



Roj: **SJM B 900/2020 - ECLI: ES:JMB:2020:900**

Id Cendoj: **08019470052020100001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **5**

Fecha: **14/04/2020**

Nº de Recurso: **672/2017**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Nulidad**

Ponente: **FLORENCIO MOLINA LOPEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL MERCANTIL DE BARCELONA
JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

SECCIÓN DE PATENTES

Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora)

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López (ponente)

Procedimiento nº 672/2017

Caso: ***Iacosamida***

Parte actora: LABORATORIOS NORMON, S.A.

- Procurador: Don Ignacio López Chocarro

- Abogado: Don Oriol Ramón Sauri

Don Miguel Vidal-Quadras i Trias de Bes

Parte demandadas:

RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC.

UCB BIOPHARMA SPRL

HARRIS FRC CORPORATION

- Procurador: Don Ángel Quemada Cuatrecasas

- Abogado: Don Josep Montefusco

Don Adrián Crespo

Interviniente voluntaria: * UCB PHARMA, S.A.

- Procurador: Don Ángel Quemada Cuatrecasas

- Abogado: Don Josep Montefusco

Magistrado Titular que dicta la resolución: Florencio Molina López

SENTENCIA

En Barcelona, a 14 de abril de 2020

ANTECEDENTES DE HECHOS



PRIMERO. Don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación del actor LABORATORIOS NORMON, S.A. (en adelante, Normon), con fecha 8 de septiembre de 2017, presentó demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de nulidad de las reivindicaciones nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la patente europea EP 0,888,289 (EP '289, en adelante) validada en España con el nº ES 2,157,567 (ES '567, en adelante) y del Certificado Complementario de Protección C200900006 (CCP 006, en adelante), con base en los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito y con el siguiente suplico:

[...]declare la nulidad de las reivindicaciones nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la patente europea EP 0,888,289, validada en España con el nº ES 2,157,567 y del Certificado Complementario de Protección C200900006, ordene su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas y condene en costas a la parte demandada.

SEGUNDO. Emplazadas las demandada RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC. ("RCT"), UCB BIOPHARMA SPRL ("UCB") y HARRIS FRC CORPORATION ("HARRIS"), - en adelante mencionaremos solo a "RCT" para referirnos a todas las demandadas-, presentaron su escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito y formulando, *vía reconvencción*, la siguiente petición en su suplico:

"Que tenga por interpuesta en nombre de mis principales RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., HARRIS FRC CORPORATION y UCB BIOPHARMA SPRL demanda reconvenccional de juicio ordinario contra LABORATORIOS NORMON, S.A. por amenaza o, en su caso, infracción de los derechos de propiedad industrial derivados del CCP 200900006, la admita y, en su día, previos los trámites legales oportunos, dicte Sentencia por la que SE DECLARE que:

1. RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., HARRIS FRC CORPORATION y UCB BIOPHARMA SPRL son titular, licenciataria y sub licenciataria, respectivamente, del CCP 200900006.

2. Los medicamentos genéricos "LACOSAMIDA NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82924), "LACOSAMIDA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82925), "LACOSAMIDA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82926), "LACOSAMIDA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82927), "LACOSAMIDA NORMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82951), "LACOSAMIDA NORMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82952), "LACOSAMIDA NORMOGEN 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82953) y "LACOSAMIDA NORMOGEN 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82954) invaden el ámbito de protección del CCP200900006.

3. LABORATORIOS NORMON, S.A. ha realizado actos que constituyen una amenaza de infracción del CCP 200900006. Para el caso de que entre la fecha de interposición de esta demanda reconvenccional y la fecha de caducidad del referido CCP, LABORATORIOS NORMON, S.A iniciara la fabricación/importación, ofrecimiento, utilización, almacenamiento y/o comercialización de medicamentos genéricos de lacosamida, solicitamos que se declare que dicha entidad ha realizado actos de infracción del CCP200900006.

4. LABORATORIOS NORMON, S.A. ha causado a RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., HARRIS FRC CORPORATION y/o UCB BIOPHARMA SPRL unos daños y perjuicios ciertos y efectivos.

Y SE CONDENE A LA DEMANDADA RECONVENCCIONAL A:

1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. Abstenerse, o en su caso cesar, por sí misma o mediante terceros, de fabricar, utilizar, ofrecer, introducir en el comercio y/o de importar o poseer para alguno de los anteriores fines, mientras el CCP 200900006 esté en vigor, los medicamentos genéricos "LACOSAMIDA NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82924), "LACOSAMIDA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82925), "LACOSAMIDA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82926), "LACOSAMIDA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82927), "LACOSAMIDA NORMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82951), "LACOSAMIDA NORMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82952), "LACOSAMIDA NORMOGEN 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82953) y "LACOSAMIDA NORMOGEN 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82954) o cualquier otro medicamento que invada el ámbito de protección del CCP 200900006.

3. Abstenerse de realizar ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la declaración de comercialización efectiva de los medicamentos genéricos "LACOSAMIDA NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82924), "LACOSAMIDA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82925), "LACOSAMIDA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos con



película EFG" (Núm. Reg. 82926), "LACOSAMIDA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82927), "LACOSAMIDA NORMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82951), "LACOSAMIDA NORMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82952), "LACOSAMIDA NORMOGEN 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82953) y "LACOSAMIDA NORMOGEN 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82954) antes de la fecha más tardía que asegure la posibilidad de su comercialización cuando el CCP 200900006 haya caducado.

4. En caso de realizar dicha declaración de comercialización efectiva tras la interposición de esta demanda reconvenicional, realizar todos los actos que sean necesarios para que la inclusión efectiva de los medicamentos genéricos "LACOSAMIDA NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82924), "LACOSAMIDA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82925), "LACOSAMIDA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82926), "LACOSAMIDA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82927), "LACOSAMIDA NORMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82951), "LACOSAMIDA NORMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82952), "LACOSAMIDA NORMOGEN 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82953) y "LACOSAMIDA NORMOGEN 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82954) en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no produzca efectos hasta que el CCP 200900006 haya caducado.

5. Solamente en caso de que durante el transcurso del procedimiento (en cualquiera de sus instancias) y mientras el CCP 200900006 esté en vigor, la demandada reconvenicional, por sí misma o mediante terceros, iniciara la fabricación o importación, el ofrecimiento, almacenamiento, utilización y/o comercialización de sus medicamentos genéricos de lacosamida, o de cualquier otro que invadiera el ámbito de protección del referido CCP:

i) Retirar del tráfico económico y de sus locales, incluso si ello exige la recompra a sus poseedores u otro negocio jurídico, todas las unidades de los medicamentos genéricos "LACOSAMIDA NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82924), "LACOSAMIDA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82925), "LACOSAMIDA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82926), "LACOSAMIDA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82927), "LACOSAMIDA NORMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82951), "LACOSAMIDA NORMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82952), "LACOSAMIDA NORMOGEN 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82953) y "LACOSAMIDA NORMOGEN 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82954) o de cualquier otro que invadiera el ámbito de protección del CCP 200900006, que haya fabricado o importado, almacenado, utilizado o introducido en el mercado; y

ii) El embargo y destrucción de los objetos producidos o importados con violación del CCP 200900006 y de los medios principalmente destinados a tal producción o a la realización de la infracción y, en particular, al embargo y destrucción de todas las unidades de los medicamentos genéricos "LACOSAMIDA NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82924), "LACOSAMIDA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82925), "LACOSAMIDA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82926), "LACOSAMIDA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82927), "LACOSAMIDA NORMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82951), "LACOSAMIDA NORMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82952), "LACOSAMIDA NORMOGEN 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82953) y "LACOSAMIDA NORMOGEN 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82954), así como de cualquier otro medicamento que invadiera el ámbito de protección del CCP 200900006, que haya fabricado o importado, almacenado, utilizado o introducido en el mercado.

6. A resarcir a RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., HARRIS FRC CORPORATION y UCB BIOPHARMA SPRL por los gastos, daños y perjuicios causados en la cuantía que se determine en fase de ejecución aplicando las bases fijadas en la Sentencia.

Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios habrán de tomarse las siguientes bases:

i) Daño emergente: Todos los costes y gastos incurridos por RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., HARRIS FRC CORPORATION y UCB BIOPHARMA SPRL que se liquiden y acrediten durante el procedimiento y que guarden relación de causalidad con los actos de infracción o de amenaza de infracción del CCP 200900006 llevados a cabo por la demandada reconvenicional, y que a fecha de hoy importan 1.648,88 euros, más los intereses que generen los correspondientes importes desde la interposición de la presente demanda reconvenicional.



ii) Lucro cesante: Además, en el supuesto de que durante el procedimiento principal (en cualquiera de sus instancias), y mientras el periodo de protección del CCP 200900006 esté en vigor, (i) se iniciara la comercialización en España de los medicamentos de lacosamida de la demandada reconvencional, y/o (ii) como consecuencia de la ilegítima competencia de la demandada reconvencional se redujera prematuramente el PVL de VIMPAT®, deberá estarse a la cifra que resulte mayor de los dos conceptos siguientes:

- a) Los beneficios que RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., HARRIS FRC CORPORATION y UCB BIOPHARMA SPRL habrían obtenido previsiblemente de la explotación de la invención si no hubiese existido la amenaza de infracción o, en su caso, la infracción del CCP 200900006 por parte de la demandada reconvencional;
- b) Los beneficios que la demandada reconvencional haya obtenido de la explotación en España de sus medicamentos de lacosamida durante la vigencia del CCP 200900006.

Las concretas bases sobre las que solicitamos que se calculen los anteriores conceptos son las especificadas en las páginas 140 a 143 de la presente demanda reconvencional.

Con carácter subsidiario, y únicamente para el improbable supuesto de que el Juzgado considerara que no cabe posponer la elección de uno de los criterios mencionados, solicitamos ad cautelam que el lucro cesante se calcule conforme al criterio consistente en los beneficios que RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., HARRIS FRC CORPORATION y UCB BIOPHARMA SPRL habrían obtenido previsiblemente de la explotación de la invención durante la vigencia del CCP 200900006 si no hubiera existido la infracción o la amenaza de infracción de dichos derechos de exclusiva por parte de la demandada reconvencional.

7. A notificar la Sentencia, a costa de la demandada reconvencional, a:

i) Cualquier tercero que, iniciado el procedimiento, apareciera en el Registro de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como nuevo titular de las autorizaciones de comercialización de los medicamentos genéricos "LACOSAMIDA NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82924), "LACOSAMIDA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82925), "LACOSAMIDA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82926), "LACOSAMIDA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82927), "LACOSAMIDA NORMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82951), "LACOSAMIDA NORMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82952), "LACOSAMIDA NORMOGEN 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82953) y "LACOSAMIDA NORMOGEN 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG" (Núm. Reg. 82954).

ii) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con domicilio en Parque Empresarial Las Mercedes, Edificio 8, Campezo 1, 28022 Madrid, al objeto de que proceda a anotar la Sentencia en el Registro de Medicamentos.

iii) Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en particular a su Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y a su Secretaría General Técnica (con domicilio en Paseo del Prado, 18-20, E-28071, Madrid, Fax. 91-596.4294) y a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (con domicilio en Paseo de la Castellana, 162, Planta 18, 28046 Madrid), a fin de que:

Tenga conocimiento de dicha resolución y de que los medicamentos genéricos de lacosamida autorizados a la demandada reconvencional no pueden ser comercializados durante la vigencia del periodo de protección del CCP 200900006;

Colabore con el fiel cumplimiento de lo acordado en la Sentencia, impidiendo o, en su caso, removiendo los efectos de los actos de infracción del CCP 200900006, y en particular, los efectos relacionados con la eventual reducción prematura del PVL de VIMPAT® por mor de los denominados sistema de precios de referencia y sistema de precios menores.

iv) A las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas; cuyos domicilios se detallan a continuación para facilitar la labor del Juzgado:

Andalucía: Avda. Innovación, s/n - Edificio Arena 1, 41020 - Sevilla.

Aragón: Paseo María Agustín, 36, 50071 - Zaragoza.

Asturias: General Elorca, 32, 33001 - Oviedo.

Baleares: Cecili Metelo, 18, 07003 - Palma de Mallorca.

Canarias: C/ Alfonso XIII, nº 5, 35071 - Las Palmas de Gran Canaria.

Cantabria: Marqués de la Hermida, 8, 39009 - Santander.



Castilla-La Mancha: Avda. de Burgos, 5, 47014 - Valladolid.

Castilla y León: Avda. de Portugal, 77, 45071 - Toledo.

Cataluña: Travesera de les Corts, 131-158, 08028 - Barcelona.

Extremadura: Avda. del Guadiana, s/n Módulo, B, 06800 - Mérida.

Galicia: Edif. Administrativo San Caetano, s/n, 15771 - Santiago de Compostela.

La Rioja: Villamediana, 17, 26071 - Logroño.

Madrid: O'Donnell, 50, 28009 - Madrid.

Murcia: Ronda de Levante, 11, 30008 - Murcia.

Navarra: Ciudadela, 5, 31001 - Pamplona.

País Vasco: Duque de Wellington, 2, 01011 - Vitoria-Gasteiz.

Valencia: Lauria, 19, 46002 - Valencia.

v) Al Consejo General de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (con domicilio en c/ Villanueva, 11, planta 7ª, 28001, Madrid, Fax: 91 576 39 05) a los efectos de que comunique la Sentencia que en su caso se dicte a los distintos Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España para que, a su vez, éstos la notifiquen a sus colegiados para que éstos conozcan que un Juzgado de lo Mercantil ha prohibido la comercialización de los medicamentos genéricos de lacosamida de la demandada reconvencional y que, por tanto, no podrán dispensarlos en tanto en cuanto se mantenga vigente el CCP 200900006.

vi) Al Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos (Plaza de las Cortes, 11, 28014 Madrid, fax 91 4319620), a los efectos de que comunique la Sentencia que en su caso se dicte a los distintos Colegios Oficiales de Médicos de España para que, a su vez, éstos la notifiquen a sus colegiados para que éstos conozcan que un Juzgado de lo Mercantil ha prohibido la comercialización de los medicamentos genéricos de lacosamida de la demandada reconvencional y que, por tanto, no podrán prescribirlos en tanto en cuanto se mantenga vigente el CCP200900006.

vii) A FEDIFAR (Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos), a los efectos de que informe a sus asociados de la misma y, en particular, de la imposibilidad de explotar a escala comercial los medicamentos genéricos de lacosamida de la demandada reconvencional durante la vigencia del CCP200900006.

viii) A la publicación íntegra de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada reconvencional, en las publicaciones especializadas El Global y Diario Médico, de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1(f) de la Ley de Patentes .

Y todo ello, con imposición de costas a la demandada reconvencional.

TERCERO. Dándose traslado de la reconvención formulada por las demandadas, la actora la contestó mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2018.

Durante la tramitación del procedimiento se propuso y se aceptó la intervención voluntaria de la mercantil UCB PHARMA, S.A.

CUARTO. Celebrada en fecha la audiencia previa:

a) se fijaron los siguientes hechos controvertidos (en general):

- Falta de novedad de la EP '289 por la tesis de Luis
- Falta de actividad inventiva de la EP '289 partiendo de dos estados de la técnica más cercanos, alternativamente, Le Gall y Kohn 1991
- Existencia de infracción/amenaza de infracción de Normon

b) se propusieron y admitieron las siguientes pruebas - a parte de la documental respectiva:-

- 1) Testifical del Dr. Agustín
- 2) Testifical del Dr. Alfredo
- 3) Pericial de la actora, Dr. Amadeo
- 4) Pericial de las demandadas, Dr. Ángel
- 5) Pericial de la actora, Dr. Anton



6) Pericial de las demandadas, Dr. Aquilino

Celebrado el juicio en fecha y practicadas las pruebas, las partes formularon conclusiones, quedando pendiente de dictar sentencia.

QUINTO. La presente cuestión jurídica fue sometida el día 12 de marzo de 2020 a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

SEXTO. Se han observado las formalidades legales a salvo del plazo para el dictado de la sentencia debido a la carga de trabajo existente en los Juzgados Mercantiles y la preferencia en la tramitación de la materia concursal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Hechos.

1. Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos entre las partes (ex art. 281.3 LEC) o que han quedado debidamente acreditados los siguientes:

1.1 Las partes demandadas son titulares/licenciatarios de la patente europea EP 0.888.289 (EP '289), validada en España como ES 2.157.567 (ES '567) y que lleva por título "*Derivados de aminoácidos enantioméricos que tienen efecto anticonvulsivo*".

1.2 Fue concedida a la compañía RCT con base en su solicitud de patente internacional WO 97/33861, presentada el 17 de marzo de 1997, invocando la prioridad norteamericana US 60/013,522 de 15 de marzo de 1996.

1.3 Caducada en fecha 17 de marzo de 2017, entró en vigor el CCP para uno de los compuestos que en ella se reivindican, la lacosamida. Este CCP fue concedido en fecha 14 de diciembre de 2010 y se fijó su fecha límite de validez en el 17 de marzo de 2022.

1.4 La patente EP '289 reivindica varios compuestos enantioméricos y una composición farmacéutica, útiles en el tratamiento de la epilepsia, la ansiedad nerviosa, la psicosis, el insomnio y otros trastornos relacionados del sistema nervioso central (SNC). En concreto, se dirige a ciertos derivados de aminoácidos enantiopuros que tienen efecto anticonvulsivo, entre los cuales se reivindican diversos compuestos derivados de la N-bencil-2-acetamidopropionamida en su configuración R.

1.5 La patente EP '289 se compone de un juego de 10 reivindicaciones, de las cuales la única independiente es la reivindicación 1 (R1). La R1 protege el enantiómero R de todos los compuestos que puedan derivarse de la fórmula que se divulga de la siguiente estructura:

"1. Compuesto en la configuración R, que tiene la fórmula:

En la que:

Ar es fenilo que está no sustituido o sustituido por lo menos con un grupo halo;

Q es alcoxi que contiene de uno a seis átomos de carbono, y

Q1 es metilo"

1.6 La R1 describe la invención por medio de una "fórmula Markush". Se trata de una fórmula genérica que cubre múltiples compuestos con estructuras similares, identificando mediante códigos (en este caso: Ar, Q, Q1) los distintos posibles sustituyentes. De este modo se puede identificar de forma sencilla una familia de compuestos, en este caso un conjunto de anticonvulsivos con unas particularidades especialmente ventajosas. Uno de estos compuestos es precisamente la "lacosamida".

1.7 Las reivindicaciones de producto nº 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 dependen directa o indirectamente de la R1.

1.8 La lacosamida se comercializa con el nombre comercial VIMPAT® y se ha convertido en uno de los más utilizados para el tratamiento de la epilepsia en más de 50 países. RCT prevé que las ventas mundiales del VIMPAT® alcanzarán 1,5 billones de dólares en 2020 y será utilizado para tratar a más de 300.000 pacientes anualmente.



1.9 Normon, actora de nulidad - y la vez demandada de infracción -, ha obtenido autorización para comercializar en España medicamentos genéricos de lacosamida y ha obtenido precio de venta de sus medicamentos autorizados pero *no* se ha realizado la declaración de comercialización efectiva ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es decir, Normon no ha tomado una decisión comercial al respecto de la comercialización de sus productos a base de lacosamida.

SEGUNDO. Objeto del proceso y hechos controvertidos.

2. La actora Normon ejercita la *acción de nulidad* por falta de novedad y/o por falta de actividad inventiva de las reivindicaciones nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la validación española de la patente europea EP '289 y, en consecuencia, también la nulidad del CCP de dicha patente de base al amparo del art. 15.1c) del Reglamento CCP.

3. El primer motivo de nulidad es por la *falta de novedad* de la EP '289 fundamentada en que su objeto estaría anticipado directamente y sin ambigüedad por una tesis doctoral del Dr. Luis (en adelante, "Choi") que se habría hecho accesible al público, antes de la fecha de prioridad de la patente, esto es, antes del 15 de marzo de 1996. Formaría, por tanto, parte del estado de la técnica. Subsidiariamente, Normon señala que si las reivindicaciones nº 2, 9 y 10 se considerasen nuevas serían, en cualquier caso, nulas por incumplimiento del requisito de actividad inventiva también de acuerdo/partiendo de Choi, al derivar de pasos rutinarios por parte del experto en la materia.

4. El segundo motivo de nulidad es por la *falta de actividad inventiva*, señalando dos posibles análisis alternativos partiendo, cada uno de ellos, de un estado de la técnica más cercano diferente:

a) nulidad por falta de actividad inventiva partiendo de un trabajo de final de máster del Dr. Anselmo (en adelante, "Le Gall"), en particular el compuesto 107e, en combinación con el conocimiento general común y/o una serie de otras publicaciones científicas;

b) nulidad por falta de actividad inventiva partiendo un artículo de 1991 del Dr. Agustín (en adelante, "Kohn 1991"), en particular el compuesto 3l y otros en combinación con el conocimiento general común.

5. La demandada de nulidad RCT considera que la EP '289 cumple con el requisito de *novedad*, pues Choi no fue publicado hasta después de la fecha de prioridad y, por tanto, no forma parte del estado de la técnica aquí relevante.

6. RCT defiende que también se cumple el requisito de actividad inventiva si se aplica el "método problema-solución", llegando a la conclusión de que la lacosamida no era evidente a la luz del estado de la técnica. Alega, en síntesis, que Normon ha realizado un análisis *ex post facto* de la actividad inventiva de la EP '289.

7. El tercer punto controvertido se centra en la demanda reconventional que efectúa RCT frente a Normon, ejercitando una acción por *"amenaza de infracción de derechos de propiedad industrial o, subsidiariamente, por infracción de los mismos"*, acumulando acciones de cesación, prohibición, remoción, embargo y destrucción, publicidad y, finalmente, indemnización de daños y perjuicios, todo ellos sobre la base de actos presuntamente constitutivos de la mencionada amenaza de infracción/infracción.

8. Normon excepciona diversas excepciones procesales de falta de legitimación de las demandadas y, principalmente, niega que haya efectuado acto alguno de infracción. En suma, sus actos preparatorios (el ser titular de una autorización de comercialización de un medicamento genérico o el obtener precios para dichos medicamentos) se encuentra dentro de la excepción de la cláusula *bolar* del art. 61.1 c) de la LP o, en último término, se trataría de actividades de índole administrativa que no suponen actos de explotación alguno.

9. Conforme a lo expuesto, procederemos a analizar en primer lugar las acciones de validez efectuadas por Normon y, en su caso, superado el juicio de nulidad, entraríamos a analizar las acciones de presunta infracción alegadas por RCT.

10. Consideramos que en este caso, a diferencia de otros, no es necesario entrar en un análisis previo de la determinación del ámbito de protección de la patente EP '289 pues no existe controversia entre las partes sobre interpretación del contenido o el alcance del ámbito material, a efectos de validez e infracción, de las características técnicas de las reivindicaciones. Todo ello sin perjuicio de las referencias pertinentes que podamos hacer tanto de la descripción como de los elementos técnicos de las reivindicaciones de la EP '289 en los correspondientes juicios de nulidad o de infracción.

TERCERO.- Sobre el requisito novedad: aproximación al concepto de "accesibilidad al público".

11. El art. 54.1 Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes nos dice que " *se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica*", a su vez, el párrafo segundo de este precepto nos aclara que " *el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de*



presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio".

12. Un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por el invento patentado.

13. El método descrito por las *Guidelines for Examination* de la EPO y las Directrices de la Oficina Española de Patentes para valorar la novedad de un patente distingue tres etapas:

(1) La primera consiste en determinar los elementos de la invención reivindicada, para poderlos comparar con el o los documentos del estado de la técnica.

(2) La segunda determinar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica.

(3) La tercera, valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todos los elementos o etapas de la invención reivindicada.

14. Señala el artículo 6 de nuestra Ley de Patentes de 2015 :

" 1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. 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** en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio".

15. En el presente caso, no existe controversia entre las partes en que la tesis doctoral de Luis reproduciría todas y cada una de las características técnicas de las reivindicaciones de la patente EP '289. La discusión, la controversia, se centra en un solo dato fáctico: si la tesis doctoral del Dr. Luis se habría hecho accesible al público, antes de la fecha de prioridad de la patente, esto es, antes del 15 de marzo de 1996 y, por tanto, formaría parte del estado de la técnica aquí relevante. No existe discusión en que la tesis de Luis se defendió en septiembre de 1995 en un tribunal compuesto por cinco miembros a puerta cerrada y que la solicitud de patente se presentó en marzo de 1996. En cambio, si discuten las partes si en esa horquilla de tiempo se dio si quiera la posibilidad de acceso público a la tesis, en la medida que fue objeto de correcciones finales, se remitieron ejemplar/es finales a la Facultad, el director de la tesis Dr. Agustín parece que advirtió del carácter confidencial al Decano de la Facultad, se remitió un ejemplar a la Biblioteca y, entre otras más cosas, también fue objeto de microfilmado por la empresa ProQuest.

16. Previamente a analizar la prueba practicada sobre dichos puntos discutidos, se hace necesario hacer un resumen de algunas pautas y criterios, doctrinales, judiciales y de la propia EPO acerca del concepto de "**acceso público**", con particular referencia al contexto universitario en el que nos situamos.

17. Criterio del juicio de probabilidades:

- Decisión de la EPO T 0381/87 de 10.11.1988 (ECLI:EP:BA:1988:T038187.19881110): " *As previously mentioned, in relation to an issue of fact such as in this case when a document was first made available to the public, the EPO (in this case the Board of Appeal) must decide what happened having regard to the available evidence, on the balance of probabilities: i.e. it must decide what is "more likely than not" to have happened. This is the normal standard of proof in proceedings of this nature. On the above evidence, in the Board's view it is clearly much more likely that document (A) was placed on the open shelves of the Library on 26 November 1981, than that it was not so placed*". Es decir, debe decidirse qué sucedió teniendo en cuenta las pruebas disponibles, de acuerdo con juicio de probabilidades: es decir, debe decidirse qué es que lo más probable que ocurriera.

- Decisión de la EPO T 0750/94 (Proof of prior publication) de 1.4.1997 (ECLI:EP:BA:1997:T075094.19970401): "*Cuando una cuestión de hecho es examinada y decidida por la OEP sobre la ponderación de posibilidades, cuanto más seria sea tal cuestión más convincente deberá ser la prueba que la soporte. Si la decisión sobre esta cuestión pudiese resultar en una denegación o revocación de una patente europea, por ejemplo en un caso relativo a la supuesta publicación o uso previo, la prueba disponible respecto de tal cuestión debe examinarse de forma muy crítica y estricta, por ejemplo a fin de determinar si algo sucedió o no (la supuesta publicación o uso previo) antes de la fecha de solicitud o prioridad relevante. En estos casos, la conclusión de que una publicación o uso forma parte del estado de la técnica a los efectos del artículo 54.2 CPE sólo deberá alcanzarse si la prueba disponible, sometida a un análisis estricto y cuidadoso, establece que es probable que la publicación o uso previos hayan ocurrido. Una patente europea no debería ser denegada o revocada salvo cuando los motivos para su denegación o revocación hayan sido probados completa y adecuadamente; es decir, deben probarse "a fondo"* - ver Decisión T 472/92 (pendiente de publicación en el BO de la OEP)".

**18. Criterio del deber de confidencialidad por personas vinculadas:**

- Directriz de Examen G-IV 7.3.2 de la EPO que establece: "El estado de la técnica no se verá afectado por descripciones orales hechas por y para personas que estaban vinculadas, y preservaron el secreto, ni por una divulgación oral que se hizo no antes de seis meses antes de la presentación de la solicitud de patente europea y que se deriva directa o indirectamente de un abuso evidente en relación al solicitante o su predecesor legal. Sobre la determinación de cuándo se produce un abuso evidente, téngase en cuenta G-V, 3".

- Decisión de la EPO T 1081/01 (Acetals/NEW JAPAN CHEMICAL) de 27.9.2004 (ECLI:EP:BA:2004:T108101.20040927): " Si en el momento de la recepción de la información, el receptor tiene una relación especial con el donante de la información, no podrá ser considerada como un miembro del público, y por tanto la información no podrá ser considerada como publicada a los efectos del artículo 54 CPE. Incluso si esta relación especial hubiese de cesar más adelante, de modo que el receptor fuese entonces libre de hacer circular la información, el mero cese de esta relación especial no hace la información disponible para nada más".

19. Caso particular de remisión de una tesis a una Biblioteca:

- Decisión de la EPO T 314/99 de 21.6.2001 (ECLI:EP:BA:2001:T031499.20010621): " Puesto que el titular de la patente no ha controvertido que D6 efectivamente llegó a la biblioteca del departamento de química de la Universidad de Hamburgo antes de la fecha de prioridad, y en vista de que todas las diversas fechas en las correspondientes declaraciones son anteriores a finales de 1981, esta Cámara está en situación de adoptar la postura, ponderando las probabilidades, que D6 llegó al archivo antes de la fecha de prioridad relevante (6 de junio de 1983) y, de hecho, en algún momento hacia finales del año 1981.

5.5. Ello no obstante, a juicio de esta Cámara, D6 no se hizo accesible al público por el mero hecho de su llegada al archivo, porque esto no significa que en ese momento ya fuese catalogado o de otro modo preparado para que el público adquiriera conocimiento del mismo, y porque en ausencia de estos medios de prueba el público seguiría ignorando su existencia.

Esta conclusión concuerda con la decisión del Tribunal Federal de Patentes [de Alemania] (ver apartado IX (iv) supra), relativa a la llegada de una disertación al archivo de la biblioteca del Massachusetts Institute of Technology (MIT), y que concluyó que dicha disertación no había sido hecha accesible al público, pese a que llevaba un sello de registro mostrando su fecha de entrada al archivo, puesto que no podía presumirse que había sido introducida en el catálogo de la biblioteca dentro del periodo de tiempo que terminaba en la fecha de prioridad relevante en ese caso".

20. En reciente Sentencia de este mismo Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, Sección de Patentes del TMB, de 23 de abril de 2019 (asunto nº 244/2017, caso "tapas de hierro", pendiente de incorporación al CENDOJ) ya tuvimos ocasión de reflexionar sobre el elemento de "acceso público" dentro del requisito de novedad. Reproducimos algunos párrafos de esta resolución de los que pueden extraerse más criterios, en este caso, de la OEPM:

"4.8 Las partes demandas presentan varios documentos (números 8 a 18 de Fábregas, por ejemplo) acreditativos del encargo por parte de la empresa ONO a la empresa CONFUNCO S.A. para fabricar unas tapas para su instalación en las vías públicas así como su proceso de diseño, desarrollo, modelaje y homologación. Es, en definitiva, el proceso de desarrollo y realización del dispositivo CONFUNCO 4118 señalado como antecedente. Se aporta, en tal sentido, documentos acreditativos y certificaciones de los diferentes profesionales que participaron en dicho proceso que, según consta, terminó en septiembre de 2017 cuando ONO homologa el trabajo y las tapas desarrolla y que había encargado a principios de 2007.

4.9 Pues bien, no queda acreditado que el dispositivo CONFUNCO 4118 se hubiera hecho accesible al público antes de la fecha de prioridad de la ES '709 el 18 de julio de 2007 por lo que no puede considerarse que formase parte del estado de la técnica anterior.

4.10 Reproducimos, por su interés, algunos puntos de las Directrices de Examen de la OEPM de 6 de febrero de 2019, en concreto el apartado G.6.6 que trata del estado de la técnica accesible al público por una utilización anterior o por cualquier otro medio:

G6.6.1. Tipos de utilizaciones y ejemplos

La utilización de un producto puede tener lugar mediante la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, o cualquier otra forma de explotación. Por otra parte, la utilización de un procedimiento puede tener lugar mediante la puesta en práctica del mismo o su ofrecimiento o introducción en el comercio. Dicha introducción en el comercio puede producirse, por ejemplo, por medio de la venta o el trueque.



El estado de la técnica puede hacerse accesible al público también de otras maneras, por ejemplo, haciendo una demostración de un producto o un procedimiento en cursos de formación especializados o en demostraciones divulgadas en cualquier medio: televisión, Internet, etc.

Normalmente estos casos de utilizaciones o anterioridades accesibles al público por cualquier otro medio surgirán durante la fase de oposición, ya que raramente serán detectadas en la búsqueda de anterioridades efectuada en la fase de examen.

G6.6.2. Cuestiones a considerar con respecto a las utilizaciones anteriores

Ante la alegación de que un producto o un procedimiento se ha usado con anterioridad, es decir, pertenece al estado de la técnica, se establecerá lo siguiente:

- i) que la fecha en la que ocurrió la supuesta utilización es anterior a la fecha relevante de la patente;*
- ii) la identificación del producto o procedimiento utilizado, con el fin de determinar el grado de semejanza con la materia reivindicada en la patente; y*
- iii) todas las circunstancias relativas a la utilización, con el fin de determinar si la utilización se hizo accesible al público y hasta qué punto; por ejemplo, en relación con el lugar y la forma de la utilización. Estos factores son importantes en el sentido de que, por ejemplo, los detalles de la demostración de un procedimiento de fabricación en una fábrica o de la entrega y venta de un producto, pueden proporcionar información con respecto a la posibilidad de que la materia reivindicada haya sido efectivamente hecha accesible al público.*

Sobre la base de las alegaciones y de las pruebas aportadas (por ejemplo, documentos que confirmen la venta o declaraciones juradas relacionadas con la utilización anterior), se establecerá primero la relevancia de la supuesta utilización anterior. Si, como resultado de esta evaluación, se considera que la utilización anterior está suficientemente fundada y es relevante, y no es cuestionada por parte del titular, se tomará una decisión teniendo en cuenta las alegaciones y las pruebas aportadas. Si la utilización anterior es cuestionada por el titular de la patente, se tratará de obtener pruebas adicionales con respecto a los hechos relevantes que no pueden aún considerarse probados sobre la base de las pruebas presentadas hasta el momento. Según las circunstancias de cada caso particular, las pruebas adicionales podrían tener que ser presentadas por las partes interesadas.

(a) Principios generales Un contenido técnico deberá considerarse como hecho accesible al público por medio de una utilización o por cualquier otro medio si, en la fecha relevante, fue posible para el público en general obtener conocimiento de dicho contenido técnico sin que hubiera ningún acuerdo de confidencialidad restringiendo el uso o divulgación de ese conocimiento. Estas condiciones ocurren, por ejemplo, cuando un producto es vendido incondicionalmente, ya que el comprador adquiere posesión ilimitada de cualquier conocimiento que pueda ser obtenido del producto. Incluso cuando las características específicas del producto no pueden establecerse a partir de un examen exterior, sino solo mediante un análisis más exhaustivo, dichas características son aún así consideradas como hechas accesibles al público. Lo anterior es independiente de que existan o no razones particulares que puedan inducir al análisis de la composición o las características internas del producto. Estas características específicas son únicamente características intrínsecas. Las interacciones extrínsecas, que solo se manifiestan cuando el producto interactúa en condiciones exteriores específicas (por ejemplo, reactivos específicos) y dan lugar a efectos o resultados particulares, sobrepasan la naturaleza del producto per se, ya que dependen de elecciones deliberadas. Típicos ejemplos son el primer o subsiguiente uso como producto farmacéutico de una sustancia o composición conocidas y el uso de un compuesto conocido para un propósito particular basado en un efecto técnico nuevo. Así pues, tales características extrínsecas no pueden considerarse como hechas accesibles al público. Por otro lado, si un producto ha podido ser visto en un lugar tal como una fábrica, por ejemplo, al cual tienen acceso miembros del público no obligados a guardar secreto por un acuerdo de confidencialidad (incluidos aquellos con conocimientos técnicos suficientes para determinar características específicas del producto), se considerará que todo el conocimiento que un experto pudiese obtener por medio de un examen exterior habrá sido hecho accesible al público. Sin embargo, se considerará que todas las características ocultas que solo podrían determinarse desmontando o destruyendo el producto no habrán sido hechas accesibles al público.

(b) Acuerdo de confidencialidad El principio básico que debe adoptarse es que la materia reivindicada no ha sido hecha accesible al público mediante una utilización o cualquier otra forma si existe un acuerdo expreso o tácito de confidencialidad que no ha sido roto, o si las circunstancias del caso son tales que tal confidencialidad deriva de una relación de buena fe o confianza. La buena fe y la confianza son factores que pueden tener lugar en relaciones comerciales o contractuales. Por otra parte, es preciso tener en cuenta el caso particular de una divulgación inocua resultante de un abuso evidente frente al solicitante o su causante (art. 7 LP).

(c) Utilización en una propiedad no pública Como norma general, la utilización en una propiedad de acceso restringido, por ejemplo, en fábricas o instalaciones militares, no se considera como una utilización hecha



accesible al público (ya que los empleados de la fábrica o el personal militar están habitualmente sometidos al mantenimiento del secreto), salvo cuando los productos o procedimientos utilizados son presentados, explicados o simplemente mostrados al público en tales lugares, o cuando expertos no sometidos al mantenimiento del secreto son capaces de reconocer sus características esenciales desde el exterior. Claramente, la citada "propiedad de acceso restringido" no se refiere a las instalaciones de un tercero al que le fue vendido el producto en cuestión de forma incondicional o al lugar donde el público pudo ver el producto en cuestión o determinar sus características.

(d) *Ejemplo de la accesibilidad al público de utilizaciones de un producto* Una prensa para producir paneles ligeros de construcción fue instalada en una nave de una fábrica. Aunque en la puerta había un aviso de que "No se admite personal no autorizado", algunos clientes (en particular distribuidores de materiales de construcción y clientes interesados en comprar paneles ligeros de construcción) tuvieron la oportunidad de ver la prensa, aunque no hubo ningún tipo de demostración o explicación. No existía ninguna obligación de mantener el secreto ya que, según testigos, la compañía no consideraba tales visitantes como posibles competidores. Estos visitantes no eran auténticos expertos, esto es, no fabricaban tales paneles o prensas, pero tampoco eran completamente legos en la materia. Dada la sencilla estructura de la prensa, las características esenciales de la invención eran bastante evidentes para cualquiera que la observase. Existía, por tanto, la posibilidad de que estos clientes (y particularmente los distribuidores de materiales de construcción) reconociesen las características esenciales de la prensa y, dado que no estaban sometidos al mantenimiento del secreto, comunicasen sus hallazgos libremente a terceros.

(e) *Ejemplo de la inaccesibilidad al público de un procedimiento* La materia reivindicada de la patente se refiere a un procedimiento para la fabricación de un producto. Como prueba de que este proceso ha sido hecho accesible al público mediante una utilización, se adujo que un producto similar ya conocido había sido fabricado mediante el procedimiento reivindicado. Sin embargo, no pudo determinarse claramente, incluso después de un examen exhaustivo, por medio de qué procedimiento había sido fabricado. En consecuencia, el acceso público al producto no implica la divulgación de su procedimiento de fabricación.

G6.6.3. Estado de la técnica accesible al público por una descripción oral

El estado de la técnica se hace accesible al público por medio de una descripción oral cuando la información es divulgada sin condiciones a miembros del público en el transcurso de una conversación o una conferencia o mediante la radio, la televisión o medios de reproducción audiovisuales. En el estado de la técnica no se incluyen descripciones orales hechas por y para personas que, sometidas al mantenimiento del secreto, han respetado la confidencialidad y tampoco las descripciones orales hechas con una anterioridad de hasta seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud cuando fuesen resultado directo o indirecto de un abuso evidente frente al solicitante o su causante (ver más adelante el apartado G6.7). De nuevo, es preciso que el/la examinador/a determine las cuestiones siguientes: i) cuándo tuvo lugar la divulgación oral; ii) qué fue descrito oralmente; y iii) si la divulgación oral se hizo accesible al público; esto dependerá también del tipo de divulgación oral (conversación, conferencia) y del lugar o medio donde se hizo público (fábrica, Internet, por ejemplo).

G6.6.4. Estado de la técnica accesible al público de forma escrita, por un uso o una divulgación oral

Para este tipo de estado de la técnica, es preciso determinar cuestiones equivalentes a las definidas en el apartado G6.6.3 si es que no están claramente establecidas en el mismo escrito u otro tipo de divulgación, o si son cuestionadas por una de las partes. Si la información se hace accesible por medio de una descripción escrita y una utilización o por medio de una descripción escrita y una divulgación oral, pero solo la utilización o la divulgación oral se hace accesible al público antes de la fecha relevante, entonces puede considerarse que la descripción escrita publicada a continuación proporciona un relato fiel de la divulgación oral o de la utilización, a menos que el titular de la patente pueda dar razones fundadas de que no es así. En este último caso, el oponente debe aportar pruebas en contra con respecto a las razones aducidas por el titular de la patente. Hay que tener cuidado al considerar el tipo de evidencia presentada para corroborar el contenido de una divulgación oral. Por ejemplo, un informe de una conferencia escrito por el propio conferenciante puede no ser un relato fiel de lo que en realidad fue transmitido al público. Igualmente, un guion del cual supuestamente leyó el conferenciante puede no haber sido en realidad leído de forma completa y comprensible".

4.11 Conforme las directrices expuestas, en primer lugar, las partes demandadas no han acreditado que hubiera sido posible para el público en general obtener conocimiento de dicho contenido técnico del dispositivo CONFUNCO 4118 antes de la fecha de prioridad en julio de 2007.

4.12 Más aún, cuando todo el material documental aportado se circunscribe a un proceso de encargo, diseño, desarrollo, modelaje y homologación de dicho dispositivo, donde intervinieron diversas empresas de las que, dada la relación comercial y contractual subyacente, ha de predicarse la buena fe y la confianza entre ellas y, por tanto, la confidencialidad como principio general. Reiteramos que las partes demandadas no ha presentado



ningún principio de prueba (art. 217 LEC) de que dicha regla general de confidencialidad en el marco de las relaciones comerciales y contractuales expuestas se haya quebrado o roto en algún momento".

21. De la sentencia expuesta y siguiendo las Directrices marcadas por la OEPM pueden extraerse más criterios o pautas de valoración del concepto de acceso al público, por ejemplo, entre otras:

- el lugar, la forma y la relevancia de la utilización (previa);
- un contenido técnico deberá considerarse como hecho accesible al público por medio de una utilización o por cualquier otro medio si, en la fecha relevante, *fue posible* para el público en general de obtener conocimiento de dicho contenido técnico sin que hubiera ningún acuerdo de confidencialidad restringiendo el uso o divulgación de ese conocimiento;
- la materia reivindicada no ha sido hecha accesible al público mediante una utilización o cualquier otra forma si existe un acuerdo expreso o tácito de confidencialidad que no ha sido roto, o si las circunstancias del caso son tales que tal confidencialidad deriva de una relación de buena fe o confianza. La buena fe y la confianza son factores que pueden tener lugar en relaciones comerciales o contractuales.
- En el estado de la técnica no se incluyen descripciones orales hechas por y para personas que, sometidas al mantenimiento del secreto, han respetado la confidencialidad.

CUARTO. Valoración de la "accesibilidad al público" en el caso en relación con la prueba practicada.

22. El hecho controvertido entre las partes es si la tesis doctoral del Dr. Luis se habría hecho *accesible al público*, antes de la fecha de prioridad de la patente, esto es, antes del 15 de marzo de 1996 y, por tanto, formaría parte del estado de la técnica.

23. Como hemos reflejado en el fundamento anterior, debemos basarnos en un juicio de probabilidades y, entendiendo por tanto a los elementos probatorios que se nos ofrecen y circunstancias concretas, deberemos concluir qué es lo más probable que sucediera.

24. En primer lugar, la declaración testifical, en vista y por escrito, del Dr. Agustín así como las declaraciones testificales presentadas por escrito del Dr. Juan Antonio y del Dr. Juan Pedro (documentos nº 11 a 12 de la contestación) deben valorarse críticamente y no se les puede dar un peso relevante en este juicio de probabilidades. La principal razón es el periodo tan amplio de tiempo transcurrido desde el acontecimiento de los hechos (casi 25 años). Lo mismo la declaración escrita del Dr. Luis (documento nº 10), aun siendo el autor de la tesis. A ello se suma, en el caso del Dr. Agustín, la existencia de un interés directo en el resultado de este pleito, en tanto que, como reconoce en el acto de la vista, percibe royalties derivados de la invención patentada objeto de discusión. No obstante, ello no significa que debamos soslayar de plano y absolutamente la versión de los hechos ofrecida - o recordada - por dichos testigos, tan solo que ha de valorarse con prudencia.

25. Por tanto, y en segundo lugar, deberemos dar una peso más relevante en este juicio de probabilidades a la prueba documental presentada. Y comenzamos con el documento nº 8 de la contestación, que muestra que el registro/catalogado correspondiente a la tesis del Dr. Luis no se intrujo en la base de datos de la Biblioteca de la Universidad de Houston hasta el 2 de junio de 1997 ("created"). En cambio, la parte actora fundamenta y centra su posición en la referencia "IMPRINT" del año 1995. A continuación una captura de pantalla de dicho registro:

26. Sobre este documento, el Dr. Alfredo, responsable de la Biblioteca de dicha Universidad y especialista en Biblioteconomía, tanto en su declaración escrita (documento nº 9) como en su declaración en vista, señala que la tesis de Luis no se habría hecho pública hasta dicho momento de catalogado, en *junio de 1997*. Como anexo 3 de su declaración por escrito, el Dr. Alfredo aporta una copia impresa del registro "MARC" para la tesis de Luis, registro solo accesible para el personal de la Biblioteca, que muestra el historial y misma creación en la fecha antes señalada:

27. Respecto a este documento, las partes discuten el campo 008: **970602s1995**. Según Alfredo, los primeros seis caracteres indican la fecha en que se creó el registro, lo que concuerda nuevamente con la fecha antes referida, 97-06-02, esto es, 2 de junio de 1997. Mientras que, el séptimo carácter, la referencia a 1995 indica, según Alfredo, "*una única fecha conocida de distribución, publicación, divulgación, producción, ejecución o redacción (la entrada MARC puede referirse a cualquiera de ellas) o, si dicha fecha no es conocida por el bibliotecario, de cualquier fecha aproximada o de cualquiera de esos eventos que pueda representarse con cuatro dígitos*". Continúa diciendo este testigo que la indicación de 1995 en ese campo es una mera fecha que habría reflejado el bibliotecario confiado en la fecha impresa en la portada del documento, al ser el único dato que figuraba en ella en el momento del registro y para completar dicho campo 008 estándar. Concluye que, en su opinión, la entrada en el campo 008 no refleja la fecha real en la que el público podría haber obtenido/accedido a la tesis de Luis.



28. También insiste la actora en el campo MARC 264 acompañado de (1) y seguido de 1995, que significaría "publicación" (interpretación sobre la base del documento nº 40 de la actora, página 22). Por su parte, Alfredo, según su experiencia en las bibliotecas de EE.UU., entiende que el término "publicación" significa fecha en que se aprobó o finalizó un documento en contraposición a la fecha en que se puso a disposición del público.

29. Valorando conforme a la sana crítica los elementos probatorios anteriores, consideramos más probable - dentro del juicio de probabilidad que estamos efectuando - que efectivamente la tesis de Luis se catalogara en la fecha de 2 de junio de 1997, aunque encontremos referencias al año 1995, año de la defensa de la tesis (septiembre de 1995) y que, probablemente, el bibliotecario introdujera dicho año en el campo 008 al ser la reflejada en la portada de la tesis, a falta de más datos. Por lo demás, debe observarse que la fecha de 2 de junio de 1997 es una fecha más concreta y precisa, frente a la referencia genérica e imprecisa de simplemente el año "1995". Esa mayor precisión en la datación, entendemos, que es más lógica dentro de el marco de un proceso de catalogación bibliotecaria. Y, como hemos visto, con el precedente de la EPO T314/99, antes reseñado, la catalogación es el momento a tener en cuenta para considerar que un documento, en nuestro caso, una tesis, se hace *accesible al público*.

30. El siguiente punto controvertido entre las partes litigantes, sería la probabilidad de que la tesis hubiera sido *accesible al público* entre el periodo comprendido entre septiembre de 1995, fecha de la defensa de la misma y la fecha de prioridad de la patente, 15 de marzo de 1996.

31. Todas las declaraciones, de los miembros del Tribunal de la tesis, Dr. Juan Antonio y del Dr. Juan Pedro, como el director de la misma, el Dr. Agustín, y el propio autor de la misma, Dr. Luis, coinciden en sus versiones en que la defensa fue a puerta cerrada, esto es, *no pública*. Coinciden también en la naturaleza confidencial de dicho trabajo, habitual en este ámbito universitario por otro lado. Agustín y Luis coinciden en el carácter confidencial durante el desarrollo de la investigación/tesis como tutor de tesis y doctorando, respectivamente.

32. Según las versiones de Luis y de Agustín, en el momento de defensa de la tesis se les dio un borrador/copia a los miembros del tribunal que luego devolvieron. Luis hizo modificaciones y las correcciones sugeridas. Agustín revisó las mismas y Luis presentó la versión final en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Houston en *diciembre de 2015* siendo esta la que finalmente remitiría la tesis a la Biblioteca de la Universidad. Respecto de este último extremo, nos remitimos a la ya expuesta Decisión de la EPO T314/99: "... a juicio de esta Cámara, D6 no se hizo accesible al público por el mero hecho de su llegada al archivo, porque esto no significa que en ese momento ya fuese catalogado o de otro modo preparado para que el público adquiriera conocimiento del mismo, y porque en ausencia de estos medios de prueba el público seguiría ignorando su existencia".

33. A continuación, tenemos como elemento de prueba, la carta escrita por Agustín al Decano de la Facultad, Dr. Guillermo (documento nº 6 de la contestación), el 16 de febrero de 2016, pidiendo específicamente el "embargo de la tesis", esto es, que se retrasara la publicación de la tesis de Luis en espera de la presentación de la solicitud de patente por RTC y que no se distribuyera públicamente durante seis meses. La actora impugna la autenticidad y el valor probatorio de esta carta:

[Estimado Justiniano :

Querría pedirte que retrasásemos la divulgación pública (v.g. biblioteca, departamento de química) de la tesis del Dr. Luis con título "Síntesis, Química y Evaluación Biológica de Compuestos Medicinalmente Relevantes" por un periodo de máximo seis meses. He hablado con el abogado (Dr. Victoriano) que representa a Research Corporation Technologies. Quieren solicitar una patente sobre alguna información exclusiva que se describe en su tesis. Espero que el proceso de solicitud de patente vaya rápido e informaré inmediatamente a la Universidad cuando esta tesis pueda ser publicada. Es muy importante que protejamos los intereses de la Universidad. Gracias de antemano por tu ayuda].

34. A continuación, siguiendo con la versión del Agustín, éste envía el día 12 de agosto de 1996, un fax abogado de patentes Victoriano, representante de RCT (documento nº 6 de la contestación) con el siguiente comentario:

Traducción: [**COMENTARIOS:** Victoriano, la tesis no ha sido puesta en las estanterías de la biblioteca - de momento hemos pedido que la pongan en la "cámara". Hal.]

35. En relación esta "cámara" ("vault", en inglés), la demandada entiende que es una expresión coloquial, y se apoya en la declaración del testigo Alfredo, según el cual, " un elemento embargado no se introducía en el catálogo de la biblioteca, ni se colocaba en los estantes de la biblioteca ni se ponía a disposición de ninguna otra forma para su circulación (ya sea en las BUH o en otro lugar) durante el periodo de embargo. El elemento embargado podía almacenarse en un lugar inaccesible para el público en el departamento académico pertinente



o en las BUH (en cuyo caso estaría acompañado por una instrucción escrita de que debía permanecer embargado hasta una determinada fecha o nuevo aviso)".

36. Señalar Alfredo en su declaración escrita: "A la vista de la Carta de Guillermo y el Fax de Agustín, no tengo motivos para creer que la Tesis de Luis fuera archivada o estuviera disponible de otra forma para su inspección pública antes de la indicación del 26 de diciembre de 1996 en la Prueba JAL-2, y creo que la Tesis de Luis se habría mantenido en un área de almacenamiento que no estaba accesible al público hasta la terminación del embargo del 26 de diciembre de 1996 o después de esa fecha, tras lo cual se informó a las BUH que podía ponerse en los estantes. De esta última nota manuscrita en el Fax de Agustín, deduzco que la Tesis de Luis se encontraba en las BUH a la espera del procesamiento en el sistema de la biblioteca de la forma descrita en los párrafos 6 a 11 anteriores desde el 29 de enero de 1997 aproximadamente".

37. Por su parte, la actora pone el acento en la nota manuscrita en la parte superior derecha de este Fax documento nº 6, que pone " Berta, esto ya se puede poner en las estanterías. 26/12/96"; y " Ret'd [es decir, devuelto] a la biblioteca el 29/1/97". Berta era la asistente del Dr. Agustín. Y, a juicio de la actora, la expresión "devuelto a la biblioteca", sería prueba de que la tesis no estaba realmente embargada, pues se devuelve a la biblioteca.

38. Por último, otro punto en el que la actora funda sus dudas acerca del embargo, es el documento nº 48 aportado, esto es, correo electrónico de la empresa ProQuest, encargada en su momento del microfilmado de esta tesis, que en un primer correo respondiendo a preguntas de los letrados de la actora contesta: "This title was received from the university of Houston on July 1, 1996 and made available on July 28, 1996". Por tanto, "se hizo disponible el 28 de julio de 1996".

39. No obstante, como documento nº 72, se aporta por las demandadas un segundo correo complementario de ProQuest, del Sr. Eduardo, quien señala: "Debido a que los hechos en cuestión ocurrieron hace muchos años, he revisado los registros de la empresa que mantenemos en el decurso ordinario de nuestras actividades. Puedo afirmar con certeza que, aunque la disertación fue recibida por ProQuest el 1 de julio de 1996, no se hizo público el 28 de julio de 1996. Antes fue, el 28 de julio de 1996 es la fecha en que pasó de la fase de admisión a nuestro proceso interno de microfilmado. De hecho, la disertación fue microfilmada en algún momento entre esa fecha y el 20 de agosto de 1996. Pido disculpas si el uso de la frase "hizo disponible" en la nota de la Sra. Enma para denotar este cambio en las etapas de producción ha causado confusión.

A diferencia de la mayoría de las otras disertaciones recibidas en el mismo lote, esta disertación no se publicó en 1996. Antes bien, los registros muestran que fue excluida de listado público hasta el 10 de septiembre de 2001 (o en torno a esa fecha). Este tipo de embargo no es infrecuente y se produciría a instancia del autor y/o de su institución. En este caso, los archivos no registran la razón del retraso en publicación. Las razones que se suelen dar para estos embargos a menudo incluyen los planes para publicar libros o artículos académicos sobre el mismo tema, el carácter delicado de la investigación u otras preocupaciones".

40. Con los anteriores elementos de prueba expuestos, valorando críticamente los mismos, consideramos que lo más probable es que desde la defensa de la tesis en septiembre de 1995 hasta el 15 de marzo de 1996 no se hubiera hecho accesible al público la disertación de Choi. Lo razonamos.

41. En fundamentos anteriores hemos expuesto el criterio del deber de confidencialidad, que recogen tanto decisiones de la EPO (T 1081/01) como su guía de exámen (Directriz de Examen G-IV 7.3.2) así como las Directrices de Examen de la OEPM de 6 de febrero de 2019 (apartado G.6.6). Por lo tanto, debemos tener en cuenta la circunstancias y contexto en las que es defendida la tesis de Luis y que, posteriormente, es depositada la versión final en la Facultad y ésta lo remite a la Biblioteca de la Universidad de Houston. Todo este íter, en el juicio de probabilidad que estamos desarrollando, es altamente probable que se efectuara bajo la premisa de la reserva y confidencialidad. Deber de confidencialidad que se manifestaría algunas veces de manera tácita y otras de manera expresa, pero siempre, en cualquiera de los casos, subyaciendo una relación de confianza y buena fe.

42. Manifestaciones tácitas del deber de confidencialidad:

- durante el desarrollo de la investigación del Dr. Agustín y su equipo, incluido el Dr. Luis (más aún cuando no era la primera vez que solicitaban patentes derivadas de sus investigaciones);
- durante la defensa de la tesis de Luis en septiembre de 2015 ante un tribunal de cinco miembros, a puerta cerrada, no público.
- durante la fase de corrección con el Dr. Agustín como tutor de tesis y depósito de la versión final en la Facultad

43. Manifestaciones expresas del deber de confidencialidad:



- carta del Dr. Agustín al Decano de la Facultad en febrero de 2016 solicitando formalmente el embargo de la tesis debido a que RCT va a solicitar la patente
- Fax de agosto de 2016 de Agustín al abogado de RCT señalando que la tesis no ha sido puesta en las estanterías de la Biblioteca.
- Correo de ProQuest manifestando que aunque aunque la tesis fue recibida el 1 de julio de 1996, no se hizo público el 28 de julio de 1996, y que los registros muestran que fue excluida de listado público hasta el 10 de septiembre de 2001.

44. Nótese en toda esta cronología, en esta horquilla temporal, que la tesis no parece salir de círculos tácitos o expresos de confidencialidad: círculo de confidencialidad dentro de una Universidad, círculo de confidencialidad dentro del equipo de investigación científica, círculo de confidencialidad dentro del tribunal de la tesis, círculo de confidencialidad entre Agustín y Luis, círculo de confidencialidad entre Agustín y el Decano, círculo de confidencialidad entre Agustín y el abogado de RCT. *Lo más probable*, por tanto, es que la tesis no saliera de dichos círculos, expresos o tácitos, de confianza y buena fe en atención a la cronología expuesta.

45. Como argumento de cierre en este íter cronológico de confidencialidad se situaría el artículo del Dr. Luis (documento nº 9 de la demanda), que se hizo público en *abril de 1996*, por tanto, con posterioridad a la fecha de prioridad de la patente el 15 de marzo de 1996. Es un final temporal que estimamos racional y lógico: es el propio autor/inventor quien hace públicos los resultados de su investigación en un artículo científico, justamente un mes después de la fecha de prioridad de la patente.

46. Por último, se ataca también las reivindicaciones dependientes de la R1, esto es, el resto de reivindicaciones de la EP '289. Habiéndose acreditado la validez de la reivindicación independiente R1, ello conduce, automáticamente, por definición a declarar la validez de la totalidad de las reivindicaciones dependientes de aquellas. Las *Guidelines for Examinations* de la EPO (part G. Chapter VII) en este sentido: " 13. *Dependent claims; claims in different categories*

If the subject-matter of an independent claim is new and non-obvious, there is no need to investigate the novelty and non-obviousness of the subject-matter of any claims dependent thereon, except in situations where the subject-matter of a dependent claim has a later effective date than the independent claim and intermediate documents are to be considered (see F VI, 2.4.3).

Similarly, if the subject-matter of a claim to a product is new and non-obvious there is no need to investigate the novelty and non-obviousness of the subject-matter of any claims for a process which inevitably results in the manufacture of that product or of any claims for a use of that product. In particular, analogy processes, i.e. processes which themselves would otherwise not involve an inventive step, are nevertheless patentable insofar as they provide a novel and inventive product (see T 119/82). It should, however, be noted that in cases where the product, process and use claims have different effective dates, a separate examination as to novelty and inventive step may still be necessary in view of intermediate documents".

QUINTO. Sobre la actividad inventiva: configuración legal y jurisprudencial de la actividad inventiva.

47. El segundo motivo de nulidad es por la *falta de actividad inventiva*, señalando dos posibles análisis alternativos partiendo, cada uno de ellos, de un *estado de la técnica más cercano* diferente:

- a) nulidad por falta de actividad inventiva partiendo de un trabajo de final de máster del Dr. Anselmo (en adelante, "*Le Gall*"), en particular el compuesto 107e, en combinación con el conocimiento general común y/o una serie de otras publicaciones científicas;
- b) nulidad por falta de actividad inventiva partiendo un artículo de 1991 del Dr. Agustín (en adelante, "*Kohn 1991*"), en particular el compuesto 3l y otros en combinación con el conocimiento general común

48. Apreciar actividad inventiva supone enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual hay que plantearse si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y, en función, de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado, sin aplicar su ingenio.

49. En este sentido, el art. 8 de la Ley de Patentes de 2015 señala que " *se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia*". En relación a los modelos de utilidad, el art. 146.1 de dicha ley establece: " *Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia*".



50. Un método útil para el análisis del requisito de actividad inventiva es el de aproximación al problema y a la solución, que es el que se emplea con frecuencia por los examinadores de la EPO, aunque no se trate del único procedimiento apto para valorar la actividad inventiva.

51. El citado método, empleado por la EPO en el análisis de la actividad inventiva de una solicitud de patente y conocido con el nombre de "*problem and solution approach*" (método problema-solución), pretende fundamentalmente evitar una valoración de la actividad inventiva *ex post facto*, de esta manera se trata de objetivar el análisis de la obviedad en la fecha en la que se reivindica la prioridad del invento patentado, es decir, antes de que la descripción del invento fuera hecha pública, tal y como exige el art. 8.1 LP y el art. 56 CPE.

52. Las Cámaras de Apelación, para buscar un fundamento legal a este test, suelen apoyarse en la Regla 40(1) (c) (Reglamento de Ejecución del CPE, actualmente adaptado por decisión del Consejo de Administración de 7 de diciembre de 2006), según la cual la descripción de la solicitud debe de: "*exponer la invención tal y como está caracterizada en las reivindicaciones, de tal manera que permita la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente, y la solución a ese problema*" (*disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood*). De esta manera resulta que el problema técnico y su solución son elementos de cualquier invención.

53. La aplicación del método supone seguir tres pasos: a) La determinación del estado de la técnica más próximo; b) La definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento; y c) partiendo de esos dos elementos, valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia, lo que supone, por una parte, que el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de solucionar, y, por otra, qué solución propuesta le hubiera parecido obvia.

A. La determinación del estado de la técnica más próximo

54. Para determinar el estado de la técnica más próximo las Cámaras de Apelación de la EPO siguen diversos criterios, partiendo, con carácter general, de que ese estado de la técnica viene representado por un documento prioritario que reúne una serie de características. En primer lugar, se trata de un estado de la técnica dirigido al mismo propósito o efecto que la invención cuestionada (T 606/89, T 686/91, T 650/01). En segundo lugar, debe de tratarse de un documento relacionado con el mismo o similar problema técnico que la invención cuestionada, o al menos al mismo o similar campo de la técnica que la patente cuestionada (T 909/93, T 1203/97, T 263/99). En tercer lugar, ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida más prometedor para llegar a la invención cuestionada (T 254/86, T 282/90,70/95, T 644/97, T656/90).

55. Las Guidelines for Examination de la EPO (versión16/9/2013, Parte G. Capítulo VII, 5.1) dicen que: "*El estado de la técnica más próximo es el que en una sola referencia describe la combinación de características que constituye el punto de partida más prometedor cuyo desarrollo conduce a la invención*".

56. Al analizar novedad, la fecha relevante es la de la divulgación del documento-antecedente, no la de la prioridad de la patente impugnada, mientras que para valorar actividad inventiva, la fecha relevante es la de la prioridad de la patente cuestionada. Como dice la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación de la EPO "el documento de la técnica más cercano debe evaluarse desde el punto de vista experto en la materia el día antes de la fecha de presentación o prioridad válida de la invención reivindicada (T 24/81, DO 1983, 133 de por el experto, T 772/94, T 971/95, Directrices G-VII, 5.1 - Junio versión 2012, *The closest prior art must be assessed from the skilled person's point of view on the day before the filing or priority date valid for the claimed invention*)".

B. El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

57. El segundo paso del test aplicado consiste en identificar el problema técnico objetivo que se pretende solucionar con el nuevo invento.

58. Dice la Directriz de Examen C-VII, 5.2: "*En el contexto de la aproximación problema-solución, el problema técnico significa la intención y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para proporcionar los efectos técnicos que proporciona la invención sobre el estado de la técnica más cercano. El problema técnico así definido es el "problema técnico objetivo"*.

C. La valoración de la obviedad.

59. Determinado el estado de la técnica más próximo y el problema objetivo a solucionar por la invención, hay que pasar al último paso del método problema- solución, la valoración de la evidencia o no de la solución propuesta por la patente cuestionada por el hipotético experto en la materia.

60. A este respecto, debemos recordar que ese experto en la materia tiene unos rasgos comunes en todos los casos que debemos de definir:



- a) El experto en la materia es una persona (o un equipo de personas) práctica en la materia a la que se refiera la invención, poseedor de los conocimientos comunes del campo técnico o científico correspondiente, en el momento en que se formula la solicitud, se trata de un profesional medio que tiene los conocimientos comunes a ese tipo de profesionales.
- b) Experto se le atribuye conocimiento de todos los documentos que forman el estado de la técnica, que ha leído cuidadosamente y, por supuesto, los citados en informe sobre el estado de la técnica.
- c) Nuestro técnico cuenta con los medios y la capacidad normales para realizar tanto el trabajo rutinario como la experimentación.
- d) Se trata de un experto en el campo de la técnica al que corresponda el invento (Cámaras de Recursos EPO T 641/00, OJ 2003, 352), pero que no tiene ninguna capacidad inventiva (T39/93, OJ 1997, 134). Es precisamente ese tipo de capacidad lo que diferencia al inventor del experto en la materia.
- e) Para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema técnico que el invento aborda y pretende solventar, pues el experto en la materia es experto en el campo del problema técnico, no en el de la solución (T 422/93).

61. En este punto, siguiendo el test " *could-would* ", hay que recordar que no se trata que el experto en la materia hubiera "podido" llegar a la invención cuestionada. Es indudable que un experto podría haber llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizó la titular de la patente. Pero ese análisis sería un examen *ex post facto* de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y el punto de destino (la invención cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocía la invención que soluciona el problema.

62. Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese "habría" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

SEXTO. Sobre el método problema-solución.

63. Como antes dijimos, el "*problem and solution approach*" (método problema-solución) es uno más de los métodos existentes para el análisis de la actividad inventiva. Es el utilizado por la EPO y, tradicionalmente, el seguido con mucha comodidad por los Tribunales españoles pues nos permite un control objetivo del requisito de la obviedad en la fecha en la que se reivindica la prioridad y, a la vez, detectar fácilmente los sesgos retrospectivos ("*hindsight*") en dichos análisis.

64. Así, en la práctica judicial, no es infrecuente los casos que se nos presentan con ausencia de seguimiento de los tres pasos del método problema-solución; o referencias jurisprudenciales de forma genérica y abstracta al mismo pero sin aplicarla ni subsumirla al caso de autos; o análisis que, formalmente, dicen seguir el método pero que, materialmente, lo aplican de forma incorrecta, parcial o sesgada.

65. Dentro de estos últimos, encuadraríamos aquellos casos, tampoco infrecuentes, en los que, aunque se sigue el método problema-solución, su aplicación se desvirtúa en cualquiera de los tres pasos que lo componen - cuando no en los tres, a su vez -, apartándose de los criterios y pautas habituales a la hora de determinar el estado de la técnica más cercano, a la hora de identificar el problema técnico objetivo a solucionar y/o a la hora de valorar si el invento es obvio o no, esto es, si el experto en la materia *habría llegado* a la misma solución técnica.

66. Esta "huida" del método problema-solución, total o parcial, directa o indirecta, ya ha sido censurada por nuestra jurisprudencia en varias ocasiones y, lo más importante, viene a abonar la conclusión de que en la patente controvertida concurre el requisito de la actividad inventiva o, como mínimo, que puede tratarse de un análisis o construcción *ex post facto*.

67. Así, la *Sentencia de 12 noviembre de 2010 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona* :

"Conviene advertir que se trata de un método [el método problema y solución] , no el único, y por lo tanto es posible acudir a otros, pero en cualquier caso debemos exigir un mínimo de análisis en el que se valore el estado de la técnica más próximo, el problema técnico que se pretende resolver y si la solución propuesta habría sido obvia para un experto en la materia. Nada de ello hace ni la reconvencción ni el informe pericial en el que se basa, que no nos aporta valoración alguna acerca la posible obviedad de la solución apuntada, sin que pueda suplirse este defecto en el recurso de apelación".

68. En similar sentido, la *Sentencia de 3 de octubre de 2011 de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid* , afirma:



"... que éste se limita en su condición de experto, en lo relativo al análisis de actividad inventiva, a proclamar un juicio de evidencia según su criterio, es decir, a participarnos el resultado de sus reflexiones, pero prescindiendo en su informe (en el que, además, no discierne en ocasiones de si está abordando el análisis de otra premisa distinta como lo es la novedad, que criticaba entonces dicho perito y que ya ni siquiera la parte que lo propuso defiende que no concurriese) de realizar una evaluación del requisito de actividad inventiva según el método de aproximación al problema y a la solución. Este tribunal considera respetable el parecer de dicho perito, a tenor de su brillante currículum, pero ello no nos basta para considerarlo como prueba decisiva si no se ajusta a un método que podamos someter a valoración jurídica, pues de lo contrario nos estaríamos plegando de modo acrítico a un argumento de autoridad y estaríamos dejando la solución de la contienda en menos de un sujeto ajeno al juzgador. Por otro lado, nos parece evidente el riesgo de que al actuar de ese modo el perito, que hace continuas referencias a lo que considera sobradamente conocido, pudiera estar incurriendo, de modo inconsciente, en un análisis "ex post facto", lastrado por la realización de una mirada retrospectiva hacia lo inventado desde los conocimientos que ya se tienen años después del momento en el que se solicitó el registro de la patente".

69. Así también, en la antes citada Sentencia de este mismo Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, Sección de Patentes del TMB, de 23 de abril de 2019 (asunto nº 244/2017, caso "tapas de hierro", pendiente de incorporación al CENDOJ):

"En primer lugar, del examen de la demanda reconventional y del informe pericial del Sr. Luis Pablo, se evidencia o una inaplicación de los pasos del método problema-solución, no siguiendo la sistemática que requiere dicho método problema o, como poco, una planteamiento erróneo del problema técnico a resolver.

Así, en relación a la R1 de la EP, 156 y el ataque de falta de actividad inventiva a partir de D3 y el conocimiento general común, se señala por la demandada como problema técnico que trata de resolver la invención cuestionada el siguiente (pág. 109 de la reconvencción):

" Un problema técnico objetivo plausible sería evitar que el usuario deba de montar o ensamblar la cápsula y la pieza colectora 9, o evitar que éstas se separen accidentalmente porque estas partes ya vienen, de fábrica, ensambladas.

La solución a este problema que pasa por pegar o unir la cápsula a la pieza colectora 9 es obvia no ya para un experto en el sector sino para cualquier técnico corriente o para una persona sin conocimientos técnicos, pero con sentido común".

A diferencia de lo alegado por la demandada y el perito Luis Pablo, lo cierto es que el problema técnico a resolver lo describe la propia patente (columna 1 líneas 17 a 25 y líneas 62 a 68 y columna 2, líneas 1 a 3:

"El problema con este cartucho es que la bebida extraída a partir del cartucho pasa por encima de esta pieza de soporte y a través de medios de conductos, lo cual significa que es difícil, si no imposible, por razones de contaminación y de gusto, contemplar la extracción con este sistema de cartuchos que contengan sustancias distintas de café molido tostado, debido al residuo de la bebida presente en dicho soporte.

[...]

Uno de los principios de la presente invención descansa en el hecho de que la cápsula comprende sus propios medios de abertura activados por la elevación de la presión del fluido introducido dentro de la cápsula en el momento de su extracción. Otro principio de la invención descansa en el hecho de que la cápsula tiene su propio paso de salida con sus propios medios de conductos que hacen posible evitar, o por lo menos reducir considerablemente, el contacto con los elementos del sistema o del dispositivo de extracción".

Por tanto, el problema técnico objetivo es el que nos da la propia patente: evitar el contacto de la bebida con la máquina, lo que permite el uso de una única máquina para preparar bebidas distintas.

Rechazamos la "reformulación" del problema técnico que alega el Sr. Luis Pablo en el acto del juicio sobre la base de resoluciones de la EPO. Más al contrario, el apartado I.D.4.3.2 (págs. 176-177) del Libro Blanco del Case Law de las Cámaras de Recursos de la EPO, es meridianamente claro:

" 4.3.2 Problema definido en la solicitud de patente como punto de partida

Además, debe considerarse que una definición objetiva del problema a resolver por la invención normalmente debe partir del problema descrito en la patente enjuiciada. Sólo si el examen mostrara que el problema descrito no había sido resuelto o si se utilizó estado de la técnica inapropiado para definir el problema sería necesario investigar qué otro problema existía objetivamente. La definición de problemas técnicos artificiales o no realistas tiene que evitarse (ver T 246/91, T 495/91, T 731/91, T 741/91, T 334/92, T 881/92, T 380/93, T 813/93, T 68/95, T 644/97, T 747/97 y T 946/00). "

Consideramos errónea la propuesta de la demandada de un problema técnico, cuanto menos, alternativo sino artificial respecto del que se describe de forma clara en la patente. Siendo errónea la identificación del problema técnico a resolver, no consideramos necesario entrar en el análisis del resto de aspectos o pasos del método "problema-solución", a saber, la determinación del estado de la técnica y la obviedad".

SÉPTIMO. Aplicación del método problema-solución a la actividad inventiva de las reivindicaciones de la patente EP '289.

70. El segundo motivo de nulidad que plantea Normon es la falta de actividad inventiva de la patente EP '289, señalando dos posibles análisis alternativos partiendo, cada uno de ellos, de un estado de la técnica más cercano diferente:

a) nulidad por falta de actividad inventiva partiendo de un trabajo de final de máster del Dr. Anselmo (en adelante, "Le Gall"), en particular el compuesto 107e, en combinación con el conocimiento general común y/o una serie de otras publicaciones científicas;

b) nulidad por falta de actividad inventiva partiendo un artículo de 1991 del Dr. Agustín (en adelante, "Kohn 1991"), en particular el compuesto 3l y otros en combinación con el conocimiento general común

Determinación del estado de la técnica más cercano

71. Es cierto que esta Sección de Patentes mantiene el criterio general de que a la hora de llevar a cabo la aplicación del método problema-solución, hemos de partir del estado de la técnica más cercano que propone la demandante de nulidad, de acuerdo con el principio procesal de congruencia (art. 218 de la LEC). Somos un órgano judicial, no un órgano administrativo. Como dijo el *Auto de 28 de diciembre de 2017 de de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona* : "Si el demandado ha elegido un documento más lejano del que debiera, cargará con su eventual equivocación en el análisis de la actividad inventiva, pero no puedo dejar de hacer dicha valoración por el mero hecho de que haya un documento más cercano al estado de la técnica relevante".

72. No obstante lo dicho, este criterio general tampoco significa que debamos partir ciegamente de la propuesta de estado de la técnica más cercana que se nos hace o, mejor dicho, que no podamos considerar la elección de dicho documento como un elemento más a valorar en nuestro juicio de actividad inventiva, más aún cuando la contra parte, el titular de la patente, niegue que forme parte del estado de la técnica relevante o que constituya el punto de partida, objetivamente, más prometedor o realista.

73. La actora Normon propone dos estados de la técnica más cercanos o próximos de los que partir. No hay problema en partir alternativamente de cualquiera de ellos si efectivamente, si objetivamente son puntos de partida válidos y prometedores igualmente.

74. Por un lado, Normon parte del documento Le Gall pues en el mismo se refiere el compuesto 107e en los siguientes términos: "la estrecha analogía estructural de este compuesto con 86b sugiere que este aducto puede tener una buena actividad anticonvulsiva". Ahora bien, el propio Le Gall reconoce que "el éter metoxi más lipófilo 107e todavía no se ha analizado". Es decir, en Le Gall, dicho compuesto es el único del que no aparece que se haya ensayado su actividad anticonvulsiva. No hay datos experimentales de la eficacia y toxicidad de dicho compuesto que, como veremos, es uno de los problemas que trata de solucionar la patente (según la descripción, páginas 3 y 4). Y, finalmente, dicho compuesto no aparece en las conclusiones del trabajo de fin de Máster de Anselmo , que se centra en otros compuestos.

75. En segundo lugar, en el segundo ataque, Normon parte como documento de un artículo de 1991 del Dr. Agustín y, en particular, del compuesto 3l. Aquí, la duda sería por qué el experto hubiera partido de 3l y no, por ejemplo, de 3n, que es otro compuesto divulgado por Kohn 1991 (con un valor ED50 casi idéntico de 6,7 mg/kg y una toxicidad ligeramente mejor de 50,5 mg/kg). Parece, por tanto, que 3n es mejor que 3l.

Identificación del problema técnico objetivo

76. En este punto, en relación al ataque de actividad inventiva partiendo de Anselmo , Normon propone formular el problema técnico objetivo de conformidad con la pericial del Dr. Anton . Así en el punto 139 de su demanda señala: " En este sentido, el problema técnico objetivo debiera ser formulado como el de proporcionar un compuesto anticonvulsivo con una mayor actividad que el compuesto racémico 107e de Anselmo (véase p. 32-33 del informe del Dr. Anton que hemos aportado como Documento nº 7)".

77. A hora bien, lo cierto es que el problema técnico a resolver lo describe la propia patente (en sus páginas 3 y 5 de la descripción):

" La investigación se prosigue en esta área para hallar agentes anticonvulsivos mejores y más eficaces, sobre todo para el tratamiento de larga duración (administración crónica). Obviamente, el fármaco ideal es uno que tiene una elevada actividad farmacológica, efectos secundarios mínimos y que es relativamente no tóxico



y seguro para el animal que se está tratando. Más específicamente, el fármaco anticonvulsivo ideal es uno que satisface los cuatro criterios siguientes: (1) tiene una actividad anticonvulsiva elevada (expresada como una DE50 baja); (2) tiene una toxicidad neurológica mínima (expresada por la dosis tóxica media (DT50)) en relación con su potencia; (3) tiene un índice protector máximo (a veces conocido como selectividad o margen de seguridad) que mide la relación entre las dosis de un fármaco requeridas para producir efectos indeseados y deseados, y se mide como la relación entre la dosis tóxica media y la dosis eficaz media (DT50/DE50); y (4) es relativamente seguro, medido por la dosis letal media (DL50) en relación con su potencia, y es no tóxico para el animal que se está tratando; por ejemplo, presenta efectos adversos mínimos sobre el resto del animal tratado, sus órganos, su sangre, sus funciones corporales, etc. incluso a concentraciones elevadas, sobre todo durante la administración crónica de larga duración del fármaco. Así, por ejemplo, presenta una toxicidad hepática mínima, esto es, pequeña o ninguna. Aunque no tan críticos en la administración de corta duración o aguda de un anticonvulsivo, dado que el animal puede tolerar algunos niveles bajos de toxicidad, los cuatro criterios esbozados anteriormente son sumamente importantes para un anticonvulsivo que será tomado durante un largo período de tiempo (administración crónica) o a dosis elevadas. Ello puede ser el factor más importante en el momento de determinar qué anticonvulsivo hay que administrar a un paciente, sobre todo si se requiere una dosificación crónica.

Así pues, un agente anticonvulsivo que tenga una actividad anticonvulsiva elevada, tenga una toxicidad neurológica mínima y un índice protector (P.I.) máximo, puede presentar, desafortunadamente, tales toxicidades, que se manifiestan con niveles elevados repetidos de administración. En tal eventualidad, cabe considerar una dosificación aguda del fármaco, pero no se utilizaría en un régimen de tratamiento que requiera una administración crónica del anticonvulsivo. De hecho, si se requiere un anticonvulsivo para una dosificación repetida en un régimen de tratamiento de larga duración, un médico puede prescribir un anticonvulsivo que pueda tener una actividad más débil en relación con un segundo anticonvulsivo, si presenta una toxicidad relativamente baja para el animal. Un agente anticonvulsivo que cumpla los cuatro criterios es muy raro.

Sin embargo, el presente inventor ha encontrado un grupo tal de compuestos que son generalmente potentes, presentan una toxicidad neurológica mínima, tienen un índice protector alto, y son relativamente no tóxicos para los órganos del cuerpo, incluido el hígado, a dosificaciones múltiples".

78. Por tanto, el problema técnico objetivo es el que nos da la propia patente: *proporcionar un compuesto anticonvulsivo que fuese superior a los anticonvulsivos preexistentes, a los efectos de su administración crónica, respecto de los cuatro parámetros actividad ED50, toxicidad neurológica TD50, índice terapéutico Anton y seguridad.*

79. Consideramos errónea el planteamiento de la demandada: primero, no parte de los problemas técnicos descritos en la patente; segundo, reformula el problema técnico como *"proporcionar un compuesto anticonvulsivo mejorado respecto del compuesto racémico 107e"*; tercero, incluye en la propia enunciación del problema técnico la propia solución técnica. Al respecto de esto último, por ejemplo, traer a colación la Directriz de Examen G-VII 5.2. de la EPO: *" En el contexto de la aproximación problema-solución, el problema técnico significa la intención y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más próximo para **proporcionar los efectos técnicos** que proporciona la invención sobre el estado de la técnica más cercano. El problema técnico así definido es el 'problema técnico objetivo' ".*

80. Este razonamiento anterior es igualmente aplicable si escogemos como punto de partida más cercano en el estado de la técnica el documento alternativo propuesto de Kohn 1991 (segundo ataque de la actividad inventiva). En el punto 137 de su demanda, Normon señala: *"... partiendo de KOHN 1991 el problema técnico objetivo debe formularse (**re-formularse** si partimos del problema técnico de la patente) como el de proporcionar un compuesto ALTERNATIVO al 3I".*

81. Por una parte, rechazamos nuevamente la "reformulación" del problema técnico que propone Normon. El apartado I.D.4.3.2 (págs. 176-177) del Libro Blanco del Case Law de las Cámaras de Recursos de la EPO, es meridianamente claro:

" 4.3.2 Problema definido en la solicitud de patente como punto de partida

Además, debe considerarse que una definición objetiva del problema a resolver por la invención normalmente debe partir del problema descrito en la patente enjuiciada . Sólo si el examen mostrara que el problema descrito no había sido resuelto o si se utilizó estado de la técnica inapropiado para definir el problema sería necesario investigar qué otro problema existía objetivamente. La definición de problemas técnicos artificiales o no realistas tiene que evitarse (ver T 246/91 , T 495/91 , T 731/91 , T 741/91 , T 334/92 , T 881/92 , T 380/93 , T813/93 , T 68/95 , T 644/97 , T 747/97 y T 946/00)".



82. Además, no concebimos que el problema técnico a solucionar pueda ser diferente según el estado de la técnica más próximo del que partamos, como se observa. El problema técnico objetivo a resolver *debe ser siempre el mismo*, en principio el que nos da la patente y su descripción, aun cuando el punto de partida en este camino pueda ser diferente.

83. Por último, siendo errónea la identificación del problema técnico a resolver, como ha dicho esta Sección otras veces, ya no sería ni necesario entrar en el análisis del último de los pasos, esto es, la "obviedad".

Valoración de la obviedad

84. Recordemos que conforme al test "*could-would*", no se trata que el experto en la materia hubiera "podido" llegar a la invención cuestionada. Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese "habría" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

85. En el ataque partiendo de Anselmo, por ejemplo, en el acto de la vista, el perito Dr. Anton dice: "*si nos miramos indicios o sugerimos que están en el estado de la técnica en general para que el experto pruebe algo, pues opino que esta frase de Anselmo podría haber motivado al experto a probarlo*" (minuto 14 del CD 4 de la vista).

86. En el ataque partiendo de Kohn 1991, Normon considera que no hay que aplicar el test "*could-would*", pues estamos ante la lacosamida como "mera alternativa" al compuesto 3I por lo que no es necesario demostrar que el experto en la materia habría llegado a la invención de manera obvia sino que podría haberlo hecho. En este sentido se pronuncia también el Dr. Anton tanto en su dictamen como en el acto de la vista: a partir de 3I el experto **podría** haber formulado la lacosamida a través de la técnica del bioisoterismo.

Conclusiones sobre la actividad inventiva de EP '289

87. Por lo dicho, el análisis de la actividad inventiva de la EP '289 que nos presenta Normon se aparta de los criterios y pautas habituales a la hora de determinar el estado de la técnica más cercano pues, por un lado, ofrece dos puntos de partida totalmente diferentes (Le Gall y Kohn 1991) y con dudas de que, efectivamente, fueran los más prometedores, realistas o válidos en la fecha de solicitud de la patente.

88. Se aparta también de los criterios y pautas habituales a la hora de identificar el problema técnico a resolver, reformulando el mismo - cuando la descripción lo identifica claramente - y modificándolo según el estado de la técnica que escojamos como punto de partida.

89. Finalmente, también se relega la aplicación del test "*could-would*" a la hora de analizar la obviedad, defendiendo además que, en este caso, estamos ante una mera alternativa de compuestos y que el experto podría haber formulado la lacosamida bien a partir de Anselmo bien a partir de Agustín y la técnica del bioisoterismo.

90. Como dijimos en fundamentos anteriores, este apartamiento o "huida" del método problema-solución, total o parcial, directa o indirecta, nos lleva a la conclusión de que se ha efectuado un análisis o construcción *ex post facto* y que, en la patente discutida concurre el requisito de la actividad inventiva.

91. En relación a la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes, reiterar lo efectuado al tratar la novedad: considerada la actividad inventiva de las reivindicaciones independientes, las reivindicaciones dependientes han de considerarse automáticamente, necesariamente inventivas (part G. chapter VI. 13. de las Guidelines for Examinations de la EPO).

OCTAVO.- Sobre la acción de amenaza de infracción/infracción de la patente ES '709.

92. El tercer punto controvertido lo plantea RCT con su demanda reconvencional frente a Normon, ejercitando una acción por "*amenaza de infracción de derechos de propiedad industrial o, subsidiariamente, por infracción de los mismos*", acumulando acciones de cesación, prohibición, remoción, embargo y destrucción, publicidad y, finalmente, indemnización de daños y perjuicios, todo ellos sobre la base de actos presuntamente constitutivos de la mencionada amenaza de infracción/infracción.

93. Normon excepciona diversas excepciones procesales de falta de legitimación de las demandadas y, principalmente, niega que haya efectuado acto alguno de infracción. En suma, que sus actos preparatorios (el ser titular de una autorización de comercialización de un medicamento genérico o el obtener precios para dichos medicamentos) se encuentra dentro de la excepción de la cláusula *bolar* del art. 61.1 c) de la LP o, en último término, se trataría de actividades de índole administrativa que no suponen actos de explotación alguno.

94. En primer lugar, esta Sección desconoce la existencia en nuestro ordenamiento y en nuestra jurisprudencia y en la doctrina de la acción de "amenaza de infracción" que ejercita RCT.



95. RCT teme que Normon inicie la explotación de medicamentos genéricos de lacosamida en España antes de la fecha de caducidad del CCP. Pero esta Sección no puede juzgar ni los temores de una parte ni las intenciones de la contraria. Tan solo hechos. Además, hechos presentes, no meras hipótesis o futuribles.

96. En este caso, los hechos son que, aunque Normon ha obtenido autorización para comercializar y ha obtenido precio de venta, **no** se ha realizado la declaración de comercialización efectiva ante la AEMPS. Es decir, Normon no ha tomado una decisión comercial al respecto de la comercialización de productos a base de lacosamida.

97. Si lo que pretendía RCT era evitar un muy probable daño con la salida al mercado del medicamento genérico de lacosamida debió esperarse a la notificación a la AEMPS de la fecha de comercialización efectiva y, solo y exclusivamente en tal momento, haber presentado unas medidas cautelares *inaudita* parte posteriores a la demanda principal.

98. Por lo demás, coincidimos con la demandada de reconvención, en el sentido de que sus actos preparatorios se encuentran dentro de la excepción de la cláusula *bolar* del art. 61.1 c) de la LP o, en último término, se trataría de actividades de índole administrativa que no suponen actos de explotación alguno.

99. Y mismo nulo recorrido ha de tener la acción no ya de "amenaza" sino propiamente de infracción, que ejercita también RCT. Es ésta misma la que en su escrito reconoce literalmente en el punto 425 que *"en la fecha en la que se presenta esta demanda reconvencional, mis principales no tienen conocimiento de que Normon haya realizado actos de infracción de CCP 200900006"*.

100. Todos los razonamientos anteriores son aplicables al resto de acciones ejercitadas y acumuladas por RCT a la acción de infracción, a saber, cesación, prohibición, remoción, embargo y destrucción, publicidad e indemnización de daños y perjuicios. No hay prueba alguna de los presupuestos de hecho base de todas y cada una de estas acciones (art. 217 de la LEC).

NOVENO.- Costas

101. De conformidad con el artículo 394 y siguientes de la LEC, en relación a la demanda de nulidad ejercitada por Normon, procede la imposición de las costas a la actora, al ver rechazadas íntegramente sus pretensiones.

En relación a la demanda reconvencional ejercitada por RCT y el resto de demandantes reconvencionales, procede la imposición de las costas a las mismas, al ver rechazadas íntegramente sus pretensiones.

FALLO

1. Desestimamos íntegramente la demanda de nulidad de LABORATORIOS NORMON, S.A. frente a RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., UCB BIOPHARMA SPRL y HARRIS FRC CORPORATION, con condena expresa en costas a la actora.

2. Desestimamos íntegramente la demanda reconvencional de RESEARCH CORPORATION TECHNOLOGIES INC., UCB BIOPHARMA SPRL y HARRIS FRC CORPORATION frente a LABORATORIOS NORMON, S.A. con condena expresa en costas a las demandantes reconvencionales.

Notifíquese a las partes que esta sentencia no es firme sino que, contra la misma, cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la misma conforme a lo previsto en los arts. 455 y siguientes de la LEC.

Así lo dispone y firma, DON FLORENCIO MOLINA LÓPEZ, Magistrado Titular, de este Juzgado, habiéndolo sometido a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el juez que la dictó estando celebrando audiencia pública. Doy fe.