

## Resumen y comentario de la Sentencia del Audiencia Provincial de Madrid Núm. 217/2011, del 1 de julio de 2011.

### **1. Antecedentes de hecho**

Don Juan Pedro, titular de una patente relativa a un sistema de evacuación de pasajeros de avión demandó a "The Walt Disney Company Iberia S.L." por infringir su derecho de exclusiva al exhibir en la película "Air Force One" una cápsula de salvamento coincidente con el objeto protegido por la patente. La demanda no fue admitida, decisión contra la que el demandante planteó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

### **2. Fundamentos de Derecho**

La demandante alegaba que la parte demanda no había cesado en el indebido uso de su patente, que fue solicitada en 1995, por lo que debería haberle indemnizado y por tanto la demanda debería haber prosperado.

La Audiencia Provincial de Madrid rechazó los argumentos de el recurrente y con ello, también el recurso de apelación, pues había quedado probado que no disponía de la patente cuando la película fue estrenada en 1997, ya que entonces todavía no se había publicado la solicitud de la patente.

Además de que la película fuera anterior a la publicación de la solicitud de la patente, el Tribunal destacó que no constaba que hubiese existido una previa notificación a la parte demandada por el demandante, ni sobre la presentación de su solicitud ni sobre su contenido. Por ello, no podía basar su demanda en la protección provisional que prevé la Ley 11/1986, de patentes en su artículo 59.1<sup>1</sup>.

Por otro lado, indicó el Tribunal que el mero hecho de fotografiar o filmar para una película un objeto preexistente, no supondría, en principio, una infracción del derecho de patente en tanto no se incurriese en alguna de las prohibiciones que contempla el artículo 50 de la Ley 11/1986<sup>2</sup>, de Patentes. A lo anterior añadió que, en materia de

---

<sup>1</sup> Artículo 59.1 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: “A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.”

<sup>2</sup> Artículo 50 de la Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad: “La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:  
a. La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

patentes, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de autor, se busca proteger cualquier explotación comercial de la invención como tal, pero ello no impide que se pueda captar la imagen del objeto patentado ni interfiera en la explotación de una obra cinematográfica.

Asimismo, si se construyera un objeto falso para rodar una película, tampoco se produciría infracción alguna del derecho de patente, pues esta protege una invención útil para la industria, no una ficción de la misma que no necesitaría reproducir la funcionalidad técnica real del invento sino sólo aparentarla.

### 3. Comentario

Esta sentencia resolvió un conflicto relativo a una patente sobre un sistema de evacuación de pasajeros de un avión. La demandante consideraba que dicha patente había sido infringida por la demandada al exhibir dicho sistema de evacuación protegido en la película "Air Force One".

La recurrente pretendía que la Audiencia Provincial de Madrid reconociera la existencia de la infracción de la patente pues la misma ya había sido solicitada en el momento en que se estrenó la película. Asimismo, consideraba la recurrente que la demandada debía indemnizarle por los daños causados con dicha infracción.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó acertadamente que las pretensiones de la recurrente no podían prosperar ya que la patente es un derecho cuya existencia depende del cumplimiento de las exigencias registrales y que está sujeto a un procedimiento reglado para su obtención. Así pues, sólo produce plenos efectos una vez que dicho procedimiento ha culminado, a partir del momento de la publicación de la concesión.

Debido a que, en este caso, la publicación de la concesión no se produjo hasta el año 1999 y que en dicho momento la película en cuestión ya se había estrenado, no era posible admitir la infracción de la patente.

También rechazó la Audiencia Provincial de Madrid con buen criterio, que se pudiera otorgar a la patente, en este caso, la protección provisional prevista por el artículo 59.1 de la Ley 11/1986, de Patentes. Dicho artículo establece que "a partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional

---

b. La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c. El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados."

Disponible en UAIPIT:

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

consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente".

Así pues, la exigencia de la indemnización mencionada requiere que se produzca una utilización de la invención por un tercero entre la fecha de la publicación de solicitud de la patente y la fecha de publicación de su concesión.

En opinión de la Audiencia Provincial de Madrid, no cabía atender la petición de la recurrente, por dos razones. En primer lugar, porque la película se había estrenado incluso antes de la publicación de la solicitud de la patente. En segundo lugar, porque la patente sólo podría haber sido infringida si el demandando la hubiera utilizado realizando simultáneamente todos los elementos de la reivindicación registrada por la recurrente, lo cual de ninguna manera se había llevado a cabo mostrando dicho sistema en una película.

La importancia de esta sentencia reside en la delimitación hecha por la Audiencia Provincial de Madrid del concepto de "utilización" de la patente, quedando el mismo ceñido a los actos de fabricación, comercialización o utilización de objetos que constituyan una reproducción y dejando fuera del mismo, todo aquello que no incorpore todas y cada una de las características técnicas protegidas por la patente.

#### **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](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=3594](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3594)

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

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