

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Núm. 7629/2011, de 18 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes de hecho

La entidad "Nokia Mobile Phone, Ltd.", planteó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ de Madrid) contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la que se denegaba la patente "método para mejorar la transmisión de información, así como la estación móvil y la estación de base para llevar a cabo dicho método".

2. Fundamentos de Derecho

La recurrente alegaba que la patente denegada implicaba una actividad inventiva e innovadora respecto de las preexistentes, pues no estaba comprendida en el estado de la técnica y era susceptible de aplicación industrial.

El TSJ de Madrid decidió desestimar el recurso por considerar que la invención en cuestión no resultaba patentable en virtud del artículo 4 de la Ley 11/1986, de Patentes

El TSJ de Madrid se refirió en primer lugar a los artículos 4, 6 y siguientes de la Ley 11/1986, de Patentes¹ y señaló que para determinar si una patente cuya inscripción había

¹ Artículo 4 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: "1. Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

2. No se considerarán invenciones en el sentido del apartado anterior, en particular:

a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos b. Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. d. Las formas de presentar informaciones.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

4. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial en el sentido del apartado uno, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos."

Artículo 6 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: "1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. 3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior."

sido solicitada constituía una invención susceptible de aplicación industrial, resultaba imprescindible tener en cuenta los informes realizados por técnicos expertos en la materia.

El TSJ de Madrid concluyó que la veracidad de dichos informes únicamente podía desvirtuarse con una cualificada actividad probatoria de la parte actora a través de una pericial practicada por un profesional designado al efecto que garantice que su objetividad sea equiparable a la de los funcionarios públicos. Así, dado que la prueba pericial realizada a instancia de la parte interesada no había logrado desvirtuar, a juicio del TSJ, la presunción de veracidad y objetividad de la pericia realizada por los Técnicos competentes al servicio de la Administración, procedía rechazar el recurso planteado.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un litigio referido al registro de una patente de procedimiento. El objeto de la patente era un "método para mejorar la transmisión de información, así como la estación móvil y la estación de base para llevar a cabo dicho método". Su solicitud de registro denegada por la OEPM al considerar que no reunía los requisitos establecidos por los artículo 4 y 6 de la Ley 11/1986, de Patentes.

El artículo 4 establece que "son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica".

Por otra parte, el artículo 6 determina que:

- "1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior".

El TSJ de Madrid precisó que a la hora de determinar si una patente reunía los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial se debía dar prevalencia a los dictámenes oficiales, tanto frente a las alegaciones de la parte e incluso frente a los dictámenes periciales, tal y como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, expresada en sentencias como la STS 3816/1992.

En virtud de todo lo anterior, el TSJ de Madrid decidió acertadamente rechazar las alegaciones de la parte y acoger el criterio expuesto en el dictamen de la OEPM, según el cual la patente solicitada no reunía los requisitos de patentabilidad previstos legalmente.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3590

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)