

**SPAIN
ESPAGNE
SPANIEN**

Cuestión Q 204P

Por el Grupo Español

Raúl Bercovitz (Presidente)
Patricia Koch
Manuel Lobato
Oriol Ramón
Dulce Miranda
Antonio Castán
Roberto Martínez
Elena Molina
Isidro José García Egea
Gerardo de Lucas
María Jesús Sanmartín
Enrique Sánchez-Quñones
Manuel de Torres Navarrete

Responsabilidad por infracción indirecta de derechos de propiedad industrial e intelectual – ciertos aspectos de la infracción de patentes

Cuestiones

Se invita a los grupos a responder a las siguientes cuestiones según lo dispuesto en sus legislaciones nacionales:

I) Análisis de la legislación y jurisprudencia actuales

1. **a) Para que el ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta de una patente ¿se requiere que esos medios materiales ofrecidos o suministrados sean adecuados para su utilización en un uso infractor?**

Sí, para que el ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta se exige que esos medios sean relativos a un elemento esencial de la invención. Por lo tanto entendemos que sí es necesario que los medios ofrecidos sean adecuados para su utilización en un uso infractor.

- b) En caso afirmativo, ¿es relevante que los medios materiales sean también adecuados para su utilización con otras finalidades no relacionadas con la invención?**

La posibilidad de que los medios materiales puedan ser utilizados para una finalidad no relacionada con la invención es de gran importancia en Derecho español. Es necesario, para que exista infracción, que el proveedor sepa o sea evidente por las circunstancias que los medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y que están destinados a ella. Por lo tanto, si los medios materiales son utilizables con otra finalidad no puede darse por supuesto que existe infracción indirecta, puesto que habrá que demostrar, además, que el que suministra esos bienes sabe o debería saber de forma evidente que los medios se van a usar para infringir la patente.

De hecho cabe la infracción incluso con medios materiales que se encuentran corrientemente en el mercado, si el que entrega los bienes incita a la persona que recibe la entrega a cometer infracción de patente.

Por lo tanto, podemos resumir que sí es relevante si los medios materiales son adecuados también para su utilización con otras finalidades. Si esas finalidades son variadas o se trata de productos que están habitualmente en el comercio para que haya infracción tiene que haber una incitación a la infracción. Si los medios no son corrientes es necesario probar no que se incite a infringir pero sí que quien entrega los bienes sabe o debería saber por las circunstancias que los medios se van a utilizar para infringir una patente.

2. **a) Para que el ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta de una patente ¿se requiere que, en el momento del ofrecimiento o suministro, la persona suministrada tuviese la intención de utilizar los medios materiales para un uso infractor?**

Sí. Si el suministrado comunicó el destino de los productos entregados o éste se deduce de las circunstancias, dicha conducta servirá para probar que el proveedor conocía que se iba a dar un destino ilícito. Si no hubiera intención de uso infractor (ni las circunstancias muestran dicha intención), el hecho de que se cambie el destino de los bienes (sobre todo, cuando son bienes corrientes en el tráfico), no afectará a la responsabilidad del que suministró los bienes.

- b) En caso afirmativo, ¿es la intencionalidad un requisito independiente respecto de la adecuación para su utilización en un uso infractor?**

Sí

- c) Si respuesta al punto a) es afirmativa, para que el ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta de una patente ¿se requiere que el proveedor conociese, en el momento del ofrecimiento o suministro, que la persona suministrada tenía intención de utilizar los medios materiales para un uso infractor ?**

El art. 51.1 de la Ley de Patentes española exige que el tercero sepa o las circunstancias hagan evidente que los medios entregados son aptos para la infracción directa y se destinarán a esta. En caso de que exista "incitación" (art. 51.2 LP), la infracción indirecta existirá aun cuando se trate de productos comunes.

3. **En el caso de que para que el ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta de una patente se requiera que los medios materiales tengan relación con algún elemento esencial, principal o especialmente valioso de la invención, o del producto o servicio**

a través del cual se materialice la violación directa, ¿qué criterios deben tenerse en cuenta para determinar si un elemento es esencial, principal o especialmente valioso en la invención, o en el producto o servicio?

El art. 51 de la Ley de Patentes española establece que la patente confiere a su titular el derecho a impedir la entrega u ofrecimiento de medios "*relativos a un elemento esencial*" de la invención.

Las Decisiones de los tribunales Españoles en relación con la cuestión relativa a la interpretación de lo que debe entenderse como medios relativos a un elemento esencial de la invención no proporcionan una directriz clara al respecto.

Según dos sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 12-junio-2001 (AC 2002\235) y 30-junio-2008 (AC 2008\1582), un elemento esencial de la patente (o modelo de utilidad) sería "*uno cualquiera de los elementos a través de los que se define la invención en la parte caracterizadora de una de sus reivindicaciones y, por tanto, son necesarios para la ejecución o puesta en práctica de la invención (regla técnica)*".

4. **En la medida en que los medios materiales sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, ¿constituye un requisito adicional para que el ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta de una patente que el proveedor de esos medios dé alguna instrucción, recomendación o induzca por cualquier otra vía a la persona receptora de los medios materiales a utilizarlos en un uso infractor?**

Efectivamente, para que pueda apreciarse la existencia de infracción en el concreto supuesto de que esos medios materiales se encuentren de forma corriente en el comercio, nuestra Ley de Patentes exige una inducción activa a la infracción por parte de quien ofrece o suministra los medios materiales. En este sentido, el art. 51.2 exige en este caso que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega, a cometer los actos constitutivos de la infracción. De no concurrir tal incitación, no existirá infracción indirecta.

5. **a) ¿Es posible conseguir medidas cautelares contra actos de infracción indirecta?**

Nada impide, en principio, solicitar medidas cautelares en un caso de infracción indirecta. Los presupuestos exigibles -*fumus boni iuris, periculum in mora* y depósito de fianza- son los mismos que para cualquier otra clase de infracción. Hay que reconocer, sin embargo, que la especial complejidad que representan a veces los casos de infracción indirecta dificulta la concesión de las medidas cautelares por los tribunales.

- b) Si la respuesta al punto a) es afirmativa, ¿pueden pedirse medidas cautelares dirigidas contra la mera fabricación de los medios materiales o contra el mero ofrecimiento de los medios materiales (hábil para infringir)?**

Si los medios materiales están destinados exclusivamente a la puesta en práctica de la invención patentada, hay que entender que las medidas cautelares podrían dirigirse contra la mera fabricación o contra el mero ofrecimiento; si los medios son productos que se encuentran corrientemente

en el comercio y/o pueden tener otras finalidades, lo lógico es que las medidas se dirijan contra el ofrecimiento, siempre que existan indicios de incitación por parte del proveedor.

c) Si la respuesta al punto b) es negativa, ¿debe la concesión de una medida cautelar dirigida contra la fabricación o el ofrecimiento limitarse a circunstancias que darían lugar a una infracción indirecta?

En materia de medidas cautelares rigen en España dos principios elementales: la homogeneidad (en virtud del cual sólo podrán solicitarse como medidas aquellas que son exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse) y la proporcionalidad (que obliga a adoptar como medida, entre dos igualmente eficaces, aquella que resulte menos gravosa o perjudicial para el demandado). Entendemos que una aplicación ponderada de ambos principios llevaría a la conclusión de que la medida cautelar en un caso por infracción indirecta puede y debe limitarse a las circunstancias que darían lugar a la infracción.

d) Si la respuesta al punto c) es afirmativa, ¿cómo debe incluirse en la práctica esta limitación en las resoluciones de adopción de medidas cautelares?, por ejemplo:

i) ¿pueden concederse medidas cautelares, por ejemplo, para evitar la situación abstracta o hipotética de que los medios materiales se suministren en circunstancias en las que el proveedor conoce que el suministrado tiene la intención de utilizar esos medios para un uso infractor? y/o

Es dudoso que puedan ser adoptadas medidas cautelares en relación con situaciones abstractas o hipotéticas. La medida está preordenada a una infracción concreta y es necesario aportar un principio de prueba de la infracción para construir adecuadamente el *fumus boni iuris*.

ii) ¿deben concederse las medidas cautelares solamente contra los concretos envíos de medios materiales respecto de los cuales se haya acreditado la intención del suministrado y el conocimiento del proveedor?

Deben concederse las medidas cautelares solamente contra los concretos envíos de medios materiales respecto de los cuales se haya aportado un principio de prueba suficiente para despertar la convicción inicial en el tribunal acerca de la intención del suministrado y el conocimiento del proveedor.

6. Para que el ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta de una patente ¿se requiere que el uso planeado de los medios materiales esté previsto que sea realizado en el país en el que esos medios son ofrecidos o suministrados?

El supuesto objetivo de la infracción indirecta se define en la norma española (art. 51.1 LP) en términos de “*entrega u ofrecimiento de entrega de medios para la puesta en práctica de la invención patentada*” sin que haya ninguna referencia a los territorios en los que deben tener lugar esos actos. En aplicación del principio de territorialidad, hay que entender que debe ser España tanto el país en el que se lleva a cabo el ofrecimiento o suministro de medios materiales como el país previsto para el uso planeado de los mismos.

7. **¿Cómo se determina el lugar en el que los medios materiales son ofrecidos o suministrados?**

La determinación del lugar de ofrecimiento o suministro de los medios materiales no constituye una problemática propia del Derecho de Patentes, sino de Derecho común español y Derecho Internacional Privado.

Por ejemplo:

En los ejemplos propuestos, se entiende que el proveedor X, con actividad comercial en el país A, suministra u ofrece medios materiales aptos para llevar a cabo una infracción directa en otro país y que tiene conocimiento de ello. Partiendo de estas premisas:

- **El proveedor X tiene actividad comercial en el país A; X consiente en suministrar medios materiales para un uso infractor en el país B. Los medios materiales ¿han sido suministrados en el país A, o en el B? ¿o en ambos?**

En general, el lugar de suministro depende de lo que hayan pactado las partes y de los actos posteriores de ejecución de lo pactado. Normalmente se regula a través de la utilización de uno u otro INCOTERM en el contrato de suministro (por ejemplo, si se usa INCOTERM FOB, el lugar del suministro será el puerto de carga, mientras que si se utiliza INCOTERM CIF, el lugar de la entrega será el puerto de destino convenido).

No se nos facilita información alguna sobre el acuerdo de las partes ni sobre la utilización de INCOTERM alguno, por lo que entendemos que la cuestión planteada sería en qué lugar se entiende que se han entregado los materiales cuando no existe pacto a este respecto.

Esto último, sin embargo, es algo prácticamente inimaginable, pues, a tenor de nuestra experiencia, siempre se acuerda o el lugar de entrega de la mercancía (imprescindible, por ejemplo, para determinar cuál de las dos partes se hace cargo del transporte) o, cuando menos, la legislación aplicable al contrato.

No obstante lo anterior, es muy probable que este contrato de suministro se regule por lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980, dada la amplia aceptación de la misma en el ámbito internacional (en la actualidad, 74 países son estados parte).

Si esto es así, el artículo 31 de la citada Convención es el que daría la respuesta al caso que nos ocupa:

“Si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá:

a) Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al comprador.

b) Cuando, en los casos no comprendidos en el apartado precedente, el contrato verse sobre mercaderías ciertas o sobre mercaderías no identificadas que hayan de extraerse de una masa determinada o que deban ser manufacturadas o producidas y cuando, en el momento de la celebración del contrato, las partes sepan que las mercaderías se encuentran o deben ser manufacturadas o producidas en un lugar determinado, en ponerlas a disposición del comprador en ese lugar.

c) En los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato”.

- **El proveedor X se compromete a entregar medios materiales FOB (“free on board”) en un puerto del país A en las mismas circunstancias. Los medios materiales ¿han sido suministrados en el país A, o en el B? ¿o en ambos?**

Si la entrega de los medios materiales por parte de X se produce en condiciones FOB (esto es “Free on Board” o “Franco a Bordo” en español) en un puerto del país A, se entiende que las partes han convenido que la entrega efectiva de los medios materiales tenga lugar en el país A.

- **El proveedor X se compromete a entregar medios materiales FOB (“free on board”) en un puerto del país B en las mismas circunstancias. Los medios materiales ¿han sido suministrados en el país A, o en el B? ¿o en ambos?**

Como decíamos, en un transporte FOB el único dato relevante al efecto de fijar el lugar de entrega es el puerto de carga, de modo que si las mercancías se cargan en un puerto del país A, la entrega se entenderá siempre realizada en el país A, independientemente de que las mercancías después se entreguen en un puerto del país B.

- **Si la oferta fue realizada en el país A pero fue aceptada en el país B, los medios materiales ¿han sido suministrados en el país A, o en el B? ¿o en ambos?**

Los conceptos de lugar de celebración del contrato y lugar de suministro de los medios materiales son independientes, pudiendo coincidir o no. En este sentido y bajo Derecho español, el lugar de celebración del contrato será aquel en el que se emita la aceptación. En cambio, el lugar de suministro de los medios materiales será el que las partes pacten, independientemente de dónde se haya emitido la aceptación. Por ejemplo, y como hemos visto, el lugar de entrega que se considere pactado en el contrato podrá depender del INCOTERM que las partes utilicen, lo cual no guarda relación alguna con el lugar de celebración del contrato.

8. **Si en el país A un proveedor X suministra a una persona Y medios materiales adecuados para ser incorporados a un producto patentado P, en circunstancias en las que X conocía (o resultara obvio atendiendo a las circunstancias):**

- i) **que Y tiene la intención de exportar los medios materiales al país B y completar la fabricación del producto P en el país B; y**
- ii) **que Y tiene la intención de exportar el producto P así fabricado al país A,**

¿se consideraría que Y ha tenido la intención de utilizar los medios materiales para un uso infractor en el país A importando y vendiendo el producto P en el país A, con la consecuencia de que X podría ser condenado por infracción indirecta en el país A por suministrar los medios materiales a Y?

El artículo 51.2 de la Ley de Patentes española permite al titular de la patente impedir que sin su consentimiento *“cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella”*. Así las cosas, según una interpretación literal de esta norma, en España la infracción indirecta solamente comprende la entrega de medios que posteriormente sean utilizados para fabricar el producto patentado o realizar el procedimiento patentado, quedando el resto de finalidades de la entrega (que pudieran constituir infracción directa) fuera de la infracción indirecta.

Así las cosas, X no podría ser condenado por infracción indirecta, puesto que los medios materiales que entregó no han sido utilizados, ni de las circunstancias se deducía que fueran a ser utilizados para la fabricación (*“puesta en práctica de la invención”*) del producto P en territorio español.

Ello no obstante, en España no existe una jurisprudencia consolidada sobre la materia. Por ello, no cabe descartar que mediante una interpretación finalista de la norma un tribunal extienda la condena por infracción indirecta a los actos de colaboración necesaria para realizar alguno de los demás actos de infracción directa aparte de la fabricación del producto o realización del procedimiento patentado.

9. **a) La cuestión de la infracción indirecta, ¿se rige según la legislación del país en el que los medios materiales son:**

- i) ofrecidos; o**
- ii) suministrados ?**

El artículo 8 del Reglamento Roma II (864/2007) de la Unión Europea sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales establece en su apartado 1 que *“la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual (en sentido amplio) será la del país para cuyo territorio se reclama la protección”*. Por consiguiente, en esta materia rige el principio *lex loci protectionis*, o sea, el país de la patente.

Los tribunales españoles siguen este principio. Véase, por ejemplo, la doctrina establecida por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 15 de febrero de 2005 , en la que se hacen las siguientes consideraciones:

“la patente nacional sólo puede ser infringida allí donde está vigente, es decir, en el espacio donde el Estado que la ha concedido ejerce su soberanía”;

“Las patentes nacionales no podrán ser infringidas por actuaciones llevadas a cabo en el extranjero, y las patentes extranjeras no podrán ser infringidas por actuaciones llevadas a cabo en territorio nacional”; y, refiriéndose especialmente a la infracción indirecta:

“por virtud del principio de territorialidad, que hemos de entender sobreentendido por la norma, ese acto relevante (la entrega de los medios específicos) habrá de ser verificado en el territorio donde la exclusión conferida por la patente posee eficacia, escapando al ámbito espacial de su protección la entrega o el ofrecimiento de entrega verificado en el extranjero” .

b) ¿Cuál es la legislación aplicable si los medios materiales son ofrecidos en el país A pero suministrados en el país B?

Véase la contestación a la pregunta del apartado b) anterior.

c) ¿Existe algún otro principio relevante para determinar la ley aplicable?

No.

II) Propuestas para una armonización sustantiva

Se invita a los grupos a presentar sus propuestas para la adopción de reglas uniformes y, en concreto, para considerar las siguientes cuestiones:

1. En un Derecho de Patentes armonizado, ¿cuáles deberían ser los requisitos para que un acto de ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta de una patente?

Deberían exigirse los siguientes requisitos:

- que esos medios materiales ofrecidos o suministrados sean adecuados para su utilización en la puesta en práctica de la invención (fabricación del producto o realización del procedimiento patentado).
- Que los medios materiales estén relacionados con un elemento esencial de la invención;
- Que la persona que oferta o suministra esos medios sepa (porque así se lo ha comunicado la persona destinataria o porque resulta evidente de las circunstancias) que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención; o
- si los medios materiales son productos que se encuentran corrientemente en el comercio, que la persona que oferta o suministra incite al destinatario a usar esos medios para poner en práctica la invención; y
- Que la persona suministrada no esté autorizada para poner en práctica la invención.

2. En un Derecho de Patentes armonizado, ¿en qué medida deberían poder conseguirse medidas cautelares para prevenir una infracción indirecta de patente?

Para la concesión de medidas cautelares dirigidas a prevenir una infracción indirecta deberían ser exigibles los mismos presupuestos que para la concesión de medidas cautelares frente a cualquier otra clase de infracción o actuación ilícita -*fumus boni iuris, periculum in mora* y depósito de fianza-.

3. En un Derecho de Patentes armonizado, ¿cómo debería determinarse el lugar en el que los medios materiales son ofrecidos o suministrados?

En principio, esto no es ni tiene por qué ser una cuestión propia del Derecho de patentes. Pero si quisiéramos fijar unos criterios, estos deberían referirse a lo pactado y/o ejecutado por las partes; y, en su defecto, por las normas previstas en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980.

4. **¿Deberían aplicarse reglas especiales a los actos de ofrecimiento transmitidos a través de medios electrónicos o realizados a través de Internet?**

Sí. Fundamentalmente para potenciar la seguridad jurídica.

5. **En un Derecho de Patentes armonizado, ¿cómo debería determinarse qué ley nacional es aplicable a los actos de ofrecimiento o suministro de medios materiales cuando las acciones o las personas implicadas estén situadas en más de un país?**

La regla jurisdiccional prevista en el Reglamento Roma II (864/2007) de la Unión Europea sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales, artículo 8.1, podría servir de base para una armonización más amplia (aparte de la que ya existe en los estados miembros de la Unión Europea),

6. **¿Tiene su Grupo otros puntos de vista o propuestas dirigidas a la armonización en esta materia?**

Una eventual armonización del régimen aplicable a la infracción indirecta no debería solamente centrarse en la simple enumeración de los requisitos para que se considere producida. La armonización debería ir más allá y definir con cierto detalle esos requisitos, de forma que su interpretación y aplicación por los tribunales dé lugar a las menos dudas posibles.

SUMARIO

Para que un acto de ofrecimiento o suministro de medios materiales constituya infracción indirecta de una patente, debería exigirse:

- que esos medios materiales ofrecidos o suministrados sean adecuados para su utilización en la puesta en práctica de la invención (fabricación del producto o realización del procedimiento patentado);
- Que los medios materiales estén relacionados con un elemento esencial de la invención;
- Que en el momento del ofrecimiento o suministro de los medios materiales la persona que oferta o suministra esos medios sepa (porque así se lo ha comunicado la persona destinataria o porque resulta obvio atendiendo a las circunstancias) que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención; o
- si los medios materiales son productos que se encuentran corrientemente en el comercio, que la persona que oferta o suministra incite al destinatario a usar esos medios para poner en práctica la invención; y
- Que la persona suministrada no esté autorizada para poner en práctica la invención.

Como regla general, para la concesión de medidas cautelares deberían ser exigibles los mismos presupuestos que para cualquier otra clase de actuación ilícita -*fumus boni iuris*, *periculum in mora* y fianza-. El modo de determinación del lugar en el que los medios materiales son ofrecidos o suministrados no es una cuestión propia del Derecho de patentes; responde a la autonomía de la voluntad o, cuando ésta falta o se desconoce, a las normas generalmente aplicables a las transacciones comerciales (e.g. Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancías). Para reforzar la seguridad jurídica, deberían aplicarse reglas especiales a los actos de ofrecimiento transmitidos a través de Internet. La ley aplicable a los actos de ofrecimiento o suministro de medios materiales para la puesta en práctica de una patente debe ser la misma del país/región en el que rige el derecho de exclusiva de esa patente (*lex loci protectionis*).