

EL DICTAMEN PERICIAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PATENTES

Yolanda Ríos López

Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona

PARTE I.- INTRODUCCIÓN

Los principios del
derecho probatorio en
el proceso civil.

1.1.- Qué es la prueba:

- Averiguar vs. Verificar
- La actividad probatoria no es *investigadora* sino *verificadora* de las *afirmaciones de hecho* de las partes.
- Las partes prueban (investigan hechos, los aportan al proceso).
- El juez comprueba (verifica el hecho).

1.2.- Qué se prueba:

- El objeto de la prueba no son los hechos.
- El objeto de la prueba son las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes.
- STS, Sala 1ª, de 16/06/2010: las afirmaciones de los hechos que las partes tienen la carga de alegar e introducir en el proceso, cuyo fundamento se basa en razones lógicas y derivadas de que son ellas las que las conocen y tienen en un contacto directo.

1.3.- Con qué se prueba:

- La distinción entre fuentes y medios de prueba.
- Fuente de prueba: instrumento que debe averiguar la parte para acreditar su afirmación de hecho (la parte, el testigo, el documento; lugar, objeto o persona examinado, conocimiento técnico del perito).
- Medio de prueba: instrumento de que se sirve el juez para verificar la afirmación de la parte. (art. 299 LEC).

1.4.- Quién prueba:

- Carga de las partes (principio de aportación de parte): alegar los hechos y probarlos.
- Reglas de la carga de la prueba (art. 217 LEC):
 - A) En sentido *material*: regla de juicio dirigida al juez.
 - B) En sentido *formal*: regla de distribución de la actividad probatoria de las partes.

- **Excepción:** iniciativa probatoria de oficio (art. 282 LEC in fine):
- Se exige previsión legal:
 - **Insuficiencia probatoria** (art. 429.1, IILEC).
 - **Diligencias finales** (art. 435 LEC).
 - **Procesos no dispositivos** (art. 752.1, II).
 - **Práctica de la prueba** (306.1, II y 372.2).
 - **Diligencias de comprobación de hechos:** el dictamen del experto independiente (art. 130 LP).
 - **Procesos de propiedad industrial** (patentes y marcas)

1.5.- Cómo se valora la prueba:

- Sistema de libre valoración vs. Sistema de valoración tasada.
- Tasada: 316.1 LEC (interrogatorio de parte); 319 LEC y 1218 CC (documentos públicos); 326 LEC y 1225 CC (documentos privados).
- Sana crítica: 316.2 LEC; 348 LEC; 376 LEC; 382.3 LEC; 384.3 LEC.

PARTE II.- EL DICTAMEN PERICIAL EN LOS JUICIOS DE PATENTES

La función del perito es auxiliar al juez (STS, Sala 1ª, de 101/1994 y 10/02/1994; de 18/02/1988).

La prueba pericial en los juicios de patentes.

- La figura del experto en la materia.
- El juez como experto a través del dictamen pericial.

(a) Valor de los informes técnicos

- Requisitos para que un informe técnico devenga prueba pericial:
 - a) Titulación o preparación específica del perito (340 LEC);
 - b) Prestación de juramento o promesa de objetividad (335.2 LEC);
 - c) El objeto (hechos controvertidos y sometidos al dictamen pericial);
 - d) Aportación temporánea (336, 269 LEC).
- Si faltan requisitos: prueba documental.

(b) Compatibilidad del dictamen pericial de parte y el dictamen judicial

- 1. Tesis de la incompatibilidad: a) Uso de “o” en el art. 335 LEC; b) la LEC pretende excluir dictámenes dirimentes (SAP Barcelona, Secc. 14^a, de 24/03/2006); c) Carece de lógica acordar dos pruebas sobre el mismo objeto.
- 2. Tesis de la compatibilidad: a) Relatividad del art. 335.1 LEC (Auto AP La Coruña de 14/06/2006); b) La LEC no lo prohíbe; c) Reafirmar las conclusiones del primer dictamen.

(c) Criterios para la valoración de dictámenes periciales contradictorios.

- Regla general: artículo 348 LEC. Sana crítica.
- Criterios jurisprudenciales:
 - Personales: competencia profesional del perito e imparcialidad (cualificación, vinculación con las partes, motivos de tacha).
 - Objeto del dictamen (clase de dictamen pericial, correlación entre extremos propuestos por las partes y extremos del dictamen; correlación entre hechos probados y extremos del dictamen pericial).
 - Criterios relativos a operaciones periciales (intervención de las partes en las operaciones periciales, método empleado por el perito, condiciones de reconocimiento, práctica conjunta de la pericial con otras pruebas).
 - Criterios relativos a la emisión y contenido del dictamen (proximidad con los hechos, concurrencia de varios dictámenes, carácter detallado y solidez de las conclusiones).

- Criterios relativos a la contradicción del dictamen (ratificación o rectificación del perito, posibilidad de careo entre peritos, ampliación de extremos de la prueba pericial).
- Criterios derivados del Derecho Probatorio y de la doctrina jurisprudencial (valoración conjunta de criterios orientadores).

d) Contenido del dictamen pericial de patentes

- (1) Infracción: comparar el ámbito de protección de la reivindicación con las características del producto infractor, según la interpretación del experto en la materia.
- (2) Validez:
 - Falta de novedad
 - Falta de actividad inventiva

Validez de la patente: (i) Novedad

- El método descrito por las Guidelines for Examination in the 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.*

Juicio de novedad

- La primera regla fundamental es que no está permitido combinar diferentes documentos del estado de la técnica para comparar sus enseñanzas con los elementos de la invención reivindicada.
- la comparación ha de hacerse documento por documento.

El experto en la materia

- El experto en la materia: se trata de una persona práctica en ese campo de la técnica, que dispone de los conocimientos comunes del mismo en la fecha relevante, así como de los medios normales para llevar a cabo trabajo rutinario y de experimentación.
- La característica especial de ese arquetipo de experto es que tiene acceso a todos los conocimientos que definen el estado de la técnica y, en concreto, a los documentos que tiene que ser comparados con el invento reivindicado (*Guidelines for Examination, Sección C, 9.3*).

El perito en los juicios de patentes.

- Conforme lo previsto en el art. 335 LEC, esos conocimientos han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no puede identificarse con ninguno de los peritos, sino que ha de ser elaborada imaginariamente por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimientos que le suministran los peritos.
- La función de los peritos es pues proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documento que forma parte del estado de la técnica.

El dictamen pericial en la NLP.

- Necesidad de aportación junto al escrito de alegaciones.
- Posibilidad de acordar por el juez de oficio el dictamen pericial de la OEPM o de otra institución análoga.
 - El problema de la preclusión:
 - ¿Art. 429.1.4º LEC?
 - ¿Diligencia final art. 435 LEC?

Validez de la patente: (ii) Actividad inventiva

- Método problema-solución (EPO):
 - Partiendo del estado de la técnica más próximo
 - Y visto el problema técnico a resolver
 - Hubiera sido obvio para el experto en la materia alcanzar la solución reivindicada
 - Sin ningún esfuerzo inventivo, de forma obvia
 - Evitar el sesgo retrospectivo
 - Respetar las etapas del método
 - Evitar análisis jurídicos

FIN

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN.