







URÍA MENÉNDEZ

**Litigios en materia de
patentes**

Madrid, 6 de julio de 2006

Ingrid Pi Amorós

Sumario

- **determinar si el producto / procedimiento litigioso queda comprendido en el ámbito de protección de la patente**
 - **ámbito de protección de la patente**
 - **características del producto / procedimiento litigioso**
 - **análisis técnico-jurídico: determinar si la actuación es infractora**
- **remedios**

Ámbito de protección de la patente

1. **Regla sustancialmente común para ES y EP**
 - **Reivindicaciones + interpretación (descripción + dibujos)**
 - **Elementos especificados en reivindicaciones y sus equivalentes (equilibrio entre seguridad jurídica y protección del titular)**
 - **Interpretación: significado de los términos, *stoppel* (StAPBarcelona 14-X-2003)**
 - **Equivalentes: identidad sustancial / doble identidad / triple identidad / obviedad**

Ámbito de protección de la patente

1. Reivindicación: Procedimiento para la obtención del producto Z caracterizado por que:
 - se hace reaccionar A con B a en condiciones adecuadas **E 1**
 - el resultado de la reacción anterior se hace reaccionar con un compuesto de la clase C **E 2**
- Descripción: *“la reacción de A con B debe hacerse en condiciones de temperatura suficiente altas para que tenga lugar la reacción pero en las que no se produzca la desnaturalización de los compuestos, en particular entre 30 y 70 °C”* , *“son compuestos de la clase C C1, C2, C3, C4”*.
- Conocimientos del experto: La reacción puede hacerse a una temperatura mayor sin que se desnaturalicen los compuestos si se añade sal y se emplea un catalizador . C5 también es un compuesto de la clase C.

E 1: ¿reacción a 27 °C?

E 2: ¿empleo de C5?

E 3: ¿reacción a 90 °C con sal y catalizador?

Características del producto / procedimiento litigiosos

- **Determinación de las características del producto o del procedimiento presuntamente infractor**
- **Medios**
- **Obtención de las muestras / inspección del procedimiento**

Características del producto / procedimiento litigiosos

- **Medios**
 - **Procedimiento**
 - **Inspección directa**
 - **Obtención y análisis del producto (e.g. trazas, características esenciales -artículo 61.2 LP)**
 - **Producto**
 - **Obtención y análisis del producto**

Características del producto / procedimiento litigiosos

- **Obtención de las muestras / inspección del procedimiento**
 - **Obtención extrajudicial**
 - **Compra notarial**
 - **Informe de investigadores privados**
 - **Obtención judicial**
 - **Diligencias de comprobación de hechos / diligencias preliminares**
 - **Medidas de aseguramiento de la prueba**
 - **Práctica anticipada de la prueba**

Análisis técnico-jurídico

- **Comparación ámbito de protección y características producto / del procedimiento litigiosos**
- **Conclusión:**
 - **infracción literal**
 - **100% de los elementos especificados en la reivindicación**
 - **modificaciones mínimas / adiciones**
 - **infracción por equivalentes**
 - **sustituciones**
 - **diferencias sustanciales / doble identidad / triple identidad / obviedad**
- **Perito judicial / perito de parte**

Acciones

- **Medidas cautelares**
- **Procedimiento principal**



www.uria.com

BARCELONA | BILBAO | LISBOA | MADRID | PORTO | VALENCIA | BRUXELLES | LONDON | NEW YORK | BUENOS AIRES | LIMA | MÉXICO D.F. | SANTIAGO DE CHILE | SÃO PAULO