



# El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la Decisión 486 y la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes

BALDO KRESALJA ROSSELLÓ

Si bien desde fines del siglo XIX existe en el Perú una legislación específica en lo que se refiere a la protección jurídica de los inventos, nuestra actividad científica y tecnológica es muy pobre y ha dado como resultado un pequeñísimo número de patentes de invención, estando por debajo no sólo de los llamados países desarrollados, sino también de nuestros principales vecinos latinoamericanos. A pesar de ello, el proceso de globalización y la suscripción de varios tratados y acuerdos internacionales relacionados con la Propiedad Industrial harán probablemente que el flujo de solicitudes de patentes aumente en forma importante durante los próximos años. Ello significará, a su vez, que en la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, en adelante “la Dirección”, se produzcan controversias al momento de solicitarse la protección y, también, que algunas patentes ya concedidas sean motivo de infracción. Estas consideraciones son las que nos llevan a plantear algunas reflexiones sobre el ámbito o alcance de la protección jurídica a las patentes de invención y su relación con la llamada Doctrina de los Equivalentes, con referencia, claro está, a nuestra legislación positiva. Y lo hacemos por dos razones: la primera, porque esa Doctrina ha sido desde el siglo XIX, y lo sigue siendo, ampliamente utilizada por las Oficinas especializadas, por los jueces y los tribunales de los países más avanzados; y, en segundo término, porque se ha comenzado a utilizar entre nosotros a nivel administrativo -digamos tímidamente- tanto por la Dirección como por la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi,<sup>1</sup> en adelante “el Tribunal”, lo que hace vislumbrar su uso más extendido en el futuro.

En tal sentido, haremos un análisis del artículo 51 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que es la norma que se refiere al alcance de la protección otorgada al titular de una patente de invención. Para tal efecto, trataremos del significado

<sup>1</sup> Como ejemplo específico tenemos a la Resolución N.º 3114-2009/TPI-INDECOPI, que resolvió la controversia entre don Víctor Raúl Cánepa Claros y Nor Industrias Elliott S.R.L. por la infracción a un modelo de utilidad, y a la cual haremos referencia más adelante. Deseo agradecer a la Dra. Carmen Arana por habérmela facilitado.

e importancia de la descripción, reivindicaciones y dibujos que acompañan a la solicitud del titular ante la Dirección, así como de la pertinencia de la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes, sea para determinar la amplitud de la protección otorgada, lo que tiene validez para la explotación del invento, así como frente a un caso de oposición o de violación del derecho del titular.

1. Un invento es algo anteriormente no conocido, y quien desee adquirir o ver consagrado su derecho sobre él deberá empezar por fijar los límites del mismo, con el objeto de que lo conozcan todos aquéllos de quienes el correspondiente respeto ha de ser exigido. Dice Manuel Díaz Velasco que cuando un interesado “solicite del Estado la concesión de la patente que haya de servirle de título, su primera e inexcusable obligación será de acotar, perfilar y deslindar el objeto sobre el cual el derecho ha de recaer y al que el título ha de referirse”<sup>2</sup>.

Como se aprecia, la declaración del interesado con el objeto de obtener una patente tendrá gran importancia como máxima expresión de la extensión de lo reivindicado; extensión que la Dirección podrá disminuir pero nunca aumentar. De esto se derivan dos principios en esta materia: el primero, que no se patenta más de lo que el solicitante haya reivindicado; el segundo, lo protegido es lo que finalmente decide la respectiva Dirección u oficina nacional. Pero la protección jurídica que el otorgamiento de la patente brinda no es ilimitada ni gratuita; antes bien, tiene un límite y un precio. El límite es el número de años por el que se concede la concesión; el precio, es la revelación que el inventor realiza a la sociedad de un conocimiento que hasta ese momento sólo a él le pertenecía.

2. Hay que precisar que la Decisión 486 no define lo que se entiende por invención patentable, limitándose a acotar el concepto, en forma indirecta, en un doble aspecto: de una parte, fijando los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, artículo 14) y, de otra parte, señalando las exclusiones, es decir, lo que no puede ser objeto de patente (artículo 15).

Ahora bien, dos son los requisitos que debe cumplir quien solicita una patente de invención: el primero, delimitar jurídicamente el objeto sobre el cual el derecho ha de recaer; el otro, describir técnicamente la esencia y el funcionamiento de la invención<sup>3</sup>.

Y en cumplimiento de estos requisitos, que se encuentran incluidos en todas las leyes modernas referidas a patentes de invención, se dispone que la solicitud del inventor debe venir acompañada de una descripción del invento y de las reivindicaciones. Así lo hace también entre nosotros los artículos 26 y siguientes de la Decisión N.º 486 y algunos complementarios del Decreto Legislativo N.º 1075.

La patente se redacta en forma tal que resulte disuasoria frente a los posibles imitadores y no cabe duda que al titular de la patente, en caso de que se produzca un cuestionamiento, lo que le interesa es que su patente resulte eficaz para impedir la imitación por parte de terceros. La validez y la eficacia de una reivindicación están en función del alcance de la

<sup>2</sup> Díaz Velasco, M., “La nota reivindicatoria en las patentes de invención” en “Estudios sobre Propiedad Industrial”, Barcelona, 1987, pág. 145.

<sup>3</sup> Díaz, Velasco, M., Op. cit., pág. 146.

protección, protección que viene determinada por las reivindicaciones interpretadas por la memoria y los dibujos.

Según el principio de unidad de invención, una patente tiene por objeto proteger una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, y hay que puntualizar que no define las invenciones sino los objetos de la protección que están contenidos en las reivindicaciones; por tanto, una patente protege tantas invenciones como reivindicaciones tiene, pues cada una de estas últimas confiere sus propios derechos y cada reivindicación por separado es susceptible de ser declarada nula o de ser infringida por terceros.

Las referencias a lo que se considera descripción y reivindicaciones son copiosas tanto en la Doctrina como en la legislación comparada, y al interior de ellas o cuando se trata de la novedad o de la altura inventiva como requisitos de patentabilidad, aparecen con igual frecuencia referencias a la Doctrina de los Equivalentes y a su aplicación, no siendo siempre los juicios y apreciaciones idénticas, pues los tribunales y los autores les dan variada importancia<sup>4</sup>.

3. Las reivindicaciones, elemento central de la patente, son -según Cabanellas- la definición del ámbito tecnológico en el cual se aplica el derecho exclusivo respecto de una invención<sup>5</sup>. Ellas contienen la enunciación explícita del ámbito tecnológico respecto del

4 A modo de ejemplo, en la Doctrina francesa: Paul Roubier, *“Le droit de la Propriete Industrielle”*, Paris, 1952, pág. 340 y ss.; Francois Valancogne, *“L’invention”*, Paris, 1968, pág. 62 y ss.; Paul Mathely, *“Le nouveau droit francais des brevets d’invention”*, Paris, 1991, pág. 118; y Albert Chavanne y Jean Jacques Burst, *“Droit de la propriete industrielle”*, 5a. edition, Paris, 1998, pág. 48 y ss. En la Doctrina de los Estados Unidos Chisum, D., y Jacobs, M., *“Understanding intellectual property law”*, New York, 1992; recientemente dos artículos, entre muchos otros, sirven para poner de relieve la vigencia de esa problemática: Michael J. Meurer y Craig Allen Nard, *“Invention, refinement and patent claim scope: a new perspectiva on the Doctrine of Equivalents”*, The Georgetown Law Journal Vol. 93, 2005, y Douglas Lichtman, *“Substitutes for the Doctrine of Equivalents. A response to Meurer and Nard”*, John M. Olin Law & Economics Working Paper N.º 244, 2005. También en la Doctrina más acreditada y antigua a nivel sudamericano Joao da Gama Cerqueira lo hace en las pags. 386 y siguientes del Volumen I de su *“Tratado da Propiedade Industrial”*, Sao Paulo, 1947; y Pedro Breuer Moreno en las pags. 251 y siguientes del Volumen 1 de su *“Tratado de Patentes de Invención”*, Buenos Aires, 1957. Guillermo Cabanellas, *“Derecho de las Patentes de Invención”*, Buenos Aires. En la Doctrina española, Alberto Bercovitz, *“Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán”*, Madrid, 1969. H. Baylos, *“Tratado de Derecho Industrial”*, Madrid, 1978. Carlos Fernández Novoa y José Antonio Gómez Segade, *“La Modernización del Derecho español de Patentes”*, Madrid, 1984, José Antonio Gómez Segade, *“La violación de la patente por un uso equivalente”* en *“Tecnología y Derecho”*, Madrid-Barcelona, 2001, Pascual Segura, *“Infracción de patentes farmacéuticas y doctrina de los equivalentes en la jurisprudencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona”*, Colección de Formación Continua Facultad de Derecho ESADE, 2006, Manuel Botana Agra, *“Manual de la Propiedad Industrial”* en coautoría con Carlos Fernández Novoa y José Otero Lastres, Marcial Pons, Madrid, 2009, Carmen Salvador Jovaní, *“El ámbito de protección de la patente”*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, Marcel-Lí Curell Suñol, *“Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la Propiedad Industrial”* en Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a Alberto Bercovitz, Barcelona, 2005, Luis Torrents y Míquel Vidal-Quadras, *“La Doctrina de los Equivalentes y su aplicación en España”* en Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a Alberto Bercovitz, Barcelona, 2005, José María Socoró y Jorge Grau Mora, *“Consideraciones sobre la infracción de patentes”* en Estudios sobre Derecho Industrial, Homenaje a H. Baylos, Barcelona, 1992.

5 Cabanellas, G., *“Derecho de las Patentes de Invención”*. Op.Cit., pág. 192.

cual se solicitan y conceden derechos de exclusividad a favor del titular de la patente. En otras palabras, las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente.

El alcance de la protección de las patentes se determina por el contenido de las reivindicaciones; una especie de “caja negra” que hay que tener en cuenta para determinar el ámbito o perímetro de la protección conferida por la patente. La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas, dándole el alcance a la patente. La reivindicación deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior. Las reivindicaciones han de definir un producto o un procedimiento, así, en el caso de las reivindicaciones de un producto podrán referirse a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes. En el caso de las reivindicaciones de procedimiento podrán referirse al proceso o método propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, de síntesis, etc.), la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido. Las reivindicaciones también podrán ser dependientes o independientes. Tal como señala el artículo 30 de la Decisión 486, será independiente “cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior”, y será dependiente “cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior”, y cuando se refiera a dos o más se le considerará una “reivindicación dependiente múltiple”.

Para Bercovitz, las reivindicaciones tienen una importancia extraordinaria, ya que en ellas el solicitante delimita lo que considera que constituye la invención sobre la que desea que se le atribuya la exclusividad<sup>6</sup>.

Según el “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención”<sup>7</sup> de la Comunidad Andina, las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales la definen y la hacen o pueden hacerla distintiva respecto del estado de la técnica. Estas características esenciales son las que deben tener la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

La solicitud debe, en el derecho de los Estados Unidos, “conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claimed the subject matter which the applicant regards as his invention”<sup>8</sup>. Las reivindicaciones tienen dos funciones, según Chisum y Jacobs: “First, the measure the invention for determining patentability. The utility, novelty, nonobviousness, and disclosure requirements’ focus is on the invention defined by the claims. Second, the measure the invention for determining infringement. A patentee has no exclusive rights to subject matter disclosed in the specification or drawings but not covered by a claim”<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Bercovitz, A., “Apuntes de Derecho Mercantil”, Navarra, pág. 383.

<sup>7</sup> Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI.

<sup>8</sup> Chisum, D., y Jacobs, M., “Understanding intellectual property law”, Op.Cit., pág. 2D {3 d}.

<sup>9</sup> Dicen Chisum y Jacobs que los “claims must be definite enough to provide clear warning as to what constitutes infringement and to provide a clear measure of the invention in order to facilitate the patentability determination. A claim must reasonably apprise persons of ordinary skill in the art of the invention’s scope.

4. Es importante el rol que juega la Descripción con respecto a las reivindicaciones. Al definir el objeto para el que se solicita la patente, las reivindicaciones deben ser claras y concisas y fundarse en la descripción, esta, a su vez, deberá exponer la invención en forma suficientemente concisa, clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla; y debe ser redactada en congruencia con las reivindicaciones<sup>10</sup>. Según el citado “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención”, debe evitarse cualquier tipo de inconsistencia entre el contenido de la descripción y las reivindicaciones, ya que la descripción debe servir para interpretar las reivindicaciones. Debe, pues, existir una relación proporcional entre el contenido de la descripción y la amplitud de las reivindicaciones.

Para Fernández Novoa la descripción de la invención que pretende patentarse es una pieza sumamente importante de la solicitud de patente por dos motivos. En primer lugar, porque la descripción es la vía a través de la cual los círculos interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas de la invención; y, en segundo lugar, porque la descripción es asimismo un factor relevante al fijar el ámbito del derecho de patente; la descripción deberá ser tenida en cuenta al momento de interpretar las reivindicaciones<sup>11</sup>. Agrega que la descripción tiene un destinatario: el experto en la materia. No es pues un documento dirigido a un público que desconoce el pertinente sector de la técnica. La pauta para apreciar la suficiencia de la descripción es la siguiente: comprobar si a la vista de la descripción el invento puede ser ejecutado por un experto medio sin necesidad de desarrollar una actividad inventiva<sup>12</sup>.

La descripción podrá indicar los antecedentes o referencias en el campo o esfera de la técnica donde se aplica la invención y deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención. Es decir, se deben expresar las medidas y

---

*A claim as precise as the subject matter permits complies with the definiteness requirement. In determining definiteness, a claim must not be read abstractly but rather in light of the prior art and the teachings of the specification and drawings. The specification may render an apparently clear term indefinite or an apparently unclear term definite. A claim may include relation, degree, range and approximation terms if the specification provides sufficient guidance to allow a person of ordinary skill in the art to determine whether a particular product or process falls within the claim”. A mayor abundamiento, Chisum, D., y Jacobs, M., “Understanding intellectual property law”, Op. cit., pág. 2D {3 d}.*

<sup>10</sup> Botana Agra, Manuel, “Manual de la Propiedad Industrial, Op.Cit., pág. 145.

<sup>11</sup> Fernández Novoa, C., y Gómez Segade, J. A., “La Modernización del Derecho español de Patentes”, Op.Cit., pág. 141.

<sup>12</sup> Fernández Novoa, C. y Gómez Segade, J.A. Op cit., pág. 143. Señala Gómez Segade que es necesario no olvidar la determinación del objeto de la patente -en Derecho español- está rígidamente limitado por el contenido de la nota reivindicatoria y aquí resulta fundamental la descripción del invento. Agrega Gómez Segade que lo realmente decisivo es determinar qué regla técnica desea proteger el solicitante mediante el derecho de exclusiva y para ello se remite a dos sistemas fundamentales: 1) El sistema de proteger todo lo que figura en la descripción del invento; y, 2) Aquél por el cual se exige que el solicitante señale claramente la regla o reglas para las que solicita protección. Estas peticiones concretas constituyen las llamadas reivindicaciones o nota reivindicatoria. Para Gómez Segade es preferible optar por el sistema de reivindicaciones, ya que por un lado asegura a los terceros garantías suficientes al determinar exactamente el objeto protegido y, por otro, no perjudica al inventor, puesto que no es exagerado pedirle que precise sobre qué pretende su derecho de exclusiva.

acciones que se deben tomar para ejecutar la invención, aunque no es preciso ofrecer una explicación científica ni justificar determinado efecto<sup>13</sup>.

En el derecho de los Estados Unidos se requiere que la solicitud contenga una descripción descrita de la invención con el objeto de que el solicitante se encuentre “in full possession of the claimed subject matter on the application filing date and to allow other inventors to develop and obtain patent protection for later improvements and subservient inventions that build on applicant’s teachings”<sup>14</sup>. La descripción debe ser accesible a cualquier experto en la materia.

La Decisión 486 tiene dos artículos específicos sobre esta materia: el artículo 28, que exige una descripción clara y completa para su comprensión y ejecución por una persona capacitada en la materia técnica correspondiente<sup>15</sup>, y el artículo 29, que se refiere al caso especial de material biológico cuya descripción puede ser complicada.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> En cuanto al contenido de la descripción, ésta debe principalmente constar de las partes siguientes: 1) Ámbito de la tecnología a la que aplica (fabricación de o proceso para, o procedimiento, etc.) 2) El estado de la técnica conocida (se conoce el proceso de fabricación u obtención de...) 3) La divulgación de la invención (la invención consiste en...) 4) Descripción de los dibujos o figuras. (Hacer referencia y explicar los dibujos y sus partes). 5) La mejor manera o método conocido para ejecutar la invención. 6) Las posibilidades de utilización o aplicación (los procesos o productos pueden utilizarse o emplearse en...).

<sup>14</sup> Chisum, D., y Jacobs, M., “Understanding intellectual property law”, Op. cit., pág. 2D {3 b}.

<sup>15</sup> “Artículo 28: La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la protección del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”

<sup>16</sup> “Artículo 29: Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material. El depósito deberá efectuarse, a más tardar, en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución. El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.”

5. Para determinar el alcance de la protección conferida por la patente resulta entonces de la mayor importancia tener presente aquella disposición legal que señala que estará determinada por el tenor de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos correspondientes servirán para interpretarlas, la misma que está consignada en la gran mayoría de las legislaciones modernas. Así es también en nuestro caso con el artículo 51 de la Decisión 486, que es resultado de una solución transaccional entre las dos principales concepciones que, en lo que se refiere a la interpretación del alcance de la patente, existían en los países europeos: la inglesa y la alemana<sup>17</sup>.

La concepción inglesa, que en lo esencial coincide con la concepción norteamericana, se apoya en la denominada “función periférica de las reivindicaciones”, pues considera que operan como una valla que delimita los contornos de derecho de exclusiva, interpretándose que ha quedado fuera del ámbito de la patente lo que no ha sido incluido en el texto de las reivindicaciones. En otras palabras, en la práctica angloamericana las reivindicaciones se interpretaban estrictamente de acuerdo con su tenor literal y sólo en contadas ocasiones era posible acudir a la descripción para ampliar el significado de las reivindicaciones, tal como habrían sido redactadas por el titular de la patente. Como es fácil de apreciar, este sistema proporcionaba a los terceros una importante seguridad jurídica. Más adelante tendremos ocasión de ver cómo ha evolucionado esta posición en el derecho de patentes contemporáneo de los Estados Unidos.

La concepción alemana asignaba un alcance más amplio a la protección conferida por la patente, diferenciando en tres zonas el ámbito de protección: el primer sector es el “objeto directo de la invención”, que está delimitado por el texto de las reivindicaciones; el segundo es “el objeto de la invención”, que está constituido por el problema y la solución; y el tercero es la “idea general de la invención”, que consiste en la aportación global del inventor al estado de la técnica. La inclusión de esta última respondía a la idea de que el inventor no estaría suficientemente protegido si el alcance del derecho de patente estuviese delimitado sólo por el tenor literal de las reivindicaciones. Por cierto, esta concepción sacrificaba la seguridad jurídica a fin de recompensar adecuadamente al inventor.

Pues bien, como señaláramos más arriba, estas dos posiciones han terminado en un punto de equilibrio o solución intermedia, que es la que recoge la Decisión Andina N.º 486, cuyo artículo 51 dice a la letra:

“El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.”

Como vemos, al inicio se señala, acogiendo la concepción angloamericana, que “el alcance de la protección conferida por la patente estará determinada por el tenor de las reivindicaciones”, que es una posición metodológica a favor de la literalidad, pero de inmediato agrega que esas reivindicaciones pueden ser interpretadas a la luz de la descripción y de los dibujos, inspirándose en la concepción alemana.

<sup>17</sup> Seguimos en éste punto lo señalado por Carlos Fernández Novoa en su trabajo “*La patente europea*” publicado en “Hacia un nuevo derecho de patentes”, Madrid, 1982, pág. 107 y ss.

Si bien entonces la redacción del artículo 51 de la Decisión N.º 486 no proporciona a la Dirección, al Tribunal o al intérprete pautas sólidas y precisas, los obstáculos y dificultades podrán superarse si entendemos que las reivindicaciones son, por su propia naturaleza, sintéticas, y que su significado pleno debe fijarse a la luz de la descripción, pues ésta complementa las reivindicaciones en el sentido de que explica o pone de manifiesto datos y elementos implícitamente contenidos en ellas.

6. Según Cabanellas, el problema de la interpretación de las reivindicaciones se pone de manifiesto principalmente durante el procedimiento de obtención de patentes, pero también durante su existencia, esto es, cuando ellas ya han sido concedidas. Agrega que el problema de interpretación es en definitiva una variante del problema de la interpretación de las reglas jurídicas. Y dice a este respecto que es estéril suponer que el problema de la interpretación es superable simplemente mediante una mejor técnica de redacción. En efecto, Cabanellas sostiene que, por más cuidado que se ponga en la redacción de las reivindicaciones, siempre es posible tropezarse con las dificultades inherentes al lenguaje, aunque éste sea el técnico propio del Derecho de Patentes y del sector al que las reivindicaciones correspondan<sup>18</sup>.

Por otro lado, reconoce que una interpretación de las reivindicaciones que se ciña al sentido literal de las mismas podría dejar fuera del marco de protección legal a técnicas o a aplicaciones de técnicas inmediatamente derivables de la idea inventiva patentada, frustrando así la intención del solicitante y la función del régimen de patentes. En tal sentido, hay una serie de factores que subyacen y coexisten con el contenido literal de las reivindicaciones.

Por su parte, el “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención” establece que el significado y alcance de los términos de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica a la cual corresponde la solicitud. Si la palabra tiene un significado especial dado por una definición en la descripción, esta definición deberá incluirse en las reivindicaciones. Esto demuestra la tendencia a incluir dentro de las reivindicaciones la totalidad de lo que realmente se busca proteger y evitar la menor posibilidad de remisión a lo expresado en la descripción.

En esta misma línea, el Manual señala que las reivindicaciones no deben hacer referencia a los dibujos o descripciones si no es para aquello estrictamente necesario, no admitiéndose expresiones tales como: “tal como se indica en la página 24”, “conforme a la figura 7”, etc.

7. No hay duda pues que el texto de las reivindicaciones es el punto de partida para la interpretación del alcance de la protección y que, en principio, su texto no puede modificarse basándose en la descripción o en los dibujos, ya que estos últimos se usan para interpretar las reivindicaciones y en particular el significado literal de sus términos. Cada reivindicación debe definir las características técnicas del invento, características llamadas también “*elementos*” que pueden ser estructurales, funcionales, intencionales o paramétricos. Las reivindicaciones de procedimiento incorporan generalmente una determinada

<sup>18</sup> Cabanellas, G., Op cit., pág. 194-196.

secuencia que se puede analizar mediante los llamados productos de partida, medios de actuación y producto final.<sup>19</sup>

Una regla básica de la interpretación de las reivindicaciones es la de la “simultaneidad de todos los elementos, según la cual una realización cuestionada cae dentro del alcance de la protección de una reivindicación si, y sólo si, la realización responde simultáneamente -por identidad o por equivalencia- a todos los elementos o limitaciones de la reivindicación. La realización no cae dentro del alcance de la protección si le falta alguno de los elementos de la reivindicación.”<sup>20</sup> Para estos efectos el experto debe interpretar el vocabulario de toda la patente, no según el sentido filológico o semántico de las palabras, sino con el significado técnico de las mismas, según el contexto técnico de la patente en su conjunto<sup>21</sup>.

Otra regla es la de la comparación entre la realización cuestionada y la reivindicación, la que deberá realizarse mediante un análisis elemento por elemento. Pues bien, en la práctica, la Dirección, el Tribunal o los tribunales en otros países realizan la interpretación del alcance de la protección de la reivindicación mediante dos etapas: una primera en forma literal o por identidad<sup>22</sup>, y si el resultado de esta primera interpretación es que no hay infracción, entonces después en una segunda etapa se considera una interpretación de forma no literal o por equivalencia, según la llamada Doctrina de los Equivalentes.

8. En la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), celebrada en Lucerna en octubre del 2003, se adoptó una resolución en el sentido de que las reivindicaciones deben ser interpretadas de modo que se otorgue una protección conveniente al titular de la patente, y preservar al mismo tiempo una seguridad jurídica razonable a los terceros. Asimismo, que la protección no debe limitarse al estricto significado literal de las palabras utilizadas y que para determinar el alcance de la protección deberá tomarse en consideración cualquier elemento que sea equivalente a uno así especificado. Agregó que un elemento debe considerarse como equivalente a un elemento en una reivindicación si el elemento considerado realiza sustancialmente la misma función para producir sustancialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado, así como tener presente que la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento considerado no es sustancial, tal como lo entiende un experto en la materia en el momento de producirse una infracción. Acordó también que el alcance de la protección no debe cubrir al equivalente si en la fecha de presentación de la solicitud o,

<sup>19</sup> Segura, Pascual, “*Infracción de patentes farmacéuticas y doctrina de los equivalentes en la jurisprudencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona*”, Op.Cit., pág. 23.

<sup>20</sup> Segura, Pascual, “*Infracción de patentes farmacéuticas y doctrina de los equivalentes en la jurisprudencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona*”, Op.Cit., pág. 25.

<sup>21</sup> Segura, Pascual, “*Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España*”, en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, Madrid, 2002, pág. 474

<sup>22</sup> Para interpretar literalmente una reivindicación generalmente se requiere de un perito que razone lo que un hipotéticamente experto en la materia habría entendido por los términos de la reivindicación a la vista de la descripción y los dibujos. Ese experto da a los términos el significado habitual en el sector de la técnica de que se trate, a menos, claro está, que ellos hubieran sido definidos en forma distinta en la memoria descriptiva que para estos efectos puede hacer de diccionario.

en su caso, de la prioridad, un experto en la materia lo hubiera considerado como excluido del alcance de la protección; si tiene por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior; o si el titular de la patente lo excluyó de manera expresa e inequívoca.

Es de mucha importancia las resoluciones emitidas por la Oficina Europea de Patentes relativas al artículo 69.1 del Convenio de la Patente Europea, el cual ha dado lugar a un Protocolo Interpretativo que forma parte de dicho Convenio. En ese Protocolo se señala que el alcance de la protección no deberá interpretarse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que sirven únicamente de línea directriz o pauta y que la protección se extiende también a lo que el titular de la patente haya deseado proteger. Señala el Protocolo que el artículo 69 debe interpretarse en el sentido “*de que define, entre esos extremos, una posición que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros*”.

Soonwoo Hong, Consejero de la División de PYMES de la OMPI, considera<sup>23</sup> que la necesaria inversión en proyectos de investigación y desarrollo para lograr la competitividad hace necesario tomar medidas para que ciertas invenciones queden protegidas y se vean potenciadas, por lo que las patentes correspondientes deben estar vinculadas con el propósito comercial de la empresa. Para ello es importante tener presente la calidad de la redacción de la solicitud, en especial de las reivindicaciones, lo que representa un desafío, pues de lo contrario la solicitud puede terminar resultando excesivamente onerosa. Dice Hong, refiriéndose a los Estados Unidos, que se requiere de una descripción detallada de la invención que un experto en la materia pueda comprender de manera tal de poder poner en práctica la invención. Las reivindicaciones fijan el alcance de los derechos exclusivos del titular, demarcan en palabras los límites de la invención; debe hacerse de la forma más amplia posible para abarcar todos los aspectos de una invención incluida en la detallada descripción, pero también todos sus “equivalentes”. El mismo autor afirma que la *interpretación* debe hacerse en primer lugar textualmente y en segundo lugar teniendo presente las demás fuentes que son ajenas a la patente, tal como son el testimonio de los expertos, los diccionarios, los textos técnicos, etc.; en síntesis, hay que tener en cuenta tres elementos significativos, como son: el criterio de la totalidad de las limitaciones, la Doctrina de los equivalentes y el impedimento a causa del historial de la tramitación.

9. Carmen Salvador Jovaní afirma con razón que el alcance de la protección conseguida por la interpretación de las reivindicaciones no es suficiente y es necesario ampliarla para proteger al titular de la patente frente a posibles imitaciones de la misma; de no ser así, quedaría desprovisto de protección en aquellos casos en los que los competidores variarían ligeramente algunos elementos de la invención patentada, quedándose el titular de la patente con un derecho vacío de contenido. Es de pacífica aceptación la necesidad de extender el alcance de la protección yendo más allá de la interpretación literal de las

<sup>23</sup> Hong, Soonwoo, “*Reivindicar lo que importa: redactar reivindicaciones de patente con un claro propósito comercial*” ([http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting\\_patent\\_claims.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/drafting_patent_claims.htm) del 24.09.2010),

reivindicaciones, pues si bien estas últimas juegan el papel principal en la delimitación del ámbito de protección, no delimitan por sí mismas el alcance de ella; es preciso incluir también las variantes de la invención reivindicada, pues sólo así se consigue que el titular tenga la protección adecuada.<sup>24</sup>

Dice Salvador que la protección de los bienes inmateriales al poder ser utilizados simultáneamente por diversos sujetos han hecho necesario que la protección jurídica de los mismos sea mediante la concesión de derechos de exclusiva, para cuya concesión es necesaria una materialización *-corpus mechanicum-* del bien inmaterial *-corpus mysticum-*, “de modo que en estos derechos haya un núcleo en el que se manifiesta la concreción de la idea, pero si la protección se limitara a dicha manifestación concreta, estos derechos quedarían prácticamente sin valor, ya que los terceros podrían utilizar el bien inmaterial *-corpus mysticum-* mediante la introducción de pequeñas modificaciones del *corpus mechanicum*. De modo que la protección de los bienes inmateriales sólo tiene sentido cuando alrededor del bien que se protege, se extiende un círculo de protección más amplio, el cual es denominado ámbito de protección. Es decir, que en relación con los bienes inmateriales puede distinguirse entre el objeto del derecho y el ámbito de protección, que va más allá del primero”.<sup>25</sup>

La tradición jurídica en algunos países, en el ámbito del derecho de patentes, como España, ha hecho que el legislador se incline por una concepción restrictiva de la protección conferida por las patentes, y ha querido limitar dicha protección al ámbito alcanzado mediante la interpretación de las reivindicaciones, apoyándose en que la concesión de la patente supone un derecho de exclusiva y, por tanto, una excepción al principio de libre competencia, y como tal debe interpretarse restrictivamente, pero hay que anotar que esta concepción restrictiva no puede llevar a variar de contenido el derecho de patente, ya que si no se protege al titular frente a posibles imitaciones carecerá de valor su derecho de exclusiva. “En conclusión, -dice Salvador- la limitación de la protección al objeto de la patente, definido en las reivindicaciones interpretadas, tomando en consideración la descripción y los dibujos- dejaría vacío de contenido el derecho de exclusiva, ya que los terceros podrían utilizar la invención mediante la realización de ligeras modificaciones respecto del objeto reivindicado, por ello, también deben incluirse en el ámbito de protección conferido por la patente algunas variaciones del objeto protegido con la patente, creando un ‘halo de protección’ alrededor del mismo (...) sin que ello suponga una infracción del principio de seguridad jurídica de los terceros, ya que la protección queda limitada a las imitaciones de la invención reivindicada.”<sup>26</sup>

Hay que indicar que los supuestos en los que se plantea la determinación del ámbito de protección tienen fronteras difusas, pues ellas no están determinadas por las leyes nacionales de patentes. Los casos más frecuentes son los de usurpación de la patente, los casos de nulidad, los de licencia obligatoria por dependencia entre patentes y aquellos supuestos

<sup>24</sup> Salvador Jovaní, Carmen, “El ámbito de protección de la patente”, Op.Cit., pág. 250-251.

<sup>25</sup> Salvador Jovaní, Carmen, “El ámbito de protección de la patente”, Op.Cit., pág. 252.

<sup>26</sup> Salvador Jovaní, Carmen, “El ámbito de protección de la patente”, Op.Cit., pág- 255.

en los que se comercializan mercancías indicando que las mismas están protegidas por una patente, lo que da lugar a que sean diversos sujetos o entes gubernamentales los que se ocupen de una misma cuestión –la determinación del ámbito de protección- en diferentes momentos de la vida de la patente y con enfoques distintos.<sup>27</sup>

10. La correspondencia entre reivindicaciones y descripción se hace más evidente cuando del propio texto de la Decisión –específicamente de su artículo 30- se desprende que las reivindicaciones deben encontrarse sustentadas en la descripción<sup>28</sup>. Así, la descripción pasa a ser el soporte de las reivindicaciones. Según el Manual, el alcance del objeto de las reivindicaciones tiene su fundamento en la descripción y su alcance no puede ir más allá de lo justificado por el contenido de la descripción y los dibujos. Es así que si algún elemento forma parte de las reivindicaciones y no se encuentra en la descripción, el ordenamiento legal permite que se incluya en la descripción sin configurar un supuesto de ampliación.

Es pertinente recordar que sobre la materia comprendida en el artículo 30 han existido pronunciamientos tanto del Tribunal Andino como del Tribunal del Indecopi. Así, el Tribunal Andino ha señalado que “se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección”<sup>29</sup>. En esta oportunidad se le otorga expresamente mayor relevancia a las reivindicaciones sobre la descripción y los dibujos, y claramente advierte sobre la tendencia del inventor a “ampliar” el ámbito de la protección. Por su parte, el Tribunal del Indecopi ha expresado en su Resolución N.º 2432-2008/TPI, Expediente N.º 386-2005-OIN, que “las reivindicaciones definen el objeto de la protección solicitada, precisando que ellas deben ser claras y concisas y estar apoyadas por la descripción”.

11. Frente al problema expuesto, la doctrina y la jurisprudencia en los países más avanzados han desarrollado una serie de teorías o puntos de vista que sirven de ayuda a las autoridades administrativas o, en su caso, a los tribunales de justicia, en la difícil labor de conocer el alcance de la protección de la patente, para determinar si existe o no violación de la misma en aquellos casos en los que existen divergencias entre el objeto de la patente y el posible objeto infractor. Entre esas doctrinas, la más desarrollada y aplicada es la “Doctrina de los Equivalentes”. “Equivaler” es según el *Diccionario de la Lengua*

<sup>27</sup> Salvador Jovaní, Carmen, “El ámbito de protección de la patente”, Op.Cit., pág. 259.

<sup>28</sup> “Artículo 30: Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

<sup>29</sup> El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 71-IP-2007.

*Española* (edición 1984) definido como “ser igual una cosa a otra en la estimación, valor, potencia o eficacia”. En el lenguaje ordinario la palabra “equivalente” significa “de igual valor” o “de idénticos efectos”. La equivalencia implica la posibilidad de intercambio entre los que, por ser equivalentes, tienen igual valor, cabiendo también el intercambio cuando dos cosas producen el mismo efecto<sup>30</sup>.

Como dice Salvador, “la Doctrina de los Equivalentes consiste básicamente en dar menos valor a las características estructurales de la invención y centrar la atención en la función que desempeñan, extendiendo la protección a aquellos casos en que un elemento de la invención es sustituido por otro elemento, distinto en cuanto a la estructura, pero que realiza la misma función dentro de la invención”.<sup>31</sup>

En una definición de la popular Wikipedia, “*the doctrine of equivalents is a legal rule in most of the world’s patent systems that allows a court to hold a party liable for patent infringement even though the infringing device or process does not fall within the literal scope of a patent claim, but nevertheless is equivalent to the claimed invention*”.<sup>32</sup>

Recordemos con Marcel-lí Curell Suñol que el derecho utiliza la técnica del concepto jurídico indeterminado para referirse a conceptos cuyo enunciado no tiene límites precisos, supuestos nacidos en la realidad de las cosas que admiten o deben ser precisados en el momento de su aplicación. Así, la ley utiliza conceptos de valor, como por ejemplo la buena fe o la conducta del buen padre de familia, porque dichas realidades no admiten una determinación más precisa. Lo deseable del concepto jurídico indeterminado es que su enunciado no se traduzca en una indeterminación en las aplicaciones del mismo. En el ámbito de la propiedad industrial, son conceptos jurídicos indeterminados la actividad inventiva, la suficiencia de invención o la equivalencia de medios.

La equivalencia de medios está ligada a la interpretación literal del texto de las reivindicaciones que figuran en la patente. En este caso el experto en la materia debe situarse en una zona intermedia entre dos situaciones límite: la de considerar que el avance de la protección está determinado por el texto literal de las reivindicaciones y la de considerar que las reivindicaciones sólo sirven de pauta y que la protección alcanza lo que se proponía hacer el titular de la patente. En general, un medio será “considerado como equivalente cuando, para una persona experta en la materia, sea obvio que el uso de dicho medio produce sustancialmente el mismo resultado que se obtendría mediante los medios reivindicados en la patente”.<sup>33</sup> Si la interpretación literal establece un ámbito estricto de protección, la interpretación no-literal significa una ampliación de tal ámbito, que puede tener lugar en función de dos conceptos: la equivalencia de medios y la actividad inventiva, uno aplicable a la infracción o violación de la patente y el otro aplicable a la patentabilidad.

<sup>30</sup> Gómez Segade, J.A., “La violación de la patente por un uso equivalente”, Op.Cit., pág. 635.

<sup>31</sup> Salvador Jovaní, Carmen, “El ámbito de protección de la patente”, Op.Cit., pág. 261.

<sup>32</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine\\_of\\_equivalents](http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_of_equivalents) (última visita: 20 diciembre de 2010).

<sup>33</sup> Curell Suñol, Marcel-lí, “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la Propiedad Industrial”, en “Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia” en Homenaje a Alberto Bercovitz, Barcelona, 2005, pág. 328.

12. Antes de continuar, digamos que para conocer cuál ha sido la evolución de la Doctrina de los Equivalentes hay que acudir a lo sucedido en los países más desarrollados. Recordar que surgió para detener a los competidores que habrían introducido, de no ser así, modificaciones no significativas en la invención reivindicada para evitar una infracción de tipo literal. Dicha doctrina no se aplica a la invención en su conjunto sino a cada uno de los elementos descritos en las reivindicaciones, para determinar si entre la invención reivindicada y la tecnología acusada de infracción existen diferencias que no son significativas, sin embargo, en virtud de la misma doctrina, el titular de una patente no puede estar cubierto respecto a las reivindicaciones que no hubieran sido admitidas originalmente por la Oficina de Patentes correspondiente.

Franco Benussi, Director del Departamento de Investigación Legal y de la Administración de la Oficina Europea de Patentes con sede en Munich, afirma<sup>34</sup> que la mayoría de los sistemas de patentes permiten que el texto de una reivindicación se interprete más allá de su significado literal, de modo que incluya características o actividades “equivalentes” a las descritas en la reivindicación, doctrina que goza de reconocimiento casi universal, pero que ha dado lugar a que la medida de la equivalencia sea diferente en los principales sistemas jurídicos, tales como los de los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Benussi afirma que es preciso clarificar qué es un equivalente. Y señala: “al ampliar la protección más allá de los términos literales de una patente, la doctrina de los equivalentes inevitablemente introduce incertidumbre e impredecibilidad en el Derecho de Propiedad Industrial. En la medida en que la incertidumbre y la impredecibilidad perjudican la finalidad de un sistema de patentes, la existencia de la Doctrina de los equivalentes debe justificarse por objetivos políticos cuya importancia es superior a este precio”.

La evolución de la Doctrina de los Equivalentes en los diferentes regímenes jurídicos de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón ha sido estudiada por varios distinguidos académicos<sup>35</sup>, quienes afirman que esa Doctrina constituye uno de los aspectos más importantes en el Derecho de Patentes y que uno de los actuales retos es crear las reglas para determinar la amplitud de la patente y darle protección dentro de los límites razonables. Señalan que en muchos regímenes se ha escogido para ello a la Doctrina de los Equivalentes mientras que otros consideran que esa protección debe encontrarse en el significado de las reivindicaciones. Pero inclusive en aquellos casos en los que hay acuerdo sobre el uso de esa Doctrina, su aplicación varía grandemente. En sus conclusiones, afirman que existe un cierto consenso que la lectura literal y estrecha sobre el significado de las palabras en una reivindicación no es suficiente protección para los inventores cuando enfrentan una infracción por parte de terceros, pero que la solución a este problema, que

<sup>34</sup> Benussi, Franco, “*Teoría de los equivalentes: principios fundamentales y jurisprudencia*” presentado en el 3º Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, en octubre de 2004 (OMPI/PI/JU/LAC/04/21).

<sup>35</sup> N. Pumfrey, M. Adelman, S. Basheer, R. Davé, P. Meier-Beck, Y. Nagasawa, M. Rospat y M. Sulsky “*The doctrine of equivalents in various patent regimes – Does anybody have it right?*” ,11 Yale J.L. & Tech. 261, 2009.

está contenida en la Doctrina de los Equivalentes no es suficientemente clara, pues se ha desarrollado en forma bastante diferente en los sistemas legales más importantes. Muchos otros artículos ponen de relieve que el debate sobre la amplitud en la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes sigue vigente.

13. Veamos ahora las opiniones de cuatro distinguidos juristas de habla castellana. Hermenegildo Baylos señala que las exclusiones de patentabilidad se basan en un principio fundamental en el Derecho de Patentes: “lo verdaderamente constitutivo de una invención es la idea general en que consiste y en que, por tanto, cabe que, junto a la realización propuesta por el inventor a través de determinados medios concretos, sean posibles otras realizaciones que, sin embargo, no constituyan invenciones distintas, sino que vengan a ser la misma invención enunciada por el inventor, con alteraciones en los medios prescritos, que no modifiquen de modo esencial la idea inventiva, por su carácter de equivalentes técnicos de los que el inventor ha utilizado”<sup>36</sup>. Esta Doctrina de los Equivalentes se basa en la observación de que una invención admite versiones distintas, pero equivalentes, en el sentido de que en ella actúan medios que pueden ser sustituidos por otros, sin que por ello se altere la idea esencial que constituye la invención. En efecto, es preciso puntualizar que el inventor enuncia unos medios concretos y determinados y nada inventa quien sustituye lo que él prescribe por otros cuya función técnica es idéntica.

Baylos afirma que podría hablarse de dos tipos de “versiones equivalentes” de una misma invención: las “constructivas” y las “descriptivas”. Las primeras cuando, por ejemplo, se sustituye en una máquina un tipo de engranaje por otro, que no aporta al conjunto ningún efecto nuevo, por lo que ejecuta la misma invención en otra versión equivalente, que se encuentra comprendida en su idea esencial, es decir, llevar a cabo una “construcción” distinta de la misma invención. Por su parte, en otros casos el inventor se limita a prescribir las condiciones que constituyen su aportación propia sin extenderse a mencionar aquellos elementos ya conocidos que habrán de utilizarse también. En estos casos el hecho de que otra persona incluya expresamente en la formulación de la invención esos otros elementos, significa sólo suplir en la descripción de la invención condiciones o medios que se encuentran implícitos en ella. Afirma Baylos que “ni el autor de una construcción diferente ni el de una descripción modificada de la invención han creado nada. La invención seguirá siendo la misma en lo esencial”. Y agrega más adelante que la Doctrina de los Equivalentes “traduce la idea ya indicada de que una invención no es únicamente una solución técnica nueva, en el sentido de que, tal y como se formula por el solicitante de la protección, no había sido realizada con anterioridad; sino que, además, requiere una cierta originalidad; ha de poseer un nivel mínimo de creatividad”<sup>37</sup>.

Alberto Bercovitz define los equivalentes como “aquellos medios que de acuerdo con los conocimientos normales de un perito en la materia, son capaces de realizar la misma función para la consecución de un mismo resultado o para la producción de un mismo efecto, sin que su recíproca sustitución suponga ninguna modificación esencial a

<sup>36</sup> Baylos, H., “Tratado de derecho industrial”, Madrid, 1978, pág. 701.

<sup>37</sup> Ibid.

la solución dada”<sup>38</sup>. Continúa este autor diciendo: “la equivalencia, referida a una regla técnica, supone la consecución de un resultado ya obtenido anteriormente, gracias a una modificación de los medios que se habían empleado hasta el momento para conseguir ese resultado, cuando la modificación es de tal índole que, dado el estado de la técnica, esta al alcance de cualquier entendido en la materia y permitía prever con seguridad la consecución del mismo resultado. La equivalencia en una regla técnica se refiere a los medios utilizados para la resolución de un problema. Puede, por tanto, decirse que existe equivalencia entre dos reglas técnicas cuando se llega a un mismo resultado a través de medios distintos, pero equivalentes”<sup>39</sup>.

Por su parte, Guillermo Cabanellas señala que una patente, por intermedio de sus reivindicaciones, otorga un marco de protección que va más allá del contenido literal de tales reivindicaciones. En tal sentido, una conducta que infringe los derechos del patentado quedará comprendida en su ámbito de protección resultante de las reivindicaciones si las modificaciones que representan dicha conducta se deducen evidentemente de lo reivindicado para alguien versado en la materia<sup>40</sup>. De este criterio interpretativo, dice Cabanellas, surge la Teoría de los Equivalentes. Una conducta de tercero no escapa al marco de las reivindicaciones cuando dicha conducta difiere simplemente en elementos que, aunque pueden ser literalmente diferentes a lo literalmente reivindicado, le son equivalentes, es decir, cuando el elemento que constituye una modificación o sustitución de lo literalmente reivindicado pueda ser fácilmente sugerido por un experto en la materia. Entonces, agrega Cabanellas, dicho elemento también forma parte de lo protegido por las reivindicaciones, así no haya sido literalmente incluido en las mismas. Ello porque no implica un proceso creativo y, por tanto, no protegible.

Gómez Segade afirma que “en general, cabe considerar como equivalentes aquellos medios para resolver el problema planteado que coinciden en la función técnica con los medios descritos en la patente, que persiguen los mismos objetivos y producen los mismos efectos que la idea inventiva descrita en la patente”<sup>41</sup>. Son supuestos de equivalencia el cambio de medidas o de cantidad; la modificación insignificante de algún elemento; la sustitución de un medio por otro totalmente distinto pero que realiza la misma función; la adición o supresión de un elemento intrascendente en una regla técnica; la inversión cinemática, entre otros.

14. Afirma Gómez Segade que el concepto de equivalentes tiene una gran trascendencia en el Derecho de Patentes y que no en vano ha sido considerado por Kohler como “el núcleo del derecho de patentes”. Nos informa que la Doctrina de los Equivalentes cumple dos funciones, la primera consiste en que ayuda a determinar si una invención es patentable, ya que no existe ninguna pauta objetiva exacta para establecer cuando una invención es nueva y posea actividad inventiva y, por tanto, es patentable. Resulta indiscutible, dice, que no pueda concederse una patente para cualquier pequeño avance o modificación de detalle de una regla técnica, pues ello se produce continuamente en el proceso industrial.

<sup>38</sup> Bercovitz, A., “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”, Op.Cit., pág. 325.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Cabanellas, G. Op cit., pág. 201.

<sup>41</sup> Gómez Segade, J.A., “La violación de la patente por un uso equivalente”, Op. cit., pág. 639.

Por tanto, si se extendiera la patentabilidad hasta comprender innovaciones de escaso relieve se contradiría el objetivo de fomentar el progreso técnico, fundamento del Derecho de Patentes, porque cualquier avance se vería frenado por la existencia de innumerables derechos de exclusiva. En este sentido, el concepto de los equivalentes juega un papel esencial, pues si la regla técnica para la que se solicita protección tiene un equivalente claro, carecerá de novedad, y si existen otros equivalentes que, por ejemplo, permiten resolver el mismo problema con otros medios ya conocidos, normalmente la invención carecerá de actividad inventiva; y, en segundo lugar, la Doctrina de los Equivalentes cumple la función de ayudar a determinar el ámbito de protección de la patente y, por tanto, a precisar si ha existido o no violación de la misma. Como bien dice Gómez Segade, el problema fundamental radica en concretar si sólo esta protegida la invención descrita en la solicitud o si también resultan amparadas formas de ejecución semejantes que, por consiguiente, estarían prohibidas a terceros<sup>42</sup>.

En ese sentido, Díaz Velasco ha señalado que “en todas las legislaciones se reconoce más o menos expresamente y en mayor o menor medida que dentro de lo patentado se han de estimar comprendidos todos los cambios y todas las variantes accidentales y todas las posibilidades de sustituir la forma, tamaño, proporciones o materiales del objeto por cualquier otro equivalente, es decir, por cualquier otro igualmente eficaz en cuanto al desarrollo y a la solución del problema objeto del invento”<sup>43</sup>.

Como se deduce de lo que venimos diciendo, la equivalencia es una categoría aplicable al juicio sobre la novedad de una invención. Por tanto, dice Bercovitz, “cuando se afirma que una pretendida invención aplica a medios equivalentes a los de una regla técnica anteriormente formulada, para conseguir con ellos un fin idéntico al de la regla anterior, lo que se hace es negar la novedad (...) de la pretendida invención (...) en estos casos, es perfectamente lógico que se niegue la novedad a la regla técnica equivalente. Porque, en efecto, la regla técnica equivalente debe considerarse igual a la regla técnica anterior tal como la interpretaría cualquier especialista normal, entre cuyos conocimientos ha de figurar, sin duda, el de los medios equivalentes. En suma, que la equivalencia y, en general, la Doctrina de los equivalentes es fundamentalmente aplicable (...) al juicio sobre la novedad en sentido estricto”<sup>44</sup>. Puede entonces afirmarse que la Doctrina de los Equivalentes se sustenta en el reconocimiento de que el estado de la técnica forma un todo unitario, dentro del cual es imposible considerar a una regla técnica aislada de los demás conocimientos existentes.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Gómez Segade, J.A., “La violación de la patente por un uso equivalente”, Op. cit., pág. 636.

<sup>43</sup> Díaz Velasco, M., “La nota reivindicatoria en las patentes de invención”, Op.Cit., pág. 145 y ss. y 152.

<sup>44</sup> Bercovitz, A., “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”, Op.Cit., pág. 333.

<sup>45</sup> Según el artículo 16 de la Decisión 486: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”. Por su parte, Carmen Salvador Jovaní dice que “el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo. Se trata de una ficción

15. La Corte Suprema de los EE.UU. ha señalado que las reivindicaciones constituyen para el inventor “la medida de su derecho a la reparación”. En ese país para determinar si ha existido o no una infracción a una patente de invención, las reivindicaciones deben ser interpretadas. En este sentido, puede haber una infracción directa o literal a las reivindicaciones; y si no lo es así puede producirse una infracción al interior de lo que se denomina la Doctrina de los Equivalentes (2F {2}). Señalan Chisum y Jacobs “unauthorized purchase, sale or use of an accused product or process not literally within a claim may infringe under the doctrine of equivalents if the product or process performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result as the claimed invention. Courts recognize the importance of clear claiming but are unwilling to confine patentees to their claims’ strict literal wording and may find infringement when an accused infringer adopts an equivalent structure. Extension of a patent’s protective scope beyond literal claim language is known as the Doctrine of Equivalents”. (2F {2 b}).

A pesar entonces de que, como hemos antes señalado, el derecho de los Estados Unidos en esta materia ha estado influenciado fuertemente por la línea del pensamiento inglés, el Tribunal Supremo ha reconocido sistemáticamente la Doctrina de los Equivalentes como una medida de protección para los titulares de las patentes. Ello ha ocurrido para proteger el núcleo mismo del *ius prohibendi* del titular de una patente, desde las primeras décadas que siguieron a la aprobación de la ley de patentes (*Patent Act*) de 1790, siendo el primer caso el de *Odiorne vs. Winkley* en 1814 cuando el juez Story afirmó que “las meras diferencias de detalle, o los perfeccionamientos de escasa entidad, no pueden afectar al derecho del inventor original”, sin embargo, cabe reconocer que la aplicación de esa doctrina a estado marcado desde el principio por una importante controversia.

En el derecho actual de los Estados Unidos, la Doctrina de los Equivalentes no descansa en la conciencia subjetiva o en la intención del presunto infractor, sino en la ausencia de diferencias substanciales. En otras palabras “quienes sólo realizan modificaciones triviales, (*insubstantial changes*) con relación a un producto o procedimiento patentado, son responsables por la violación de la patente, con independencia de que tuviesen conocimiento de la misma y de su publicación”<sup>46</sup>. Con el objeto de que esa Doctrina sea un instrumento eficaz para enjuiciar si se ha violado o no una patente, debe operar sobre la base de un estándar objetivo, a la vez dúctil y flexible, cuya aplicación ha de versar sobre cada uno de los elementos de las reivindicaciones.

16. En los Estados Unidos continúa hasta hoy intensamente el debate sobre la amplitud y aplicación de la Doctrina de los Equivalentes. Sólo a modo ilustrativo, tengamos presente que, tal como señala Thomas J. Daly del Estudio Christie Parker Hale LLP, en su texto “The uncertain future of the Doctrine of Equivalents. Supreme Court to review Festo

---

*legal, sin que pueda discutirse que algún conocimiento que pertenecía al estado de la técnica era de hecho conocido por el público y por los círculos de expertos” (“El ámbito de protección de la patente”, Op.Cit., pág 241).*

<sup>46</sup> Cólera Rodríguez, J.M., “La Doctrina de los Equivalentes a la luz del caso Hilton Davis Chemical Co. c. Warner-Jenkinson Company Inc.”, en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XVII, Madrid, 1996, pág. 363.

Decision”<sup>47</sup>, las limitaciones impuestas por los tribunales a la Doctrina de los Equivalentes obliga a que se tenga especial cuidado en la redacción de las reivindicaciones. Una limitación a la Doctrina de los Equivalentes es la llamada “prosecution history stoppel”: es el proceso del solicitante frente al *US Patent and Trademark Office* y el trámite es llamado *prosecution history* de la patente, durante éste es frecuente que los solicitantes hagan modificaciones a las reivindicaciones propuestas para superar las exigencias del examinador, lo que se refleja en la historia del procedimiento. Ello impide que posteriormente el solicitante haga uso de la Doctrina de los Equivalentes con la finalidad de recapturar el ámbito de la reivindicación que modificó o dejó de lado. Después del caso *Festo*, sólo se acepta lo que literalmente dice la reivindicación, presumiéndose que toda modificación durante el procedimiento se ha realizado para obtener la protección legal. Ello ha obligado a que en las solicitudes presentadas después de ese caso las reivindicaciones sean redactadas en la forma más amplia, teniendo presente el previo estado de la técnica. Dice Daly: “*only way to minimize claim amendments during prosecution is to start with claims that clearly distinguish the prior art even though they are drafted to be as broad as they can be in view of that prior art (...) the patent attorney can use that prior art to draft claims that require fewer, if any, amendments, and take advantage of the Doctrine of Equivalents*”. Afirma que es también necesario que la descripción de una especificación pueda incluir múltiples alternativas de posibles equivalentes, así como identificar las diferentes características, aspectos o componentes de una invención que considera es diferente al anterior estado de la técnica, lo que permitirá presentar reivindicaciones que contengan una variedad de combinaciones de elementos o limitaciones.

En el documento de *Ius Mentis*, “Determining the scope of a patent”<sup>48</sup>, se señala que “*In May 2002, the US Supreme Court decided that infringement by equivalence with an amended claim element is only possible if ‘at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent’. In other words, only unforeseen (imprevistos) equivalents can still be covered by an amended claim*”.

Por su parte, en un artículo del 2002 del abogado Robert J. Yarbrough, “Supreme Court Jurisprudence on the Doctrine of Equivalents”<sup>49</sup>, concluye de la siguiente manera: “*1. In the absence of prosecution history estoppel, a patent provides protection broader than the literal language of the claim. The protection extends to accused devices that perform substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result as the claims of the patent. 2. If the patentee narrows the claims during prosecution for any reason, prosecution history estoppel applies and the patentee waives the difference between the subject matter of the original claims and the amended claims. The patentee does not waive other equivalents, such as equivalents not addressed by the amendment.*

<sup>47</sup> En: <http://www.cph.com/sub/doctrine-of-equivalents.jsp> (última visita en: 24 de setiembre de.2010).

<sup>48</sup> En: <http://www.iusmentis.com/patents/claims/> (Última visita: 24 de setiembre de 2010).

<sup>49</sup> En: (<http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent1%20Supreme%20Court%20jurisp> (Última visita: 24 de setiembre de 2010).

3. *The presumption of a waiver is not absolute and the patentee may be able to overcome that presumption*".

El antes ya citado Hong afirma que "en casos recientes, los tribunales se han mostrado dispuestos a aplicar una limitación adicional a la Doctrina de los Equivalentes, sosteniendo que si el redactor de la reivindicación podía prever una presunta infracción, estaba obligado a solicitar protección de manera literal. Se considera que la materia divulgada y no reivindicada de una patente ha sido excluida voluntariamente de la reivindicación y concedida al público". Si un tribunal concluye que un solicitante renunció a cierta materia incluida en el estado de la técnica con el fin de que las reivindicaciones sean aceptadas, no podrá luego valerse de la Doctrina de los Equivalentes para obtener derechos sobre la materia objeto de la renuncia y ello se denomina "principio del expediente de la tramitación"; esas modificaciones pueden ser tratadas como elementos excluidos de las reivindicaciones e interpretadas contra el inventor y en favor del público. En los Estados Unidos los tribunales están cada vez menos dispuestos a permitir que los titulares de patentes obtengan una protección cuyo alcance vaya más allá del texto literal de las reivindicaciones.

17. Nada de lo dicho, sin embargo, puede ocultar que el debate es actualísimo en los Estados Unidos, como se prueba de las siguientes autorizadas opiniones. Los profesores Michael J. Meurer y Craig Allen Nard reconocen que no hay material más controversial en el derecho de patentes que la Doctrina de los Equivalentes, que permite a los tribunales ampliar la protección legal más allá de lo que textualmente señalan las reivindicaciones. Ellos hacen un recuento histórico de la posición de los tribunales en Estados Unidos a través de más de 200 años, mencionando que la justificación tradicional de su existencia fue para combatir a los "copistas inescrupulosos" y la necesidad de que el inventor sea recompensado por sus esfuerzos, permitiendo superar las deficiencias de la oficina de patentes que impropiamente había limitado la amplitud de la protección, hacen referencia a los recientes desarrollos, en especial las consecuencias derivadas del caso *Festo Corp. vs. Shoketsu Kinzoku Kuogyo Kabushiki* en el año 2000 que han sido fuertemente combatidas por los abogados especializados en patentes, porque, dicen, antes de ese fallo los titulares obtenían importantes beneficios como consecuencia de una aplicación vigorosa de la Doctrina de los Equivalentes<sup>50</sup>. Señalan que las decisiones recientes en los tribunales han dejado de lado la justificación tradicional ("deontological fairness theory"), evolucionando hacia la posición que considera que el derecho de patentes tiene un fundamento utilitario. Según los profesores citados el fundamento utilitario se encuentra en el artículo 1, sección 8, cláusula 8, de la Constitución de los Estados Unidos, que señala en el apartado sobre Derechos Intelectuales, que ellos tienen por objeto "promover el progreso de las artes útiles", lo que está expresado en términos utilitarios, habiendo así sido interpretado durante el siglo XX.

<sup>50</sup> Meurer, Michael y Nard, Craig, "Invention, refinement and patent claim scope: a new perspective on the Doctrine of Equivalents", publicado en *The Georgetown Law Journal*, Volumen 93, 2005. "Broad patent scope obtained through the Doctrine of Equivalents raises the expected value of patents and hence demand for patent prosecution. Uncertainly created by the doctrine increases the probability of patent disputes and the demand for the services of patent litigators".

Meurer y Nard afirman que los inventores que no cubren íntegramente en sus reivindicaciones lo que desean proteger es porque no pueden o no saben cómo expresarlo; en otras palabras, porque no han refinado o dado la debida atención a cómo deben ser expuestas las reivindicaciones y para ese efecto proponen una teoría que denominan “refinement theory”. Afirman que los límites del lenguaje y los riesgos de equivocación pueden ser mitigados por el inventor y los examinadores de la oficina de patentes. De acuerdo a su teoría, la Doctrina de los Equivalentes crea un beneficio que permite a los solicitantes evitar los costos de refinar sus reivindicaciones durante el proceso correspondiente, y que esos son los límites de esa doctrina que deben ser superados. Señalan, finalmente: “*A socially optimal patent policy should balance refinement cost savings and innovative incentives created by the Doctrine of Equivalents against the harm of competition and rent-seeking costs created by the doctrine*”.

Douglas Lichtman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago<sup>51</sup>, refuta la posición de los autores antes citados afirmando que la Doctrina de los Equivalentes seguirá teniendo un papel significativo en su rol de intérprete de la patente de invención, considera que ello es así porque esa doctrina puede ampliar lo cubierto por la patente, pues existen variaciones que el mismo inventor no puede describir en palabras cuando solicita la patente, pues resulta imposible anticiparse a todas las variaciones insustanciales futuras y que ello impide que imitadores inescrupulosos puedan hacer uso de las dificultades del lenguaje en las reivindicaciones; en su opinión, un segundo argumento a favor de la Doctrina de los Equivalentes es que disminuye los costos que significarían la necesidad de redactar reivindicaciones perfectas; uno tercero es que permite se presente información adicional acerca de qué es lo que en efecto cubre una patente, ya que al inicio es muy difícil saber cuáles serán las implicancias económicas del invento y cuándo los rivales o competidores han podido ya evaluar la relativa importancia del mismo. Reconoce que la Doctrina de los Equivalentes tiene fallas porque hace al ámbito de la protección menos certero, pero que resulta siendo una alternativa mejor que todas las otras conocidas. Señala finalmente: “*Nevertheless, my bottom line is that it would be a mistake to see the flaws associated with the Doctrine of Equivalents and conclude that the doctrine should no longer enjoy a central place in patent interpretation. The doctrine serves too important a role in the three dimensions I have emphasized: it ensures that patent protection remains viable despite the limitations of language and foresight; it discourages wasteful efforts to perfect claim language where perfection is inefficient; and it empowers the patent system to make better decisions by bringing into the process information that is for various reasons unavailable early in the life of a patent. No other patent system mechanism accomplishes these three objectives as completely.*”

En el contexto de esta discusión, John Allison y Mark Lemley han buscado probar que durante las últimas décadas las importantes y variadas decisiones de los tribunales vinculadas a la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes han tenido muy poco efecto en cómo es hoy día tratada y aplicada esa Doctrina, pues viene siendo aplicada en mucho

<sup>51</sup> Lichtman, Douglas, “*Substitutes for the Doctrine of Equivalents. A response to Meurer and Nard*”, publicado en mayo de 2005 en el John M. Olin Law & Economics Working Paper N° 244.

menor número de casos que en las décadas anteriores. Esos autores consideran que es una importante lección entender cómo a diferencia del derecho en los libros, se aplica y funciona la ley en la práctica. Y concluyen que la información obtenida de cientos de casos resueltos por tribunales de diferente jerarquía, han hecho que la Doctrina de los Equivalentes se aplique cada vez con menor intensidad por cambios en aspectos procesales.<sup>52</sup>

18. Ahora bien, como puede deducirse de lo antes señalado, la aplicación de la Doctrina o Teoría de los Equivalentes ha variado de país a país en función del valor atribuido a las reivindicaciones<sup>53</sup>. En la actualidad y con el objeto de dar seguridad jurídica, se persigue determinar con claridad el alcance de la protección conferida a la patente, por lo que todos concuerdan que es necesario precisar el significado de las reivindicaciones, con el objeto de permitir un mayor o menor margen para la aplicación de la Doctrina o Teoría de los Equivalentes.

El punto de partida, sin embargo, para considerar que dos medios son equivalentes es que éstos realicen “la misma función en relación con la obtención de un mismo resultado”. Pero esta concepción básica de los medios equivalentes haría que se concediera un derecho de exclusiva sobre un resultado, extendiendo la protección a todos aquellos medios que realizaran la misma función en vista a la obtención de un determinado resultado y de este modo la protección se extendería mucho más allá de lo que el titular de la patente ha dado a conocer en la solicitud. La consecuencia de una protección tan amplia sería desmotivar a investigar y bloquear el avance técnico, por lo que resulta necesario restringir el concepto de “equivalentes” y esto ha llevado a dos vías distintas, la primera es la determinación de la existencia del equivalente mediante la exigencia de la “misma función, el mismo *modus operandi* y el mismo resultado”. La otra es determinar la existencia de equivalencia recurriendo al experto medio en la materia.

Los requisitos necesarios para la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes son, en opinión de Salvador, los siguientes: igualdad en la función (el elemento de la patente y el elemento sustituto han de producir un mismo efecto, esto es, desarrollar la misma función técnica para conseguir un determinado resultado); la solución del mismo problema (de lo que resulta que si el elemento sustituto, aún realizando la misma función técnica, resuelve un problema distinto, no existe equivalencia); deducibles sin actividad inventiva por parte del experto medio en la materia (el experto basándose en su saber propio debe poder llegar al mismo a partir de las reivindicaciones, interpretadas de acuerdo con la descripción y los dibujos), para lo cual debe tomarse en consideración el estado de la técnica en la determinación o no de la existencia de equivalentes.<sup>54</sup>

Es de gran importancia el momento temporal que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia de equivalentes, ya que a lo largo de la vida de la patente el estado de la técnica cambia considerablemente. Los países más desarrollados no tienen sobre esta

<sup>52</sup> Allison, John y Lemley, Mark, “The (unnoticed) demise of the Doctrine of Equivalents”, Stanford Law Review Vol. 59, Issue 4, 2007.

<sup>53</sup> Gómez Segade, J.A., “La violación de la patente por un uso equivalente”, Op. cit., pág. 636.

<sup>54</sup> Salvador Jovaní, Carmen, “El ámbito de protección de la patente”, Op.Cit., pág. 282 a 291.

materia una respuesta unánime, pues algunos como Alemania toman en consideración la fecha de prioridad, mientras que en el Reino Unido un momento posterior y en los Estados Unidos la fecha de la supuesta violación, favoreciendo este último a los titulares. Lo anterior pone de manifiesto que dependiendo del momento que se tome en cuenta puede variar la estimación de un medio como “no equivalente” o como “equivalente”

Así, pues, en esta materia resulta decisivo que el examinador de la Oficina de Patentes o el experto en la materia, a la vista de las reivindicaciones y de la descripción, pueda llegar a establecer una forma de ejecución que produzca resultados semejantes a la invención patentada utilizando medios distintos. Dice Gómez Segade que “si la regla técnica es un equivalente de la invención patentada, estará incluida en el ámbito de protección de la patente y existirá violación; de no ser así, simplemente estaremos ante una forma de ejecución que pertenece al acervo tecnológico común, y que, por tanto, es libremente utilizable por cualquiera”<sup>55</sup>. La interpretación de las reivindicaciones constituye entonces el elemento decisivo para determinar el ámbito de protección de la patente, las que no pueden analizarse literalmente sino dentro del contexto del que forman parte la descripción y los dibujos, con el objeto de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, pues es necesario que terceros conozcan qué es lo que está protegido y lo que no lo está. Se trata de conciliar la seguridad con la equidad o, en otras palabras, proteger al titular de la patente contra fáciles usurpaciones.

Dicho lo anterior, coincidimos con Gómez Segade cuando afirma que: “en definitiva, cabe considerar que existe un uso equivalente de la invención, al que se extiende la protección de la patente, cuando se ejecuta la invención patentada con medios no reivindicados expresamente pero que contienen características esenciales de la invención patentada”<sup>56</sup>.

19. El alcance y la violación de la patente son el anverso y el reverso de una misma moneda, pues para poder determinar la existencia de violación resulta preciso analizar con carácter previo el ámbito de protección de una patente, esto es, cuál es su contenido y cuáles son sus limitaciones.<sup>57</sup>

Debe, por lo tanto, acudir a las reivindicaciones, comparándolas con el objeto procedente del presunto infractor para determinar si existe infracción, lo que no ofrecerá duda en el caso de que el mencionado objeto presente todas las características incluidas en las reivindicaciones, pero este no es el caso más frecuente, ya que normalmente el objeto que se desea perseguir presenta modificaciones con respecto a lo reivindicado en la patente, las que pueden haber sido introducidas intencionalmente o bien sin intención infractora, en la creencia, de buena fe, que ellas suponen un objeto diferente del patentado, así pues, hay que preguntarse ¿cuándo existirá infracción? Y para ello habrá que acudir a examinar el valor y el alcance de las reivindicaciones, a la luz de unos conceptos elaborados por

<sup>55</sup> Gómez Segade, J.A., “La violación de la patente por un uso equivalente”, Op. cit., pág. 641.

<sup>56</sup> Gómez Segade, J.A., “La violación de la patente por un uso equivalente”, Op. cit., pág. 642.

<sup>57</sup> Torrents, Luis y Vidal-Quadras, Miguel, “La Doctrina de los Equivalentes y su aplicación en España”, en “Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia” en Homenaje a Alberto Bercovitz, Barcelona, 2005, pág. 952.

la Doctrina al estudiar los requisitos de patentabilidad, y que son los de esencialidad, equivalencia y dependencia o supeditación<sup>58</sup>.

La esencialidad es aquella característica o conjunto de características que aportan el progreso técnico o la mejora que justifica la concesión de las patentes y sin las cuales ésta no tendría razón de ser ni podría realizarse. La esencialidad viene definida por las características que son indispensables para lograr lo que toda patente pretende: la solución de un problema técnico. Incluso la función y el resultado pueden ser conocidos pero la patente se justificará por el hecho de haber previsto unos medios más ventajosos de los que ya figuraban en el estado de la técnica para realizar la misma función y lograr el mismo resultado. El concepto de esencialidad está caracterizado por la inevitabilidad o indispensabilidad de los medios empleados, que son los que le dan ventaja, mejora o perfeccionamiento. Entonces se infringe una patente cuando se reproducen sus características esenciales, aún cuando se modifiquen o supriman las complementarias o adicionales y aún cuando se varíen los modos particulares de realización.<sup>59</sup>

Por otro lado, “la doctrina entiende por ‘equivalencia’ la sustitución de unos medios por otros que realicen la misma función y con los que se obtiene el mismo resultado. Lo que caracteriza a estos medios equivalentes es que no suponen ninguna mejora o perfeccionamiento, ni en la realización de la función, ni en la obtención del resultado, se hallan al alcance de cualquier experto en la materia y no implican, por lo tanto, ninguna actividad inventiva.” La doctrina ha estudiado el tema de la equivalencia al examinar el requisito de patentabilidad relativo a la altura o actividad inventiva. El concepto de equivalencia complementa el de esencialidad: se infringe la patente siempre que se reproduzca la esencia, aún cuando las características complementarias se sustituyan por otras equivalentes.<sup>60</sup>

20. Tal como se señaló al inicio, en el año 2008 el Tribunal dio fin a una controversia por infracción de una patente de modelo de utilidad mediante Resolución N.º 3114-2009/TPI-Indecopi (Exp. N.º 838-2008/OIN) entre Víctor Raúl Cánepa Llanos, titular de la patente, y Nor Industrias Elliott S.R.L.<sup>61</sup> La patente de modelo de utilidad para “cerradura de sobreponer con un aro interior y cuerpo como única pieza” se encuentra vigente hasta el 17 de noviembre de 2013 y se refiere a una cerradura de sobreponer caracterizada por brindar mayor seguridad al ser mucho más resistente que las cerraduras convencionales, debido a su configuración especial en la que el aro o soporte del tambor forma una sola pieza con el cuerpo de la cerradura, evitando el desprendimiento del tambor como consecuencia de la aplicación de violencia sobre dicho componente.

<sup>58</sup> Socoró, José María, y Grau Mora, Jorge, “Consideraciones sobre la infracción de Patentes” en Estudios sobre Derecho Industrial, Homenaje a H. Baylos, Barcelona, 1992, pág. 525.

<sup>59</sup> Socoró, José María, y Grau Mora, Jorge, “Consideraciones sobre la infracción de Patentes”, Op.Cit., pág. 529.

<sup>60</sup> Socoró, José María, y Grau Mora, Jorge, “Consideraciones sobre la infracción de Patentes”, Op.Cit., pág. 530 y 531.

<sup>61</sup> De conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Decisión N° 486, son aplicables a las patentes de modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente.

Nor Industrias Elliott S.R.L. estuvo fabricando una cerradura que reproduce las características técnicas amparadas por la patente, que proporciona la misma ventaja o utilidad técnica por un medio idéntico. La infracción se configuró independientemente de los cambios de forma introducidos por la emplazada sobre el componente central protector del tambor interior, ya que esta ligera variación parcial en la apariencia externa del producto no impedía que se pueda comprobar la reproducción del efecto técnico mejorado a través del mismo medio o de la aplicación de la misma regla técnica.

El examinador de patentes emitió un informe preliminar en el que indicaba que las características del producto materia de la acción eran similares a las protegidas mediante la patente de modelo de utilidad. Y aunque Nor Industrias Elliott S.R.L. alegó que la cerradura que fabricaba no se encontraba dentro del ámbito de la reivindicación correspondiente, el citado informe técnico indicó que si bien no existe identidad entre la cerradura de la emplazada y la reivindicación de la patente otorgada, lo que permite descartar una infracción literal de la patente, ello no impide afirmar que exista la posibilidad de una infracción por equivalencia de características, para lo cual utilizó el denominado test de la triple identidad sustancial (función-modo-resultado), concluyendo que el resultado es idéntico, que el cambio de forma resulta obvio para una persona versada en la materia, pues la variante no tiene ningún efecto sobre la manera en que funciona el protector del tambor en la invención patentada, todo lo cual hace que el resultado producido por el elemento reivindicado pueda ser alcanzado a través del elemento equivalente, concluyendo que se había producido una infracción al derecho del accionante. Por estas consideraciones la Dirección declaró fundada la acción por infracción interpuesta por don Víctor Raúl Cánepa Llanos.

Nor Industrias Elliott S.R.L. apeló ampliando lo que ya había señalado en ocasión anterior, lo cual fue contestado por el accionante insistiendo en que existe una infracción a su patente si se reproduce el efecto mejorado a partir de la aplicación de la misma regla técnica como solución al problema, a pesar que la forma específica de la cerradura o de alguno de sus componentes no coincida plenamente.

El Tribunal, como segunda instancia administrativa, confirmó en todos sus extremos la resolución de la Dirección, sancionando al infractor. El Tribunal en sus considerandos recordó la importancia de la memoria descriptiva y los dibujos para interpretar las reivindicaciones, precisó que la terminología empleada por las partes puede ser diferente pero que debe precisarse cuándo la función y la aplicación resuelven el mismo problema, que las mejoras o modificaciones ventajosas no es un tema de discusión ni análisis en este caso sino más bien examinar si el producto infractor incorpora las características principales del producto protegido y si las dos figuras geométricas parecidas cumplen la misma función en forma equivalente.

Para la definición de este caso, como puede apreciarse, tanto la Dirección como el Tribunal utilizaron correctamente la Doctrina de los Equivalentes y el test de la triple identidad sustancial que constituyen elementos ampliamente reconocidos en la doctrina y la jurisprudencia de los países más avanzados, lo que nos hace suponer que en el futuro ello podrá considerarse una práctica usual entre nosotros para determinar la amplitud de la protección jurídica al invento y los casos de infracción.

## CONCLUSIONES

A. Es pacífico el reconocimiento, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia internacional, de que el alcance de la protección conferida por la patente está determinada por el tenor de las reivindicaciones, que es donde se deslinda el objeto sobre el cual el derecho ha de recaer y al que el título ha de referirse.

B. Es prácticamente unánime el reconocimiento internacional que la literalidad de las reivindicaciones no puede proteger, en muchos casos, al titular de la patente. Es por ello que tanto la descripción como los dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones y conocer de su amplitud.

C. La redacción del artículo 51 de la Decisión 486 responde a las corrientes contemporáneas en materia de Derecho de Patentes. Ese artículo dispone que el alcance de la protección conferida por la patente estará determinada por el tenor de las reivindicaciones. La literalidad de esta afirmación debe ser interpretada tomando en cuenta la segunda frase de dicho artículo, el cual expresamente dice que la descripción y los dibujos correspondientes servirán para interpretarlas. Como ya hemos dicho, la fórmula que incorporan ambos artículos es actualmente de aceptación pacífica en la doctrina y legislación comparada y, tal como lo hemos indicado, concilia posiciones excluyentes que tuvieron históricamente expresión en las legislaciones de Inglaterra y Alemania.

D. Queda fuera de toda duda el rol fundamental de la descripción a efecto de interpretar la reivindicación. Como hemos visto, la descripción sirve de fundamento a las reivindicaciones, brindando información acerca de las reglas técnicas de la invención y constituyendo un factor relevante para delimitar el ámbito del derecho de patente. No puede interpretarse una reivindicación sin tener en cuenta lo señalado en la descripción.

E. En la tarea destinada a conocer la amplitud o el alcance de la protección legal al inventor, constituye un instrumento de gran importancia la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes, cuyo objeto es brindar protección jurídica dentro de los parámetros antes expresados, que son también de extensa aplicación por las oficinas de patentes y tribunales de países desarrollados.

F. La Dirección y el Tribunal del Indecopi no pueden dejar de utilizar la Doctrina de los Equivalentes, si ella resulta necesaria para determinar el alcance de la protección o la violación de un derecho reconocido en la patente de invención. Es más, resulta positivo conocer que ha comenzado ya a utilizar en la actualidad esa doctrina al momento de determinar la patentabilidad de al menos algunas invenciones.