

**Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 178/2010 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 18 de mayo de 2012 (SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE, S.L. vs O.E.P.M.)**

**1. Antecedentes de hecho**

La empresa SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE, S.L. interpuso un recurso de alzada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas contra la resolución de la misma por la que denegaba la concesión de la patente nacional número 2006/50002, “Producción de copolímeros de alcohol vinílico”. Dicho recurso fue desestimado por la propia OEPM.

Contra esta decisión, la mencionada mercantil, interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

**2. Fundamentos de derecho**

El motivo de desestimación de la solicitud de patente de invención por parte de la OEPM se amparó en los arts. 4, 6 y 8 de la Ley de Patentes alegando ésta que la mencionada patente, carecía de actividad inventiva en base al informe tecnológico negativo realizado por un examinador de la propia Oficina.

Por su parte, la recurrente alegó, mediante el informe pericial de un ingeniero químico, que su solicitud de patente de invención sí implicaba actividad inventiva, tal y como se exige en el art. 4 de la propia Ley de Patentes.

El motivo de desestimación de la solicitud de patente número 2006/50002, “Producción de copolímeros de alcohol vinílico” por parte de la OEPM se fundamentó en el hecho de que dicha solicitud carecía de actividad inventiva. Según el art. 4 de la Ley de Patentes, son patentables las invenciones que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Asimismo, según los art. 6 y 8 de dicha ley, una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica y se considera que tiene actividad inventiva si dicha invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. La propia Oficina consideró que la patente solicitada proponía un procedimiento de obtención de un copolímero de acetato de vinilo que únicamente se diferenciaba de la patente US 4311805 ya existente en que en la patente solicitada la reacción se efectuaba en dos zonas mientras que en la patente conocida el proceso de dos etapas se hacía en un solo reactor. Esta diferencia no se consideraba trascendental a los efectos de otorgar actividad inventiva respecto de las reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 7 a 22. Respecto de las reivindicaciones 3 y 6 entiende el examinador que se trata de

alternativas ya utilizadas en el estado de la técnica en dos patentes japonesas ya existentes.

La parte recurrente alegó que las diferencias entre ambas patentes eran claras y en este sentido aportó un dictamen pericial que ponía de manifiesto que en las dos patentes no coincidían ni los productos iniciales ni los finales. Lo mismo se concluía respecto de los procedimientos, los problemas técnicos, las soluciones técnicas y las utilidades. El perito también añadió que la patente conocida no planteaba el mismo problema técnico ni ofrecía la misma solución técnica que la patente solicitada.

### **3. Comentario**

Esta sentencia resolvió la disputa entre la mercantil SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE, S.L. y la Oficina Española de Patentes y Marcas respecto de la solicitud de patente de invención nacional número 2006/50002, “Producción de copolímeros de alcohol vinílico”.

La Oficina denegó la solicitud de dicha patente alegando falta de actividad inventiva, pues entendía que la patente US 4311805 publicada en enero de 1982 se refería a un procedimiento cuya única diferencia con la patente solicitada no consideraba determinante el examinador para apreciar actividad inventiva suficiente.

Por su parte, la demandante basó su argumentación respecto de la actividad inventiva de su patente en el informe pericial de un ingeniero químico que puso de manifiesto que en las dos patentes comparadas no coincidían ni los productos iniciales ni los finales, tampoco los procedimientos, los problemas técnicos ni las soluciones técnicas así como tampoco las utilidades. Además, estas conclusiones fueron corroboradas por un perito designado judicialmente, quien añadió que la patente conocida no planteaba el mismo problema técnico ni ofrecía la misma solución técnica que la patente solicitada y que los productos de salida y los productos finales eran diferentes así como el procedimiento utilizado.

Sin duda, la valoración de un examinador de la OEPM merece una deferencia en tanto en cuanto atesora objetividad e imparcialidad pero dicha deferencia puede ser contrarrestada por medio de peritajes alternativos que vayan en la misma dirección.

En definitiva, no se trata de determinar con certeza absoluta el grado de novedad que comporta la patente solicitada sino que se debe determinar si resulta evidente que en la patente solicitada no hay actividad inventiva según resulta del estado de la técnica, cuestión que no se puede afirmar ante la solidez de los dos peritajes aportados.

En consecuencia, y desde este punto de vista, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acertadamente estimó el recurso interpuesto por la mercantil SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE, S.L. reconociendo de esta manera el derecho de

la mercantil a la concesión, por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la patente de invención solicitada.

**Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (actualizada 2006):

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845\\_leypatentes.pdf](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=3695](http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3695)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martinez y Alberto De la Morena.  
UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.