrina de los equivalentes (en comparación con su interpretación finalista). Su argumento se basó en el hecho de que estos artículos no contribuirían a armonizar el Derecho de propiedad industrial.

La AIPPI no estaba conforme con la definición del artículo 2(1), que contemplaba establecer la equivalencia en función de un determinado criterio temporal. Tras un considerable debate, se alcanzó una nueva definición del artículo 2:

A efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente Europa, se tendrá debidamente en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones.

De este modo, no se estableció una definición de equivalencia como tal, pero como argumentó la parte alemana, así se daría a los tribunales libertad para aplicar la doctrina de manera flexible y justa. La parte británica señaló que el cambio del término «medio» por el término «elemento» sería más adecuado para las invenciones químicas.

Aludiendo a la negativa experiencia de Festo, el Reino Unido logró convencer a un número de partes suficiente para abandonar el artículo 3. Así, este elemento tan controvertido del CPE 2000 y del Derecho de propiedad industrial, está en fase de ratificación por los distintos países. Su aplicación armonizada no dependerá tanto del redactado como de las decisiones que se adopten en el futuro sobre el EPLA o sobre un TPC. Es interesante señalar que la doctrina de los equivalentes sigue siendo uno de los elementos más dispares del Derecho de propiedad industrial.

[Fin del documento]