

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) Sentencia num. 317/2011 de 7 noviembre

PRIMERO

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:

1. 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 Dispositivos DSTT retenidos por la Aduana de Madrid, los productos aportados como Documento 14.1, 14.2 y 14.3, los "productos MPEG AUDIO ofertados por ALECHIP" según han sido definidos en la pág. 6 de este escrito, así como, en general, los "Productos MPEG Audio" que han sido fabricados sin licencia de la actora [...]

Los hechos en que, en lo sustancial, se funda la demanda, son los siguientes:

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 (productos MPEG Audio). ALECHIP comercializa una serie de productos con capacidad para decodificar y reproducir sonido en formato MPEG Audio, como receptores DVB, reproductores MP3 y MP4, reproductores multimedia de imagen y sonido y Dispositivos DSTT.

En lo que se refiere a los sistemas de compresión de audio, la industria estableció los llamados Estándares MPEG-1 (publicado con el número de referencia 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 (publicado con el número de referencia 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. De este modo, 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 como doc. nº 8 de la demanda el dictamen elaborado por el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Cataluña (Dictamen UPC). En concreto, la relación es la siguiente:

a) Todo receptor que decodifique el formato propio de los Estándares MPEG-1 y MPEG-2 utiliza las características técnicas protegidas por las reivindicaciones 1, 2, 4 y 21 de la patente ES 2.066.954.

b) Todo decodificador capaz de decodificar el formato propio de los Estándares MPEG-1 y MPEG-2 utiliza las características técnicas protegidas por las reivindicaciones 1, 2, 3 y 6 de la patente ES 2.148.418. Todo receptor capaz de decodificar dicho formato utiliza las características técnicas protegidas por la reivindicación 19 de dicha patente. El método de decodificación usado en los citados Estándares es un método que utiliza las características técnicas protegidas por la reivindicación 23 de dicha patente.

c) Todo decodificador capaz de decodificar el formato propio de los Estándares MPEG-1 y MPEG-2 en modo estéreo en intensidad, es un decodificador que reproduce las características técnicas protegidas por la reivindicación 17 de la patente ES 2.171.164. Todo receptor capaz de decodificar dicho formato en modo estéreo en intensidad, es un receptor que reproduce las características técnicas protegidas por las reivindicaciones 1 y 11 de dicha patente.

SISVEL es licenciataria exclusiva de las mencionadas patentes:

La demandada comercializa diversos productos MPEG Audio (documento nº 4 bis), fabricados sin la autorización de SISVEL, haciendo referencia a su capacidad para decodificar o reproducir sonido en formato MPEG Audio o MP3 (formato de sonido codificado según el nivel III del Estándar MPEG-1 Audio).

El perito concluye afirmando que cada uno de los aparatos:

A) comprende un decodificador (en el caso del aparato DSTT se trata de un elemento esencial para ejecutar un decodificador) que utiliza las características técnicas reivindicadas en las reivindicaciones 1, 2, 3 y 6 de la patente ES 2.148.418 y en la reivindicación 17 de la patente ES 2.171.164.

B) Es un receptor (en el caso del aparato DSTT se trata de un elemento esencial para ejecutar un receptor) que utiliza las características técnicas reivindicadas en la reivindicación 21 de la patente ES 2.066.954, en la reivindicación 19 de la patente ES 2.148.418 y en la reivindicación 11 de la patente ES 2.171.164. Cada aparato forma parte de un sistema que utiliza las características técnicas reivindicadas en las reivindicaciones 1, 2 y 4 de la patente ES 2.066.954 y en la reivindicación 1 de la patente ES 2.171.164.

C) Usa un método de decodificación sujeto a la reivindicación 23 de la patente ES 2.148.418. En el caso del aparato

DSTT se trata de un elemento esencial para ejecutar un sistema que utiliza dicho método.

SEGUNDO

En su contestación a la demanda alega ALECHIP [...] que las patentes de las que es licenciataria en exclusiva la actora se encuentran dentro de la prohibición contenida en el [art. 4 de la Ley de Patentes \(RCL 1986, 939 \)](#), 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. Por ello no se identifica de forma clara y precisa la concreta reivindicación de la patente que se entiende violada por la demandada. A este respecto señala que 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.

TERCERO

La demandante SISVEL presentó escrito de contestación a la excepción de nulidad de las patentes cuya protección invocaba, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del [artículo 408 LEC \(RCL 2000, 34 , 962 y 2001, 1892 \)](#).

Considera SISVEL que la demandada no realiza un mínimo examen técnico de lo que protegen las patentes ni el objeto de las reivindicaciones, afirmando que las patentes serían "ininteligibles", al tiempo que sostiene que no podrían ser patentables. Añade que el escrito de demanda y los informes periciales acompañados a dicha demanda identifican y explican las reivindicaciones de las patentes que se invocan. La nulidad que alega como excepción 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. Por una parte, el que la patente se relacione con el entorno digital no quiere decir que sea nula.

Añade 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 (ff. 339 a 341).

Destaca que las patentes MPEG Audio de SISVEL no se refieren a meros métodos matemáticos o programas de ordenador, como afirma la demandada sin ninguna argumentación técnica, y miles de empresas en todo el mundo como MICROSPFT CORPORATION, APPLE COMPUTER, INC., SANYO o NOKIA están pagando royalties de explotación (se aporta listado de licenciarios en el documento número 13 de la demanda).

Se refiere a continuación SISVEL a cada una de las patentes y las reivindicaciones que se invocan:

1. Patente EP 402.973 (validación ES 2.066.954). Reivindicaciones 1, 2, 4 y 21. La invención protegida describe un sistema de transmisión que consta de: i) un transmisor, (ii) un receptor (un aparato con decodificador), y (iii) una señal digital de banda ancha de una frecuencia específica. Cada uno de los elementos tiene sus propias características técnicas descritas y protegidas en las reivindicaciones que se analizan en el informe pericial elaborado por la UPC en relación a las tres patentes (documento número 8 de la demanda). Tal formato consiste en que la estructura de la señal (tramas) se configura en paquetes de información en lugar de bits[...]

2. Patente EP 660.540 (validación ES 2.148.418). Reivindicaciones 1, 2, 3, 6, 19 y 23. La invención protegida se refiere a los detalles técnicos del decodificador, dispositivo que forma parte del receptor del sistema de transmisión de la señal de audio digital. La patente describe y reivindica los detalles técnicos del método de decodificación.

3. Patente EP 599.824 (validación ES 2.171.164). Reivindicaciones 1, 11 y 17. La invención protegida se refiere a un sistema de transmisión para transmitir una señal digital de banda ancha, que comprende al menos un primer y un segundo componentes de señal (por ejemplo, una señal estereofónica comprende dos componentes de señal, uno para el canal izquierdo y otro para el canal derecho), mediante un medio de transmisión. También se refiere a un transmisor y a un receptor en el sistema de transmisión y a un soporte de registro obtenido por medio del transmisor que está en la forma de un dispositivo para registrar una señal en un soporte de registro (por ejemplo, un disco CD). Asimismo, también se refiere a un codificador para codificar la señal digital de banda ancha y a un decodificador correspondiente (pg. 32 del informe). La patente incluye las características técnicas de este sistema de transmisión

Considera SISVEL que las alegaciones de ALECHIP son infundadas y temerarias. Aunque invoca el artículo 4 [LP \(RCL 1986, 939\)](#), la normativa aplicable para enjuiciar la nulidad de una patente europea es el [CPE \(RCL 1986, 2994\)](#) (artículo 138) y no la [Ley de Patentes \(RCL 1986, 939 \)](#). No obstante, ambos preceptos son prácticamente idénticos. Reitera que el hecho de que nos encontremos ante una patente aplicada al campo de la tecnología digital no implica, per se, su nulidad, sin que las patentes vengan limitadas por el campo de la tecnología (artículos 27.1 [ADPIC \(LCEur 1994, 4997\)](#) y 52.1 CPE). Se aportan al efecto resultados de búsqueda sobre el término "digital" de más de 100.000 patentes y del término "digital audio" de unas 6.500 patentes, de las cuales aproximadamente 140 han sido solicitadas por PHILIPS (ff. 342 a 353). Respecto al objeto de las patentes MPEG Audio reitera que no se limitan a un software o a un algoritmo o método matemático, según lo expuesto.

QUINTO

La regulación contenida en el [CPE \(RCL 1986, 2994\)](#) sobre los aspectos contemplados en dicho Convenio debe ser aplicada al margen de que dichos aspectos sean o no coincidentes con la normativa prevista en las leyes de los Estados contratantes (que lo son en este caso en relación a nuestra [Ley de Patentes \(RCL 1986, 939 \)](#)). En concreto, las normas reguladoras de la nulidad de la patente europea se contienen en el art. 138 CPE y, entre las causas de nulidad previstas en su apartado primero a), se establecen los supuestos en que el objeto de la patente no sea patentable con arreglo a lo dispuesto en los arts. 52 a 57 CPE . A tal efecto el art. 52 excluye de la consideración de invención patentable, en su apartado segundo, los métodos matemáticos y los programas de ordenador.

En primer lugar debe destacarse que no aporta la demandada prueba al respecto. El informe del perito Sr. Carlos José (ff. 425 y ss) está destinado a analizar el dispositivo DSTT,[...] se trata en primer lugar de un análisis desenfocado y superficial de las patentes, cuyas reivindicaciones no son en realidad objeto del informe y, en segundo lugar, de un planteamiento inadecuado de las exclusiones de patentabilidad previstas en el CPE. El citado perito confirmó en el acto del juicio que no analizó las reivindicaciones (01:22:48), ni la relación de las patentes con los Estándares MPEG (01:16:00) y reconoció, por otra parte, que las patentes no se refieren exclusivamente a software o algoritmos (01:19:00).

Por otra parte 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 , en el acto del juicio (00:57:00), señaló que el software tiene un efecto técnico, que es reducir los ficheros de audio, y el Sr. Octavio (Informe UPC) destacó que las patentes objeto del procedimiento no son meros algoritmos o software, sino que describen sistemas que comprenden formato, codificación, partes, métodos de decodificación, etc. (00:25:00). Añade que se describen métodos que convierten la información de un tipo a otro tipo y resuelven problemas que aparecen para poder decodificar (00:39:00). Hemos de destacar que el denominado Informe UPC (en el que interviene Don. Octavio junto a otros colaboradores) analiza exhaustivamente el alcance de las patentes y sus reivindicaciones.

En relación a la prueba que hemos examinado 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 (art. 23 CPE) e incluso se ha considerado en la doctrina que las Cámaras de Recursos cumplen con los requisitos para ser consideradas un tribunal a los efectos del artículo 6 del [CEDH \(RCL 1979, 2421\)](#) [Artículos 116 (4) y 128 (4) CPE].

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. Cuando el problema resuelto por la invención no es puramente abstracto, cuando resuelve un problema técnico, la invención debe considerarse patentable (Decisión T 212/94, relativa a una reivindicación sobre codificación de datos de audio para su transmisión en un sistema de comunicación, siguiendo el criterio general fijado previamente en la Decisión T 208/84, OJ 1987, 14).

Otro tanto sucede con los programas de ordenador. En la medida en que la invención resuelva un problema técnico puede ser patentable a los efectos del art. 52 CPE . 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.

[...] 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.

FALLAMOS

Declaramos que la demandada ALECHIP SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. ha violado los derechos de propiedad industrial de SISVEL (patentes europeas EP402.973, EP660.540 y EP599.824) 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