

**B. DERECHO  
MERCANTIL**

**INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE  
PATENTES. NULIDAD DE PATENTES**

**Núm.  
35/2002**

**José Manuel SUÁREZ ROBLADANO**  
Magistrado

• **ENUNCIADO:**

*Una empresa tiene conocimiento de que otra de la competencia tiene registradas a su nombre diversas patentes de invención, para perfeccionamientos en los dispositivos de control de los sistemas distribuidores de sonido, mejoras en los amplificadores difusores de sonido y perfeccionamientos en los sistemas de distribución y difusión de sonido.*

*Se considera que dichos registros carecen de novedad siendo meras reproducciones de los productos patentados ya con anterioridad por la primera empresa.*

*Ante ello, plantea el Presidente del Consejo de Administración de la empresa cuyos derechos se estiman vulnerados qué posibilidades de reclamación asisten a la misma, especialmente en lo relativo a la posibilidad de impedir la continuación de la explotación de los productos amparados en las patentes de la otra empresa y de anular el registro de dichas patentes ilegales, así como la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la actuación de la empresa competidora referida.*

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

- a) Análisis de los supuestos de nulidad de las patentes de la empresa competidora y su base legal.
- b) Prueba adecuada de la infracción de los derechos de patente de la empresa prioritaria del registro.
- c) Acreditamiento adecuado o prueba de los daños y perjuicios derivados de la instada infracción de patentes, considerándose la posible dificultad de su existencia constatada.

• **SOLUCIÓN:**

a) Hay que tener en cuenta que la petición reivindicatoria que se efectúe ha de partir de la descripción completa de esa nota específica o particularidad nueva que distingue a la patente cuestionada de otros mecanismos ya existentes en el mercado, y si en la reivindicación no se ha descrito el mecanismo que produce el beneficio práctico del invento, la concesión no puede proteger a su titular en el derecho exclusivo de producción. La reivindicación que se formule exige que en la declaración inicial se describa con claridad el objeto industrial que motiva la patente, a fin de que no pueda haber duda acerca del referido objeto o particularidad que presenta como nuevo y de propia invención, no concurriendo dichos requisitos si no se describe ni se expresa claramente esa nota específica que distinga a la patente cuestionada de otros mecanismos ya existentes en el mercado.

En torno a los supuestos de nulidad derivados de lo que se acaba de expresar, hay que tener en cuenta que la Ley de Patentes de 1986 establece que el supuesto paradigmático de la nulidad es la falta, justamente, de los requisitos de patentabilidad y de novedad inventiva que se acaban de mencionar en la reivindicación o invento del que se trate en cada caso. También darán lugar a la nulidad la insuficiente descripción de la invención en relación con la apreciación efectuada por un experto en la materia, si su objeto excede del contenido de la solicitud de patente formulada, y si el titular de la patente en cuestión no tiene derecho a obtenerla por no cumplir los requisitos del artículo 10 de la Ley.

**b)** La prueba pericial a solicitar ha de concluir en el sentido de que la patente impugnada constituye una diferencia reivindicatoria, aunque sea difícil definir la novedad u originalidad que tal diferencia entraña; no puede lícitamente oponerse un informe unilateral, sin más valor que una pseudo-pericia, porque no tiene la fuerza procesal y garantía del primero. A quien incumbe acreditar la falta de novedad de la patente, habida cuenta de la inicial virtualidad en orden a la novedad que le confiere a la invención su inscripción en el Registro de la Propiedad, es al actor que la impugna, no a quien como demandada la defiende.

**c)** El artículo 63 b) de la mencionada Ley de Patentes dispone que el titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar ... b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. El artículo 63 citado, de dicha Ley de Patentes, no impone unos efectos económicos de la violación de una patente, de modo automático, sino que se ha de probar su realidad. Lo cual es conforme con la doctrina jurisprudencial. Con carácter general, la Sentencia de 26 de noviembre de 1999 expresa: la doctrina de esta Sala viene declarando sin vacilación alguna que la demostración de la existencia real de los daños y perjuicios no puede dejarse para la fase de ejecución de sentencia (Ss. de 26 de septiembre, 7 de noviembre y 18 de diciembre de 1995, 23 de febrero y 14 de noviembre de 1998 y 30 de marzo de 1999, entre las más recientes), aunque sí cabe deferir la fijación de la cuantía (Ss. de 8 de junio de 1991, 25 de mayo de 1993, 23 de julio y 17 de diciembre de 1994, 26 de marzo y 3 de julio de 1997) cuando no sea posible hacer la cuantificación en el pleito.

Con carácter particular relativo a la propiedad industrial, aunque no exactamente a la patente, la Sentencia de 21 de abril de 1992 dice: «... la jurisprudencia de esta Sala, cuyas principales declaraciones, en esta materia, se apoyan en que no puede condenarse a un resarcimiento de daños si éstos no se han probado, prueba que incumbe al acreedor reclamante de la indemnización» y añade: «la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia...», lo que reiteran las posteriores Sentencias de 14 de octubre de 1992 y de 19 de mayo de 1993.

Con carácter concreto, relativo a patentes, la Sentencia de 27 de julio de 1998 declara la procedencia de la indemnización, sin aplicar el artículo 63 de la Ley de Patentes, en un caso en que se habría probado la comercialización de productos con lesión económica de la patente.

En cuanto a la posible aplicación de los apartados a), c), d), e) y f) del artículo 63 de la misma Ley de Patentes, tales normas disponen que el titular del derecho a la patente lesionado podrá pedir la cesación de los actos que violen su derecho, el embargo de bienes producidos con violación de tal derecho y atribución en propiedad de los mismos a aquel titular, adopción de medidas y publicación de la sentencia. El artículo 63 no tiene aplicación automática. Hay que hacer constar qué fabricación debe cesar, qué productos producidos deben ser embargados, y cuál es la razón objetiva que justifi-

---

---

ca la publicación de la sentencia. Por ello, cuando se solicite que se ordene un cese de actividad, un embargo y atribución de propiedad y la publicación de la sentencia, se deben concretar los conceptos y no dejar para la ejecución de sentencia la clarificación de los mínimos elementos, como si de un nuevo proceso se tratara.

• **SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:**

- **SSTS de 9 de mayo de 1987, 22 de enero de 1996 y 5 de abril de 2000 (Sala Primera).**