

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 42/2012 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de febrero de 2012 (Gervasio contra Mapfre Familiar Cia. De Seguros y Reaseguros S.A.)

1. Antecedentes de hecho

D. Gervasio planteó una demanda contra "Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." (Mapfre) por la violación de una patente que le fue concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual el 1 de agosto de 1998.

Así, alegaba que la demandada había infringido los derechos de dicha patente con el sistema para evaluar el riesgo en los vehículos automóviles que comercializa y utiliza en sus seguros denominados "Y-Car", "Young-Car", "Guay-Car" o "Generación Y".

La demanda fue desestimada por sentencia el Juzgado de lo Mercantil N° 9 de Madrid, la cual fue objeto de un recurso de apelación planteado por el demandante ante la Audiencia Provincial de Madrid.

2. Fundamentos de derecho

La recurrente basó su recurso en cuatro motivos. El primero de ellos alegaba que la sentencia recurrida había cometido un error a la hora de apreciar el contenido de la patente supuestamente infringida. El segundo motivo del recurso se refiere al error de la sentencia apelada a al hora de apreciar lo que puede ser objeto de infracción. El tercer motivo del recurso se funda en el error en el examen comparativo entre el contenido de la patente y la actividad infractora. El cuarto y último motivo del recurso se refiere al error de la sentencia impugnada sobre la forma concreta en que se materializan todas y cada una de las características de la primera reivindicación de la patente en el dispositivo de la demandada.

La Audiencia Provincial desestimó cada uno de los motivos del recurso, como también la pretensión indemnizatoria deducida por la recurrente. Así procedió a su desestimación con expresa condena en costas de la recurrente.

El primer motivo constaba de varias alegaciones que fueron contestadas una a una por la Audiencia Provincial.

En primer lugar, el recurrente se refería a un error de puntuación que había implicado según ella una incorrecta interpretación de la característica 3 de la primera reivindicación.

La Audiencia Provincial declaró que este extremo resulta intrascendente, ya que la

sentencia recurrida se limitaba en el punto donde se encuentra el error, a relacionar las características de la reivindicación primera, de lo cual no puede extraerse ninguna interpretación sobre el ámbito de protección.

En segundo lugar, según el recurrente la sentencia impugnada manifestaba que todos los medios reivindicados en la primera reivindicación de la patente deben estar instalados en el vehículo. Sin embargo el recurrente entiende que la descripción contempla redes de comunicación para poder interactuar tanto con el sistema central como con el usuario.

Sobre este punto, la Audiencia Provincial declaró que esta interpretación se introduce como alegación nueva en la apelación, por lo que directamente debía rechazarse.

En tercer lugar, se alegaba que la sentencia recurrida en su análisis de la reivindicación 1ª introduce elementos que no se reivindican en la misma, sino en la 5ª reivindicación. La Audiencia Provincial negó lo afirmado por la recurrente, declarando que lo que hace la sentencia recurrida es interpretar el alcance de los conceptos empleados en la reivindicación 1ª conforme a la descripción.

En cuarto lugar, el recurrente se refirió a la interpretación del término "interactuar", que en su opinión debía entenderse como el proceso de adquirir información sobre los hábitos de conducción, evaluar el riesgo de los mismos, e informar al conductor. Sobre este punto, señaló que la reivindicación 1ª no exigía que la comunicación sea directa con el conductor ni instantánea. La Audiencia Provincial, declaró que se debía rechazar esa alegación, porque la recurrente más que interpretar la reivindicación a partir del análisis de sus elementos, había ido descomponiéndolos hasta hacerlos irreconocibles, lo que impide una visión clara del alcance de la reivindicación.

Por último, la recurrente alegó que la sentencia introdujo indebidamente elementos que no reivindicados en la reivindicación 1ª sino en la 7ª. La Audiencia Provincial declaró que el planteamiento de la recurrente resultaba inaceptable, pues omite cualquier interpretación de la reivindicación teniendo en cuenta la descripción de la patente. Así, la sentencia recurrida no introduce elementos de unas reivindicaciones en otras, sino que interpreta la reivindicación a la luz de la descripción.

En relación con el segundo de los motivos del recurso la Audiencia Provincial declaró que la única intención del recurrente era reintroducir las mismas cuestiones ya expuestas sobre la interpretación de las expresiones "medio de información al conductor" e "interactuar" de ahí que dicho motivo fuera rechazado.

El tercer motivo del recurso fue rechazado al declarar la Audiencia Provincial que la sentencia recurrida había interpretado correctamente la primera de las reivindicaciones.

En cuanto al cuarto y último motivo, el Tribunal manifestó que el mismo se basaba en presupuestos sobre el alcance de la patente ya rechazados en el motivo primero, de manera que procedía declarar su inadmisión.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un recurso originado por un conflicto de patentes. La recurrente alegaba la infracción de su patente por parte de "Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." (Mapfre) al incorporar su invención en su sistema para evaluar el riesgo en los vehículos automóviles.

No obstante, la sentencia de primera instancia rechazó sus pretensiones, al apreciar diferencias esenciales entre el sistema para evaluar riesgos de Mapfre y la invención protegida por la patente de la demandante. Así, se halló que de las siete características esenciales de la reivindicación primera, cuatro no se encontraban presentes en los dispositivos que supuestamente infringían la patente.

A la vista de esta decisión, la demandante recurrió la sentencia alegando que se había realizado una interpretación errónea de las reivindicaciones de su patente.

La Audiencia Provincial examinó cada extremo del análisis de las reivindicaciones propuesto por la recurrente, concluyendo que el mismo no resultaba adecuado, puesto que no tenía en cuenta la descripción de la patente. De ahí que el recurso fuera rechazado, ya que el artículo 60.1 de la Ley 11/1986¹, de 20 de marzo, de Patentes determina que la descripción sea tenida en cuenta a la hora de interpretar las reivindicaciones.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf

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

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3688

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride y Nuria Martínez. UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology

¹ Art. 60.1 LP: "La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones."