

COL.LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYA
Secció Tècnica PATENTS

Curs PATENTS QUÍMIQUES AL COL.LEGI

Sesión 9. Barcelona, 20 de mayo de 2009

Acciones judiciales y otros aspectos jurídicos

Pascual Segura

Director del Centre de Patents de la UB

Doctor en química y agente de la propiedad industrial

Member of the Academic Advisory Board of the European Patent Academy (EPO)

President de la Secció Tècnica PATENTS del Col.legi de Químics de Catalunya

NOTA: Muchas de estas diapositivas han sido prestadas por el **Dr. Miguel Vidal-Quadras**, abogado y profesor habitual en los cursos del Centre de Patents

Clases de jurisdicción en España

Civil

Penal

Contencioso-administrativa

Laboral

Militar

Tribunales

Juzgados de Primera Instancia

Audiencias Provinciales

Tribunales Superiores de Justicia

Tribunal Supremo

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Jurisprudencia

Complementa al ordenamiento jurídico.

Doctrina reiterada del Tribunal Supremo al interpretar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

No es vinculante (excepto la del Tribunal Constitucional)

Jurisdicción en materia de Patentes

El conocimiento de todos los litigios en el ejercicio de acciones derivadas de la aplicación de la Ley de Patentes corresponde a los órganos de la Jurisdicción ordinaria.

Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, Ley 1/2000 de 7 de enero)

Competencia territorial

Será competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.

Posible jurisdicción alternativa en caso de infracción

En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos.

Juzgados de lo Mercantil

Entraron en vigor en septiembre de 2004.

En Barcelona hay "teóricamente" 8 (más 6 provisionales de apoyo por la crisis actual).

Están colapsados (concurzal y societario, entre otros).

Algunos jueces tienen algo de formación específica en patentes.

Apelación especializada en algunas sedes (Barcelona, sección 15; Madrid, sección 28; Valencia, sección 9).

Los jueces mercantiles de Barcelona se plantan

Los magistrados piden que se creen tres nuevos juzgados



J.M^a Fernández Seijó (JM3)

J.M^a Ribelles Arellano (JM2)

F.B. Villena Cortes (JM5)

E. Grande Bustos (JM1)

L. Rodríguez Vega (JM4) F.J. Fernández Álvarez (JM6)

La Vanguardia, 2007-11-24



En 2006 la *European Patent Academy* organizó en **La Escuela Judicial de Barcelona** un seminario sobre derecho de patentes impartido **(en inglés)** por especialistas (entre ellos, importantes jueces).

En 2007 el CGPJ ha organizado, en Madrid y **en español**, un **seminario sobre aspectos sustantivos de patentes** (patentabilidad e infracción). Se prevé repetirlo.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

*Patentes: criterios de valoración de la novedad y la actividad inventiva de una patente.
Alcance de su protección. Infracción literal y por equivalentes de la patente*

organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial y celebrado en Madrid durante los días 23, 24 y 25 de mayo de 2007.

Jurisdicción contencioso-administrativa

El Estado es una de las partes.

El objeto es un acto administrativo.

El acto administrativo es firme.

Recurso contencioso-administrativo.

Procedimiento basado en la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998).



LEGISLATIVO

Constitución

Convenios
(CPE1973/2000, ADPIC)

Leyes Orgánicas

Leyes (LP 1986+mdfs.)

Acquis communautaire

Reglamentos (CCP, etc.)

Directivas (Biotecnología, etc.)

EJECUTIVO

Gobierno

Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio

Oficina Española de
Patentes y Marcas
(OEPM)

ex-parte

JUDICIAL

Tribunal Supremo (casación)

TS3 Cont. Admin. TS-1 Civil

Tribs. Supers.
de Justicia
(Secs. C-A)

Audiencias
Provinciales
(Secs. Mercantil)

Juzgados
de lo Mercantil
(primera instancia)

inter-partes

ALGUNAS NOTAS PREVIAS

- La validez o nulidad de la patente del demandante, y la presencia o ausencia de infracción por la actividad del demandado, **se suelen dirimir conjuntamente** (así sucede en España, Gran Bretaña y EEUU, pero no en Alemania y Japón).
- La nulidad y la infracción son dos cuestiones relacionadas, puesto que **si una reivindicación se declarase nula, es como si nunca hubiese existido, por lo que nunca pudo infringirse.**
- Uno de los mayores **riesgos** en los que incurre el demandante en un pleito por infracción de patente, consiste en la posibilidad de que el demandado obtenga la **nulidad de la patente atacante por reconvencción.**

- El que realmente haya o no infracción es una cuestión jurídica que **decide el tribunal**, teniendo en cuenta las **pruebas periciales** y las argumentaciones jurídicas (**alegatos**) de los abogados.
- Para que la patente sea eficaz (*enforceable*), el titular ha de ser capaz de: a) **detectar** la infracción; b) **probar** la infracción ante el tribunal; y c) conseguir que **la condena por daños y perjuicios le compense** de todos los gastos y molestias de patentar y pleitear.
- Prácticamente todos **los conflictos de patentes responden a razones económicas (intereses comerciales)** y no a razones técnicas o jurídicas. A veces, aun sabiendo que tiene pocas posibilidades de ganar, el titular de una patente pone una demanda civil por infracción (o incluso una querrela) con el único **objetivo de amedrentar a los posibles competidores o de influir en los clientes de éstos.**
- Muchos conflictos acaban mediante un **acuerdo extrajudicial.**

- En cuanto a los *aspectos sustantivos de patentabilidad* todavía hay diferencias importantes entre las patentes del EPI y del nuevo sistema instaurado en 1986 con la LP y el CPE; además, hay diferencias entre patentes y modelos de utilidad.
- En cuanto a *infracción de patentes* la situación es distinta a la que se da en patentabilidad, pues las disposiciones de la LP se aplican a todas las patentes del nuevo sistema, nacionales y europeas, y también a las patentes del EPI. Además, no hay diferencias entre patentes y modelos de utilidad, por lo que -si no se dice lo contrario- éstos se incluyen bajo la denominación *patentes*.
- En virtud de la Disposición Transitoria 7ª de la LP, los efectos de la patente (Título sexto, con algunas excepciones), las acciones por infracción de patentes (Título séptimo), y la jurisdicción y las normas procesales (Título décimotercero) son comunes para todas las patentes y modelos de utilidad españoles.

CIRCUNSTANCIAS PARA QUE HAYA INFRACCIÓN

Para establecer que ha habido una infracción el demandante ha de probar que **concurren simultáneamente** las siguientes circunstancias:

(i) que se ha llevado a cabo un **acto prohibido**;

(ii) que el acto prohibido se ha llevado a cabo **después de la publicación** de la solicitud de la patente, o después de la publicación de la patente concedida en los países donde no se publica la solicitud;

(iii) que el acto prohibido se ha llevado a cabo **en el país en el que la patente está en vigor**;

(iv) que el acto prohibido está **en relación con un producto o procedimiento (realización cuestionada o controvertida) que cae dentro del alcance (= ámbito = extensión = scope) de la protección de alguna reivindicación de la patente.**

Art. 28 ADPIC. Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un **producto**, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: **fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación**, para estos fines del producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un **procedimiento**, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de **utilización** del procedimiento y los actos de: **uso, oferta para la venta, venta o importación** para estos fines **de, por lo menos [en US hay más] el producto obtenido directamente** por medio de dicho procedimiento.

Art. 27 ADPIC. Materia patentable: "1... las patentes podrán obtenerse por **todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos**, en todos los campos de la tecnología..."

Actos que constituyen infracción directa

Art. 50 LP: "1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La **fabricación**, el **ofrecimiento**, la **introducción en el comercio** o la **utilización** de un *producto objeto de la patente* o la **importación** o **posesión** del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La **utilización** de un *procedimiento objeto de la patente* o el **ofrecimiento** de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El **ofrecimiento**, la **introducción en el comercio** o la **utilización** del *producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente* o la **importación** o **posesión** de dicho producto para alguno de los fines mencionados" (análogo al Art. 64.2 CPE).

continúa respecto a la materia biológica...

Actos que constituyen infracción indirecta

Artículo 51 LP:

1. La patente **confiere igualmente a su titular el derecho a impedir** que sin su consentimiento cualquier tercero **entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial** de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella (*contributory infringement*).
2. Lo dispuesto en el apartado anterior **no es aplicable** cuando los medios a que el mismo se refiere sean **productos que se encuentren corrientemente en el comercio**, a no ser que el tercero **incite** a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior (*active inducement to infringement*).

Prerequisitos de toda acción en materia de patentes: Identificar todas las reivindicaciones afectadas de la patente en cuestión

(para **evitar trabajo estéril o discusiones bizantinas**)

- En toda **acción de infracción** (violación) la actora ha de identificar todas y cada una de las reivindicaciones que considera infringidas; en toda **acción de jactancia** (declaratoria de no infracción) la actora ha de identificar todas y cada una de las **reivindicaciones que considera no-infringidas**.
- En toda **acción de nulidad** (y en toda **reconvención de nulidad**), la actora (y la demandada que reconviene) ha de identificar todas y cada una de las **reivindicaciones que considera nulas**.
- ¡Ojo! Con las reivindicaciones múltiples, el número de reivindicaciones *efectivas* puede ser muy numeroso.

Términos usados para juzgar la validez y la infracción

Realización cuestionada ("controvertida" en AP Mad-28) = entidad (producto) o actividad (procedimiento, método) asociado al **acto prohibido** realizado por el infractor, que se cuestiona si infringe una reivindicación.

Cada reivindicación tiene una **fecha de solicitud efectiva** (fecha de solicitud o fecha de prioridad válidamente reivindicada) **en la que se juzga su patentabilidad (validez/nulidad).**

Realización específica comprendida en el estado de la técnica = entidad o actividad que ha sido **hecha accesible al público** (antecedente que priva de novedad), **o que resulta obvia para un experto en la materia** (antecedente que priva de actividad inventiva), **en una fecha anterior a la fecha de solicitud efectiva** de una reivindicación.

La validez debe juzgarse antes que la infracción (SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

Fundamento de Derecho 2º (FD 2º): Nulidad de las patentes

"Es lógico que con carácter previo al estudio de la infracción denunciada de las patentes de la actora ES 520.389 (P1) y EP 0.244.944 (P2), examinemos su validez por haberse interesado su nulidad en la **reconvención** formulada por la demandada (Bayvit, ahora Stada), y haberse desestimado en la sentencia...

No guardan una estricta relación la novedad y la actividad inventiva de la patente de procedimiento para la fabricación de una sustancia, con el carácter novedoso dicha sustancia o producto... pues la invención no versa sobre el producto sino sobre el procedimiento para su obtención, pudiendo existir una pluralidad de ellos distintos unos de otros. **La novedad del producto obtenido con el procedimiento objeto de la patente tan sólo tiene relevancia para conocer si procede aplicar la presunción *iuris tantum*** [aquella que se establece por ley y que admite prueba en contrario, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho] **del art. 61.2 LP [inversión de la carga de la prueba para productos nuevos]"**

La seguridad jurídica frente a la infracción

(Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"3º: La publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal publicidad implica... la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior y **las concretas características técnicas de la invención que se protege**, entre otros extremos (Art. 21 ss. LP y Art. 4 ss. RD 2245/1986).

Esta publicidad tiene entre otras finalidades, una básica: **que quienes actúan en un determinado sector de la tecnología puedan hacerlo con seguridad jurídica**, esto es, que sepan con claridad cuál es la invención protegida por la patente y, por tanto, cuándo infringen y cuándo no infringen ese ámbito de protección, de modo que ...puedan producir y comercializar sus propios productos **sin infringir la patente, bien por haber investigado por su cuenta o haber licenciado** otras soluciones innovadoras, **bien por afrontar el problema técnico con medios que ya se encuentran en el estado de la técnica de dominio público...**

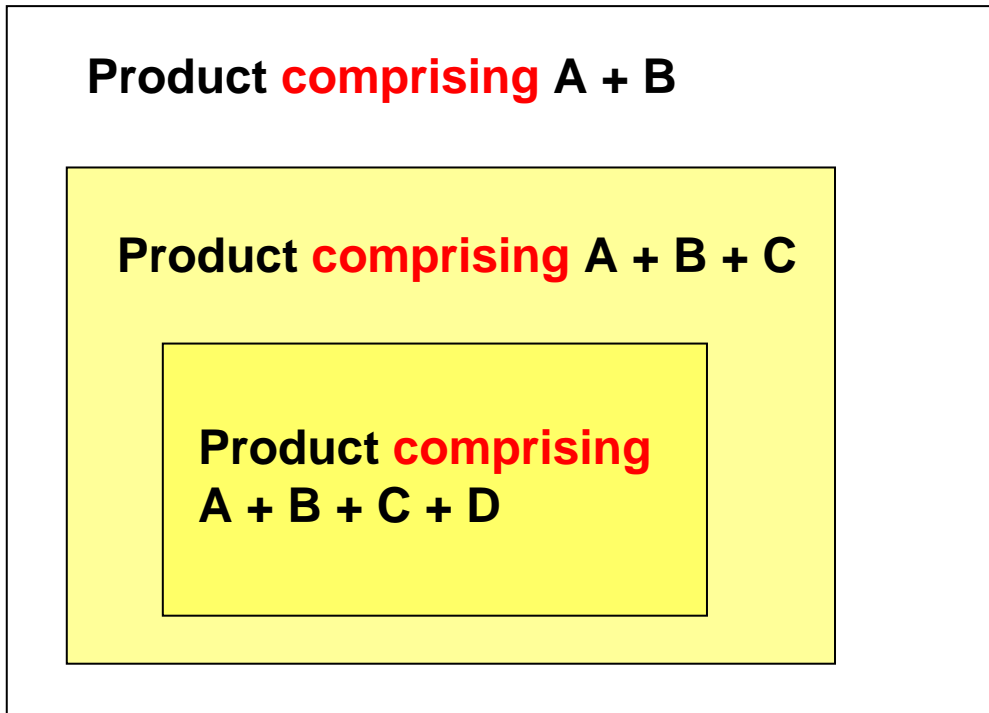
Es lícito circunvalar" (imitar sin infringir) a la vista de la patente (Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs Arafarma y Qualitec, venlafaxina)

"5º (cont). En las alegaciones de la entidad WYETH y en los textos de los informes de sus peritos **se utiliza reiteradamente la expresión "a la vista de la patente" para teñir de ilicitud la conducta de las demandadas**, cuando precisamente las patentes han de ser públicas y sus textos han de estar redactados con claridad y concisión **para que los sujetos intervinientes en ese sector de la tecnología puedan actuar, a la vista de las mismas, sin infringirlas y puedan obtener los mismos o parecidos resultados utilizando otros medios. El mero hecho de que un competidor haya actuado "a la vista" de una patente ajena no hace que su comportamiento sea ilícito**, salvo que haya infringido el derecho del titular o licenciatarario de la patente mediante realizaciones que reproduzcan, elemento por elemento, las características técnicas reivindicadas, por identidad o equivalencia.

No es necesario inventar para no infringir (Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"5º (cont). En cuanto al argumento de que las formulaciones realizadas por los demandados no suponen una variación sustancial de la formulación patentada pues **suponen “modificaciones que no proporcionan ningún desarrollo adicional de la técnica”**, esgrimido por uno de los peritos de la actora y recogido por ésta en su escrito de oposición al recurso, **se trata de un argumento en sí mismo irrelevante**. Si bien a efectos de obtener la nulidad de una patente posterior (que puede ser una patente derivada de una patente anterior) sería un argumento relevante, a efectos de fundamentar la falta de los requisitos de patentabilidad, que la diferencia entre la realización controvertida y la invención patentada no suponga innovación, en el sentido de actividad inventiva, respecto de la patente, **esta falta de innovación es una cuestión irrelevante a efectos de obtener una condena por infracción** de la patente si la realización controvertida no reproduce elemento por elemento, bien literalmente, bien por equivalencia, la invención patentada, pues lo relevante es que se reproduzca la invención protegida, no que no se innove.

Típica estructura "concéntrica" de reivs.



Una realización cuestionada que tenga **elementos adicionales** (p.ej. A + B + C + D + E) **infringe** las tres reivindicaciones.

Si falta un elemento (p.ej. realización A + C + D + E) se trata de una "**subcombinación**" que, en principio, no infringe (pero ver doct. equivs.)

Regla de la simultaneidad de todos los elementos (*all elements rule*): Una reivindicación sólo se infringe por una realización cuestionada si -y sólo si- ésta responde simultáneamente (literalmente o por equivalencia) **a todos los elementos** (o limitaciones) de la reivindicación.

Comparación elemento-por-elemento. Regla de la simultaneidad de todos los elementos

(Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"3º (cont.): Consecuencia lógica de lo expuesto es que no basta cualquier comparación entre la patente y la realización controvertida para resolver si existe infracción de la patente: **ha de realizarse una comparación elemento por elemento** entre la invención reivindicada y la realización controvertida (SAP Bcn-15 20.04.2005 y SAP Mad-28 21.12.2006, entre otras), de modo que **sólo cuando todos los elementos de la invención patentada son reproducidos por la realización cuestionada, por identidad o por equivalencia, se ha producido una vulneración de la patente (regla de la simultaneidad de todos los elementos)**.

Si el tercero ha dado una solución distinta al problema que la patente intenta resolver, **bien sea innovadora, bien se trate de una solución que se encuentra en el estado de la técnica** no protegido por patente alguna, de tal modo que alguno de los elementos de la invención reivindicada no es reproducido por identidad ni por equivalencia, no se ha producido vulneración de la patente."

Infracción (violación) de patentes

Tiene lugar cuando se prueba que se ha realizado un acto prohibido por los derechos conferidos:

- Infracción en general (Art. 50 LP)
- Infracción por contribución (Art. 51 LP)
- Excepciones de no infracción por ámbito privado, fines experimentales ... (Art. 52 LP)
- Agotamiento del derecho en la venta (Art. 53 LP)
- Excepción de no infracción por uso previo (Art. 54 LP)

Para lo cual hay que determinar el **alcance de la protección (interpretar las reivindicaciones)**: Art. 60.1 LP, Art. 69.1 CPE y el Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE.

Acciones de violación (1)

Pretensiones (1):

La **cesación** de los actos que violen su derecho.

La **indemnización** de los daños y perjuicios sufridos.

El **embargo** de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

La **atribución en propiedad** de los objetos o medios embargados cuando sea posible,

se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios

Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá *compensar a la otra parte por el exceso.*

Acciones de violación (2)

Pretensiones (2):

- La **adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente** y, en particular,
 - la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o
 - su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente
- La **publicación de la sentencia condenatoria** del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente.

Prescripción de las acciones de violación

Las **acciones civiles** derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los **cinco años**, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse (art. 71.1 LP).

Sólo podrá reclamarse **indemnización de daños y perjuicios** por hechos acaecidos durante los **cinco años inmediatamente anteriores** a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 71.2 LP).

Acción de jactancia o declaratoria de no infracción

Actuaciones previas:

Requerimiento notarial previo

Plazo de un mes para contestar

Notificación a todos los titulares de derechos inscritos

Ejercitable junto con la acción declarativa de nulidad de la patente

Motivos de oposición/nulidad de una reivindicación

(Art. 100 CPE, Art. 112.1 LP)

- **No concorra** alguno de los requisitos de patentabilidad de los Arts. 52-57 CPE, Art. 4-9 LP: **novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, no exclusión.**
- **No se describa la invención [tal como se reivindica] de forma suficientemente clara y completa** para que pueda **ejecutarla** un experto en la materia (Art. 83 CPE, Art. 25.1 LP).
- Su objeto **exceda del contenido de la solicitud** tal como fue presentada (Art. 123 CPE, Art. 41.3 LP).
- **El titular de la patente no tuviera derecho** a obtenerla (por no ser el inventor o su causahabiente, Art. 10.1 LP)., lo que sólo puede solicitar el que esté legitimado (Art. 113.1 LP).

Una reivindicación concedida **no es nula** por **falta de unidad de invención** (Art. 82 CPE, Art. 24 LP) o por **deficiencia** (falta de claridad o fundamento) en las **reivindicaciones** (Art. 84 CPE, Art. 26 LP).

Ejercicio y efectos de la acción de nulidad (arts. 113 y 114 LP)

Ejercicio de la acción de nulidad:

La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.

Efectos:

Ex tunc (desde la solicitud del derecho):

La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el título VI.

Erga omnes (frente a todos):

Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

Reconvención de nulidad en los pleitos de infracción (art. 126 LP)

La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, **por vía de reconvención o por vía de excepción**, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común.

Acción de indemnización por daños y perjuicios

Art. 64 LP:

1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, **fabrique, importe objetos protegidos** por ella o **utilice el procedimiento patentado**, **estará obligado en todo caso** a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen **cualquier otro acto de explotación** del objeto protegido por la patente **sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si**
hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma,
o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Base para cálculo de la indemnización

Base indemnizatoria (art. 66 LP):

La indemnización de daños y perjuicios comprenderá:

el **valor de la pérdida** que haya sufrido.

el **valor de la ganancia** que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.

La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los **gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción** objeto del procedimiento judicial.

Algunos principios básicos

Buena fe procesal

Comunicaciones y actos judiciales

Principio de justicia rogada

Carga probatoria

Respeto a las reglas de la buena fe procesal.

Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe (la buena fe se presume; la mala fe hay que demostrarla)

Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

Clases de comunicaciones del tribunal

Los actos procesales de comunicación del tribunal serán:

- 1º Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación.
- 2º Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo.
- 3º Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.
- 4º Requerimientos para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad.
- 5º Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, corredores colegiados de comercio o agentes de Juzgado o Tribunal.
- 6º Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.

Documentación de las actuaciones

Artículo 146. Documentación de las actuaciones

1. Las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas, diligencias y notas.
2. Cuando la ley disponga que se levante acta, se recogerá en ella, con la necesaria extensión y detalle, todo lo actuado. Sin embargo, cuando se trate de las actuaciones que, conforme a esta Ley, hayan de registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción, el acta se limitará a consignar, junto con los datos relativos al tiempo y al lugar, las peticiones y propuestas de las partes y las resoluciones que adopte el tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.

Artículo 147. Documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido

Las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.

La grabación se efectuará bajo la fe del Secretario Judicial, a quien corresponderá la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que la grabación se hubiere efectuado.

Publicidad de las actuaciones orales

1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública.
2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.
3. Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la forma de auto y contra ella no se admitirá recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuestión, si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva.

Clases de resoluciones judiciales

1. Las resoluciones de los tribunales civiles se denominarán providencias, autos y sentencias.
2. En los procesos de declaración, cuando la Ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas:
 - 1ª Se dictará providencia cuando la resolución no se limite a la aplicación de normas de impulso procesal, sino que se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial, bien por establecerlo la ley, bien por derivarse de ellas cargas o por afectar a derechos procesales de las partes, siempre que en tales casos no se exija expresamente la forma de auto.

Clases de resoluciones judiciales

2ª Se dictarán **autos** cuando se decidan recursos contra providencias, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvencción y acumulación de acciones, sobre presupuestos procesales, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones y convenios, anotaciones e inscripciones registrales, medidas cautelares, nulidad o validez de las actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta ley tramitación especial.

También revestirán la forma de auto las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria.

3ª Se dictará **sentencia** para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la Ley.

También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.

Forma de las resoluciones judiciales

1. Las providencias se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la ley o el tribunal lo estime conveniente.
2. **Los autos y las sentencias serán siempre motivados** y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo.
3. Todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y fecha en que se adopten y la indicación del tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrados que lo integren y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el tribunal sea colegiado.
En el caso de providencias dictadas por Salas de Justicia, bastará con la firma del ponente.
4. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.

Justicia rogada y carga de la prueba

Principio de justicia rogada: Los tribunales civiles **decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes**, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales.

Carga de la prueba: **Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos** de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio

Los sujetos intervinientes:

Jueces y magistrados (en tribunales unipersonales o colegiados), asistidos por Secretario Judicial y Oficiales

Abogados

Procuradores (el procurador es el representante habilitado y autorizado, que sigue el proceso, transmite documentos y comunicaciones, sigue instrucciones, etc)

Las partes

Testigos

Peritos

El procedimiento judicial:

Demanda

Contestación (reconvención)

Audiencia previa

Juicio

Sentencia

Pruebas (*evidences*) sobre los hechos

La prueba tendrá como objeto los hechos (¡no el derecho!) que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso.

Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes.

No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.

Demanda o contestación

- 1º Documentos en que las partes funden su derecho.
- 2º Otros medios e instrumentos, si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes.
- 3º Certificaciones y notas sobre asientos registrales o contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase.
- 4º **Dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio del eventual dictamen judicial.**
- 5º Informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones.

El juicio

El juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas de declaración de las partes, testifical, **informes orales y contradictorios de peritos**, reconocimiento judicial en su caso y reproducción de palabras, imágenes y sonidos.

Con carácter previo, si se hubiesen alegado o se alegaren hechos acaecidos o conocidos con posterioridad a la audiencia previa, se procederá a oír a las partes y a la proposición y admisión de pruebas.

Medios de prueba

- 1º Interrogatorio de las partes.
- 2º Documentos públicos.
- 3º Documentos privados.
- 4º Dictamen e interrogatorio de peritos.
- 5º Reconocimiento judicial.
- 6º Interrogatorio de testigos.

También se admitirán los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso

Intervención de peritos en juicio

- 1º Exposición completa del dictamen.
- 2º Explicación del dictamen.
- 3º Respuestas a preguntas y objeciones (sobre método, premisas, conclusiones, etc).
- 4º Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, si resulta posible.
- 5º Crítica del dictamen por el perito de la parte contraria.
- 6º Formulación de tachas que pudieren afectar al perito.

Cuando el testigo posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia enjuiciada se admitirán las manifestaciones que el testigo añada en virtud de estos conocimientos **(testigo-perito)**.

Terminación

Sentencia

Renuncia

Desistimiento

Allanamiento

Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto

Recursos

Artículo 448 LEC. *Del derecho a recurrir:* Contra las resoluciones judiciales que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley.

- Reposición
- Apelación
- Casación
- Súplica
- Revisión
- Queja
- Inconstitucionalidad

Artículo 451 LEC. *Recurso de reposición:* Contra todas las providencias y autos no definitivos dictados por cualquier tribunal, ante el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida, y sin perjuicio del cual se llevará a efecto lo acordado.

Particularidades del derecho de patentes en los procedimientos judiciales:

Medidas cautelares

Diligencias de comprobación de hechos

Nuevas diligencias preliminares

Los informes de la OEPM (Art. 128 LP desaparecido en 2006)

La inversión de la carga de la prueba

La patente de producto químico y farmacéutico

Medidas cautelares

Regulación: 133 a 139 LP y 721 a 747 LEC

Requisitos:

Presunción de buen derecho

Peligro en la demora

Explotación industrial en algún país de la OMC

Explotación suficiente para abastecer el mercado

Naturaleza:

Carácter instrumental de la tutela preventiva

Normalmente se solicitan junto con la demanda de infracción

Finalidad:

Asegurar la efectividad de las posibles acciones previstas en la Ley de Patentes

Cesación, retención y depósito, afianzamiento, anotaciones...

ratiopharm España, líder en medicamentos genéricos informa:
**UN JUZGADO DE MADRID DECLARA QUE EL GENÉRICO
"Amlodipino ratiopharm EFG"
NO INFRINGE LAS PATENTES DE PFIZER**

FALLO DEL JUZGADO 47 DE MADRID. 22 noviembre de 2004

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid ha **desestimado íntegramente** la demanda interpuesta por Pfizer Corporation, Pfizer Limited y Pfizer S.A. contra ratiopharm España S.A. sobre la infracción de patentes ES 520.389 y ES 2012.863 (EP 0244944) relativas a procedimientos de obtención de **Amlodipino y Amlodipino besilato, siendo, por tanto, absolutamente legal la comercialización de Amlodipino ratiopharm EFG.**

Así mismo ese Juzgado **ha estimado íntegramente** la demanda interpuesta por ratiopharm España S.A. contra Pfizer Corporation, Pfizer Limited y Pfizer S.A., declarando la nulidad de los registros de estas mismas patentes.

Amlodipino ratiopharm EFG

Primer y único" Amlodipino genérico en el mercado español.

Ahorro del 30% frente al producto de referencia.

Inversión de la carga de la prueba

Art. 61.2 LP (en vigor desde 8 de octubre de 1992)

“Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de **productos o sustancias nuevos**, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado”

"La norma de forma indirecta y a través de la presunción atribuye a quien fabrica, ofrece, o introduce en el comercio, utiliza, importa o posee con dichas finalidades el producto o sustancia nueva **la carga de probar que el procedimiento es distinto al patentado –también se apunta a que no debe ser equivalente-** (Sentencia de 3 de marzo de 1999)"

Diligencias de comprobación de hechos de la LP

Arts. 129 – 132 LP

Previo al inicio de un procedimiento

Inaudita parte

Procedimiento para obtener pruebas de violación

Comisión judicial

Protección de los secretos industriales

El Reglamento 2004/48/CE extiende las posibilidades

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

Diligencias de comprobación de hechos

Sólo si la infracción es presumible y es el único medio para comprobar la realidad de la violación.

El juez...

- podrá requerir informes y actuaciones previas.
- al acordarlas el juez fijará una caución.
- si las deniega el demandante podrá recurrir el auto.
- **actuará con la intervención de uno o más peritos, el cual...**
- oirá las manifestaciones del afectado.
- determinará si las máquinas, dispositivos o instalaciones pueden servir para llevar a cabo la violación alegada.
- efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones.

Todo perito judicial ha de decir verdad y ser lo más objetivo posible (independientemente de quien lo haya designado)

Artículo 335 LEC .Objeto y finalidad del dictamen de peritos. *Juramento o promesa de actuar con objetividad*

1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes **o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.**
2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de **decir verdad**, que ha actuado y, en su caso, actuará con la **mayor objetividad posible**, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las **sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito** [hay que ponerlo en todo dictamen pericial]

Solicitud de designación de perito judicial

Artículo 339. *Solicitud de designación de peritos por el tribunal y resolución judicial sobre dicha solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin instancia de parte*

Las partes podrán solicitar en sus escritos iniciales que se proceda a la designación judicial de perito, si entienden conveniente o necesario para sus intereses la emisión de informe pericial.

El tribunal procederá a la designación, siempre que considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado.

A costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.

Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, no se podrá solicitar, con posterioridad a la demanda o a la contestación, informe pericial elaborado por perito designado judicialmente.

La designación del perito judicial

La designación judicial de perito: en el plazo de cinco días desde la presentación de la contestación a la demanda, con independencia de quien haya solicitado dicha designación. **Cuando ambas partes la hubiesen pedido inicialmente, el tribunal podrá designar, si aquéllas se muestran conformes, un único perito que emita el informe solicitado.**

Si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia, las partes solicitasen la designación por el tribunal de un perito que dictamine, lo acordará éste así, siempre que considere pertinente y útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia y en aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre.

El tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente en procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.

El tribunal no designará más que un perito titular por cada cuestión o conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia y que no requieran, por la diversidad de su materia, el parecer de expertos distintos

Condiciones del perito judicial.

Artículo 340 LEC .*Condiciones de los peritos*

1. **Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste.** Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.
2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.
3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del art. 335.

Nombramiento y pago

Artículo 342 LEC. *Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión de fondos*

1. En el plazo de cinco días desde la designación, se comunicará ésta al perito titular, requiriéndole para que, dentro de otros cinco días, manifieste si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito hará, en la forma en que se disponga, la manifestación bajo juramento o promesa que ordena el apartado 2 del art. 335.
2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiera la aceptación, y el tribunal la considerare suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.
3. **El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria**, que será a cuenta de la liquidación final. El tribunal, mediante providencia, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del tribunal, en el plazo de cinco días.

Procedimiento para la designación judicial de perito: El papel de los Colegios profesionales

Artículo 341 LEC. Procedimiento para la designación judicial de perito.

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo [insaculación] realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.

La abstención del perito designado por el juez

(Art. 105 LEC)

1. El perito designado por el Juez, Sección o Sala que conozca del asunto **deberá abstenerse si concurre alguna de las causas legalmente previstas**. La abstención podrá ser oral o escrita, siempre que esté debidamente justificada.

2. Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará el cargo, y será sustituido en el acto por el perito **suplente**, cuando éste hubere sido designado. Si el perito suplente también se negare a aceptar el cargo, por concurrir en él la misma u otra causa de abstención, se aplicará lo dispuesto en el Art. 342.2 de esta Ley...

[En los procedimientos de patentes, además del desconocimiento de la técnica implicada, **una causa de abstención puede ser el escaso conocimiento del sistema de patentes**]

La recusación del perito designado por el juez (Art. 124 LEC)

1. Sólo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados...

2. **Los peritos autores de dictámenes presentados por las partes sólo podrán ser objeto de tacha (cf. Arts. 343 y 344)...**

3. Además de las causas de recusación previstas en la LOPJ, **son causas de recusación de los peritos:**

1ª. **Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso [estar "contaminado"]**

2ª. **Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario [matizable] o ser dependiente o socio del mismo.**

3ª **Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.**

Art. 127 LEC. Sustanciación y decisión del incidente de recusación

1. **Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusación** o el tribunal no aceptare el reconocimiento por el perito de la concurrencia de dicha causa, el tribunal mandará a las partes que comparezcan a su presencia el día y hora que señalará, con las pruebas de que intenten valerse...

4. **Contra la resolución del tribunal (en auto) no cabrá recurso alguno.**

Tacha de perito designado por una parte (Art. 343 LEC)

1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. En cambio, **los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:**

1.º **Ser cónyuge o pariente** por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.

2.º **Tener interés directo o indirecto** en el asunto o en otro semejante.

3.º **Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses** con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores.

4.º **Amistad íntima o enemistad** con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.

5.º **Cualquier otra circunstancia**, debidamente acreditada, **que les haga desmerecer** en el concepto profesional.

2. Las tachas **no podrán formularse después del juicio o de la vista**, en los juicios verbales. Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con demanda o contestación **se propondrán en la audiencia previa al juicio.**

Al formular tachas de peritos, **se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, excepto la testifical.**

Texto para la introducción a los dictámenes periciales

"El que suscribe hace constar lo siguiente:

a) Que **conoce el contenido de la Sección "Del dictamen de peritos" de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, Arts. 335-352)**, que promete decir la verdad y que ha actuado y, en su caso, actuará con la **mayor objetividad posible**, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes implicadas, y que **conoce las sanciones penales** en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, en particular las contempladas en los **Arts. 458-460 del Código Penal**.

b) Que **no es pariente** por consaguinidad o afinidad, **ni es dependiente o socio**, **ni tiene amistad íntima ni enemistad** con los propietarios o directivos de las empresas implicadas en el contenido del presente dictamen.

c) Que **no tiene interés directo o indirecto** en el asunto del que aquí se trata, **ni participación en sociedad o establecimiento** de las partes implicadas."

Pascual Segura (que renuncia al derecho de autor)

Valoración del informe del perito designado judicialmente frente al de los peritos designados por las partes (1)

SAP Mad-10 24.04.2006, Pfizer vs Ratiopharm (amlodipino)

"Fundamento de Derecho 4º: Se alega la errónea valoración de la prueba, pues sólo se tiene en cuenta el informe pericial de los dos peritos de la demandada, ignorándose los dictámenes de los tres peritos de la demandante, así como el del perito designado judicialmente...

El TS, en sentencias como la de 28.11.1992, declara que **la prueba de peritos debe ser valorada libremente por el Juzgador**, siendo de su libre apreciación, **pudiendo afirmarse que los peritos no suministran al Juez su decisión, sino que le ilustran sobre las circunstancias del caso y le dan su parecer**, pero **éste** puede llegar a conclusiones diversas a las que han obtenido los peritos, si bien, **tendrá que explicar las razones** por la que no acepta los argumentos especializados aportados por el perito y por qué estima **incoherentes e ilógicas** las explicaciones dadas por el perito, siendo evidente que **el Juez no puede incurrir en la arbitrariedad**, por lo que debe motivar su decisión cuando ésta resulte contraria al dictamen pericial, máxime, cuando se decida por una de las alternativas de las varias que haya y cuando se decida por uno de los dictámenes contradictorios, optando por el que le resulta más **conveniente y objetivo**"
.../...

Valoración del informe del perito designado judicialmente frente al de los peritos designados por las partes (2)

SAP Mad-10 24.04.2006, Pfizer vs Ratiopharm (amlodipino)

"Fundamento de Derecho 4º (cont.)... "Respecto a la valoración del informe del perito designado judicialmente, al margen de la **cuestionabilidad de la necesidad de dicha pericial**, pues versaba sobre puntos sobre los que ya existían dictámenes de expertos, lo que es incuestionable es que la Ley Procesal actual [LEC], **en ningún caso otorga el carácter de perito dirimente al técnico designado judicialmente, teniendo el informe que emita igual valor que el aportado por los litigantes**, siendo **sometido a las reglas de la sana crítica** en su evaluación, y **careciendo en consecuencia de un plus adveraticio** frente a las otras pericias."

[Art. 348 LEC: **"El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica"**, es todo lo que dice la Ley]

Valoración del informe del perito designado judicialmente frente al de los peritos designados por las partes (3)

SAP Bcn-15 9.05.2008, Pfizer vs Bayvit (amlodipino)

"FD 1º: El recurso, si bien denuncia que la sentencia apelada carece de ratio decidendi, advierte que **se apoya en el informe del perito judicial, el cual a su juicio incurre en los siguientes defectos:** contradice sus planteamientos básicos; carece del rigor técnico exigible...; y malinterpreta...

FD 4º:...Ante esta disparidad de criterios, **convence a este tribunal la autorizada opinión vertida por el perito judicial, Dr. X, no sólo por el hecho de haber sido designado judicialmente y no haber elaborado su informe para ser presentado al proceso por una de las partes, que constituye un indicio de mayor imparcialidad [creo que no debería ser así], sino por la racionalidad de sus contestaciones que evidencian conocer bien el sistema de patentes y el rol que en este pleito debe jugar el experto medio en la materia.**

FD 12º: ... Pero si analizamos con calma esta objeción, se advierte con claridad que **no existe ninguna contradicción o error en el planteamiento del perito, y sí en quien formula tal objeción** cuando afirma que..."

Esquema metodológico del juicio por infracción de patentes (SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

FD 9º: Infracción de P1 y/o P2 por el procedimiento industrial de obtención de sal de besilato de amlodipina de Gedeon-Richter:

...La apelación supone volver a **enjuiciar la infracción** denunciada, para lo que seguiremos el mismo esquema general que hemos empleado en otras ocasiones:

a) ***interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas**, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y, ello sentado,*

b) *una **comparación** entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y **la realización cuestionada**”* [Sentencia 14 de octubre de 2003 (RA 403/2001)].

Lógicamente esta comparación **presupone identificar claramente la realización cuestionada** y, en este caso, requiere además **precisar quién representaría adecuadamente al "experto en la materia" y cuáles serían sus capacidades y conocimientos**, pues es objeto de discusión en la apelación.

La noción de "experto en la materia" (1)

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 6º: Juicio sobre la actividad inventiva de la patente P2

Ya hemos recordado en otras ocasiones [entre otras, Sentencia de 8 de febrero de 2007 (RA 35/05)] que **el criterio para juzgar sobre este requisito de la actividad inventiva es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio. Como afirma la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes**, al objeto de asesorar sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvio a **una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia** (T 39/93, OJ 1997, 134). De este modo, a este experto le corresponde valorar, a la luz de la información existente con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente y sobre la base de sus propios conocimientos, si la solución propuesta le resultaba obvia, esto es, si él habría llegado a iguales conclusiones que el inventor." .../...

La noción de "experto en la materia" (2)

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 13^o: Experto en la materia:... debemos aclarar que **para que un perito pueda aportar este punto de vista del “experto en la materia”, necesario para la adecuada interpretación del alcance de la protección de la invención y la realización cuestionada, no es esencial que el perito mismo lo sea, sino que, por su formación y experiencia, esté en condiciones de ponerse en la posición del “experto en la materia”**. Y el Dr. X lo está pues, a título personal y por razones casuales, se declara con conocimientos profundos sobre mecanismos de reacción (que no atribuye a lo que en el sistema de patentes se denomina experto en la materia). Además, el perito menciona en su informe que el intentar colocarse mentalmente en el papel de un experto en la materia en la fecha en que se redactó la solicitud prioritaria de la patente (**teniendo acceso al conocimiento común y general, que incluye libros de texto, manuales, enciclopedias, tratados, artículos de revisión y obras generales de referencia**), ha sido un ejercicio mental que ha realizado antes de leer los abundantes y extensos dictámenes que obran en autos. Y es así como encontró fácilmente varios documentos de tipo general anteriores a 1982 de los cuales comenta algunos fragmentos..."

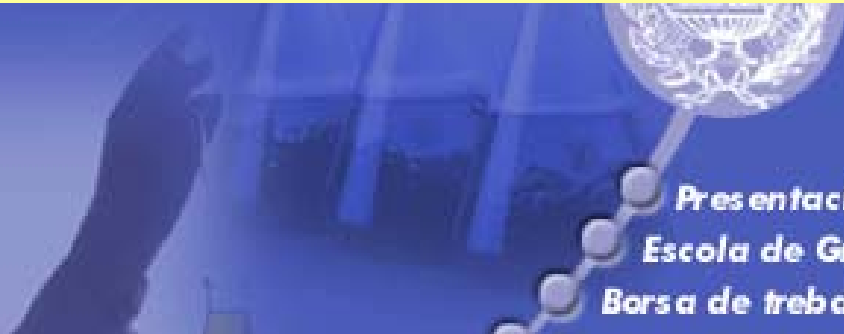
Consejos para peritos en patentes, particularmente químicas, ante jueces con experiencia en patentes (1)

- **Nunca faltar a la obligación de verdad y objetividad, no sólo por las (improbables) sanciones penales, sino también por la reputación.**
- **Tener cuidado con las afirmaciones absolutas y, sobre todo, no incurrir en contradicciones.**
- **Exponer la metodología usada en los análisis, pero no reproducir la ley o la jurisprudencia (dar opiniones sobre hechos, y nada, o lo mínimo imprescindible, sobre derecho).**
- **Ponerse mentalmente en el papel del hipotético experto en la materia, en el momento pertinente, exponiendo la información que él habría tenido y lo que él habría opinado, y justificándolo.**
- **Analizar toda la información química disponible sobre la realización cuestionada (producto o procedimiento industriales), y exponerla al nivel necesario para el análisis y para la comprensión por parte del juez.**
- **Reproducir en el dictamen todas las reivindicaciones en cuestión.**

Consejos para peritos en patentes, particularmente químicas, ante jueces con experiencia en patentes (2)

- Si se cuestiona su novedad y actividad inventiva, **comparar las reivs. con las realizaciones contenidas en el estado de la técnica (antecedentes), aplicando los principios básicos.**
- Si se cuestiona su infracción, **comparar las reivs. con la realización cuestionada, aplicando los principios básicos ("análisis elemento-por-elemento", "simultaneidad de todos los elementos" ...).**
- **Nunca opinar (y mucho menos, concluir) sobre la presencia o ausencia de validez/infracción (esto es algo que le corresponde decidir al Juez, a la vista de los actos prohibidos que hayan sido probados). Limitarse a dar opiniones sobre si los antecedentes o la realización cuestionada describe o hace obvio algo que cae dentro del "alcance de la protección" de la reivindicación, interpretada con la memoria y el conocimiento pertinente del experto en la materia.**
- **Distinguir entre los hechos no cuestionables, y los hechos que derivan de las opiniones del perito. Las opiniones deben expresarse matizadas, con expresiones aproximadas sobre su probabilidad.**

ESPERO QUE ESTE CURSO, Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE NUESTRA SECCIÓN TÉCNICA, OS AYUDEN A SER MEJORES PERITOS JUDICIALES, ÁRBITROS O MEDIADORES EN CONFLICTOS SOBRE PATENTES QUÍMICAS (Todas las diapositivas del curso están en <http://www.quimics.cat/esp/seccio.php>)



*Presentació
Escola de Graduats
Borsa de treball*



S

Seccions tècniques

S.T. Patents