

CASO 5 (SIMPLIFICADO)

Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª). Sentencia num. 317/2011.

Le entidad SOCIETÀ ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL' ELETTRONICA S.I.S.V.E.L., S.p.A. (en adelante, SISVEL) interpuso demanda contra ALECHIP SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. (en adelante, ALECHIP) por infracción de los derechos de patente de los que la actora es licenciataria exclusiva, solicitando los siguientes pronunciamientos:

Que se declare que la demandada ALECHIP ha violado los derechos de propiedad industrial de SISVEL (patentes de invención europeas 402.973, EP 660.640 y EP 559.824) al importar, ofrecer, distribuir y comercializar los "Productos MPEG Audio" que han sido fabricados sin licencia de la actora[...]

En su demanda expone SISVEL lo siguiente: SISVEL es licenciataria en exclusiva de las patentes europeas EP 402.973, 660.540 y 599.824, validadas en España con el número de publicación ES 2.066.954, ES 2.148.418 y ES 2.171.164 respectivamente. Estas patentes son esenciales y necesarias para fabricar cualquier tipo de producto que incorpore medios y sistemas de recepción y descompresión de audio en formato MPEG audio. ALECHIP comercializa una serie de productos con capacidad para decodificar y reproducir sonido en formato MPEG audio.

La industria estableció los llamados Estándares MPEG-1 (ISO/IEC 11172, cuya tercera parte especifica la parte de audio del Estándar MPEG-1 y con tres niveles, cuyo nivel III se conoce como MP3) y MPEG-2 (ISO/IEC 13818, cuya tercera parte especifica la parte de audio del Estándar MPEG-2, que a su vez también considera tres niveles), que garantizan la compatibilidad e interoperabilidad de los aparatos que reproducen sonido comprimido en formato MPEG Audio. Los aparatos capaces de reproducir sonido en formato MPEG Audio (productos MPEG Audio) son fabricados necesariamente conforme a los referidos Estándares técnicos, en los que se incluyen las invenciones reivindicadas por las citadas patentes. La necesidad de servirse de estos Estándares técnicos implica la inevitable utilización de las patentes de las que SISVEL es licenciataria exclusiva. Para acreditar la relación entre las patentes y los Estándares técnicos MPEG-1 y MPEG-2 se aporta el dictamen elaborado por el Depto de Ingeniería Electrónica de la Univ Politécnica de Cataluña.

ALECHIP en su contestación alegó que las mencionadas patentes son nulas porque se encuentran dentro de la prohibición contenida en el art. 4 de la Ley de Patentes, ya que no pueden ser patentables los métodos matemáticos y los programas de ordenador. Lo que se reivindica es algo, dice la demandada, que parece más bien software o algoritmos (métodos matemáticos), cuya protección no se encuentra amparada por la Ley de Patentes. Si el objeto de la patente son ceros y unos, al aplicarse a entornos digitales, es inevitable considerar que lo que se pretende proteger es un programa de ordenador o un método matemático.

SISVEL respondió afirmando la validez de las patentes. Según SISVEL, la demandada no realiza un mínimo examen técnico de lo que protegen las patentes ni el objeto de las reivindicaciones. La nulidad que alega la demandada se funda sin más en que, al aplicarse a entornos digitales y referirse a "ceros y unos", el objeto de protección serían programas de ordenador. Pero el que la patente se relacione con el entorno digital no quiere decir que sea nula. Añade SISVEL que las patentes MPEG Audio de SISVEL son patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes, cuya concesión se realiza previo examen de los requisitos de patentabilidad. A tal efecto aporta las Resoluciones dictadas por la EPO acordando la concesión de las tres patentes MPEG Audio. Destaca que las patentes MPEG Audio de SISVEL no se refieren a meros métodos matemáticos o programas de ordenador, y que miles de empresas en todo el mundo como MICROSOFT CORPORATION, APPLE COMPUTER, INC., SANYO o NOKIA están pagando royalties de explotación.

RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL

...Los peritos cuyo informe aportó la demandante con su demanda aclararon cuestiones relevantes en orden a determinar la patentabilidad de las invenciones. Así el perito Sr. Jose Ignacio señaló que el software tiene un

efecto técnico, que es reducir los ficheros de audio, y el Sr. Octavio destacó que las patentes objeto del procedimiento no son meros algoritmos o software, sino que describen sistemas que comprenden formato, codificación, partes, y métodos de decodificación. Añade que se describen métodos que convierten la información de un tipo a otro tipo y resuelven problemas que aparecen para poder decodificar. Hemos de destacar que su informe analiza exhaustivamente el alcance de las patentes y sus reivindicaciones.

Tenemos que añadir dos consideraciones. La primera es que no debemos dejar de lado que en la concesión de patentes europeas por la EPO se lleva a cabo previamente un examen de fondo sobre los requisitos de patentabilidad de la invención, lo que determina una presunción de validez de dichas patentes que, como hemos comprobado, en modo alguno ha resultado desvirtuada. La segunda es la especial relevancia que debemos otorgar a las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO para la interpretación de las normas del Convenio, por su valor doctrinal. Se establece en el Convenio un sistema semejante al jurisdiccional y la necesaria independencia de las Cámaras de Recursos e incluso se ha considerado en la doctrina que las Cámaras de Recursos cumplen con los requisitos para ser consideradas un tribunal.

Es cierto que los métodos matemáticos deben quedar excluidos de las invenciones patentables en cuanto tales, es decir, cuando consisten en meras operaciones o razonamientos mentales y abstractos, en cuya realización se agota su finalidad. En definitiva, en estos casos no podrían considerarse invenciones técnicas. Pero cuando el problema resuelto por la invención no es puramente abstracto, cuando resuelve un problema técnico, la invención debe considerarse patentable. Otro tanto sucede con los programas de ordenador. En la medida en que la invención resuelva un problema técnico puede ser patentable. En las Decisiones de la EPO se ha considerado que ese efecto técnico puede consistir en el control de un proceso industrial, en el procesamiento de datos o en el funcionamiento interno del ordenador en sí mismo o sus interfaces bajo la influencia del programa y podría, por ejemplo, afectar a la eficacia o la seguridad de un proceso, la gestión de los recursos informáticos necesarios o la tasa de transferencia de datos en un enlace de comunicación.

Por tanto debemos rechazar la pretendida nulidad de las patentes invocadas por SISVEL, dado que no se limitan a reivindicar métodos matemáticos o programas de ordenador en cuanto tales.

FALLO DEL TRIBUNAL

Declaramos que la demandada ALECHIP SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. ha violado los derechos de propiedad industrial de SISVEL al importar, ofrecer, distribuir y comercializar los productos "reproductor MP3 1 GB mini" y "receptor digital DVB por satélite modelo F1FTA+" fabricado por SATYCON, en ambos casos sin licencia de la actora, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración.

Condenamos a la demandada a cesar en la importación, ofrecimiento, comercialización, distribución y cualquier otro acto de explotación de dichos productos y a abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier acto de explotación en infracción de las referidas patentes.

Ordenamos el embargo de los mencionados productos que se encuentren en poder de la demandada, para su posterior destrucción.

Condenamos a la demandada a indemnizar a la actora en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

COMENTARIO

1. Hablando con algo de imprecisión, podemos decir que SISVEL era titular de las patentes sobre el método de compresión MPEG, que habían sido concedidas por la Oficina Europea de Patentes y registradas en España.
2. ALECHIP intentaba introducir en España reproductores MPEG fabricados en el extranjero sin licencia de SISVEL. SISVEL demanda a ALECHIP por infracción de sus patentes. ALECHIP responde que dichas patentes son nulas (en la jerga procesal, alega la *excepción de nulidad de patente*) porque se refieren a

procedimientos software y la Ley de Patentes dice claramente que ni los métodos matemáticos ni los programas de ordenador son patentables .

3. Esto es lo que frecuentemente ocurre en los pleitos por infracción de patente: el demandado no niega la conducta de la que se le acusa, sino que niega que esa conducta sea ilícita, ya que la patente que invoca el actor es nula y nunca debió concederse (p. ej., por falta de actividad inventiva; en nuestro caso, porque la invención no era patentable).

4. El tribunal debe pues decidir entre dos posibles fallos: o bien acepta la excepción de nulidad, declara nula la patente (que ya no podrá invocarse) y absuelve al demandado; o bien la rechaza y condena al demandado, entre otras cosas, a destruir los objetos que infringen la patente y a indemnizar al actor.

5. En este caso el tribunal no acepta la excepción de nulidad. Remitiéndose a la doctrina y la práctica de la Oficina Europea de Patentes sobre las “invenciones implementadas en ordenador”, declara que las patentes sobre el MPEG eran válidas.

6. Quizá el alumno se sorprenda de que un estándar de la industria sea patentable. Pero así son las cosas. Consuélese pensando que el titular de la patente está obligado a conceder licencias a todo aquel que se las solicite, imponiéndole condiciones económicas y de otro tipo que siempre deben ser FRAND («Fair, Reasonable and Non-Discriminatory»).