

La prueba pericial en casos de patentes esenciales

Carles Comes

Lunes de Patentes - 4 de junio de 2012

Primero de todo ... y muy importante

- Verificar si el caso es posible de defender
- Recordar que el perito:

“Manifiesto que conozco y asumo sin reservas lo dispuesto en el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que prometo decir verdad, actuar 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 manifiesto que conozco las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliese mi deber como perito.”

Definiciones

Estándar Técnico:

“Una serie de normas que tienen como objetivo proporcionar una guía técnica para fabricantes, destinadas a homogeneizar determinadas características técnicas para así garantizar la interoperabilidad con los productos procedentes de diferentes fabricantes.” (compatibilización de productos – DVD, BluRay, MP3, etc.)

Patentes Esenciales:

“Patentes en vigor que protegen invenciones incluidas en Estándares Técnicos.”

La prueba pericial en casos de patentes esenciales

- Informe pericial sobre la esencialidad de la patente
- Informe pericial sobre la infracción del producto

y/o

- Informe pericial general



Informe pericial sobre la esencialidad de la patente (1)



Estándar Técnico



Comparación Estricta



Informe de Esencialidad



Patente

Informe pericial sobre la esencialidad de la patente (2)

- Estructura posible de un informe de esencialidad:
 - Introducción a la técnica
 - Comentarios sobre el Estándar
 - Comentarios sobre la patente
 - Comparación entre reivindicaciones y Estándar

Informe pericial sobre la esencialidad de la patente (3)

Características de la reivindicación	Descripción de la característica en el Estándar	Posición de la característica en el Estándar
A	A	Pág. 2 – línea 7
B	B	Pág. x – línea y
C	C	Pág. xx – línea yy
D	D	Pág. xxx – línea yyy
E	E	Pág. ix – línea iy

Informe pericial sobre la esencialidad de la patente (4)

- Análisis tanto de las reivindicaciones independientes como de las dependientes (???)
 - Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de marzo de 2009 (nulidad parcial de una patente – 1ª reivindicación)

Informe pericial sobre la infracción del producto (1)

- intervenciones de las autoridades aduaneras
 - Recepción del aparato presuntamente infractor
 - Desplazamiento a la aduana
- Mandamiento judicial de entrada y registro
- Acciones directas

Informe pericial sobre la infracción del producto (2)

- La determinación de la infracción puede ser automática
- La determinación de la infracción puede llegar a ser compleja



Informe pericial sobre la infracción del producto (3)

La determinación de la infracción puede ser automática



ALPINE

MP3/WMA CD Receiver
CDE-9845
MP3 CD

MP3 CD Receiver
CDE-9843
MP3 CD

FM/AM CD Receiver
CDE-9841
CD

- OWNERS MANUAL
Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
12-8 North Central
Irvine, CA 92618, U.S.A.
Phone: 1-800-451-8227

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Diamond Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
7300 Woodbine Ave., Suite 210, Markham,
Ontario L3R 9V5, Canada
Phone: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
64 Fennell Street, North Ryde,
New South Wales 1585, Australia
Phone: 61-2-9370-2000

ALPINE ELECTRONICS GERMANY
Friedrichs Ring 117
80307 München, Germany
Phone: 49-89-242-440

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fleetwood Highway, Country CV4 5TW, U.K.
Phone: 44-1533-331163

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.S.
RCD FONTAINE 61300 13010
39, Rue de la Bataillon, Z.I. Paris Nord 2,
B.P. 30025, 93400 Noisy-lez-André, France
Cable: France
Phone: 33-1-480-30049

ALPINE ITALIA S.p.A.
Via Nervesa 160, Italy
Phone: 39-461915

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Paseo del General 26, Pabellón 31,
01013 Villanueva de la Reina, Spain
Phone: 34-923-262038

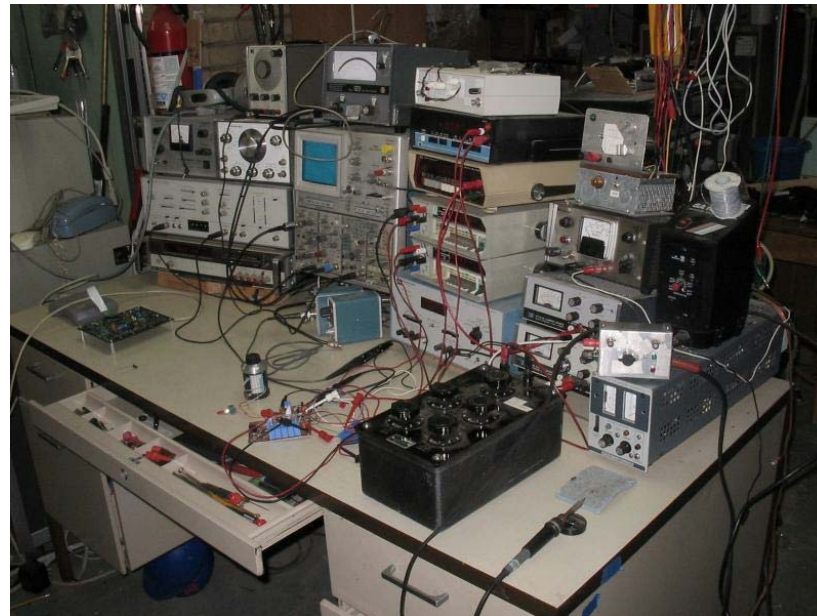
Designed by ALPINE Japan
Printed in China (FI)
88-0549225-A

Mitsui Printing Factory, Sakai, China
No. 20 Chang Qing Street, Xi Chang District, Dalian, China

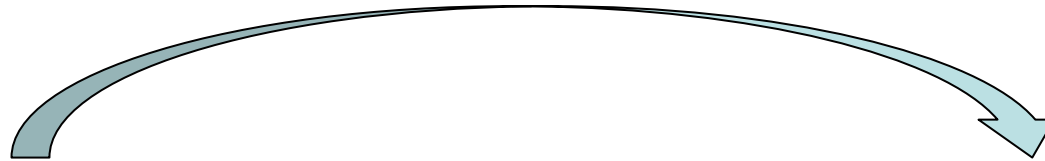
EN
FR
ES

Informe pericial sobre la infracción del producto (4)

La determinación de la infracción puede llegar a ser compleja



Informe pericial sobre la infracción del producto (5)



	Feature	CT950A	CT952A	CT955A	CT956A
Outline	Application	DPF	DPF	DPF	DPF+DVB-T
	Package	128 PQFP	128 PQFP	216 LPQF	216 LQFP
	Operating Voltage	3.3V/1.2V	3.3V/1.8V	3.3V/1.8V	3.3V/1.8V
Memory	Flash	8/16/32Mb SPI	8/16/32Mb SPI	8/16/32Mb SPI	8/16/32Mb SPI
	DRAM	16Mb SDRAM	16/64Mb SDRAM	16/64Mb SDRAM	16/64Mb SDRAM
AV Decoding	MP3	√	√	√	√
	WMA	√	√	√	√
	WAVE/PCM		√	√	√
	JPEG/MJPEG	JPEG	√	√	√
	MPEG-1/2	√	√	√	√
	MPEG-4 ASP	√	√	√	√
TV Interface	DVB-T				√
	Analog Video Out	CVBS	CVBS	CVBS	CVBS
	Analog Audio Out	2ch-DAC	2ch-DAC	2ch-DAC	2ch-DAC
	S/PDIF Out	√	√	√	√
Media Storage	USB2.0 HS/FS/LS	USB1.1 Host	OTG/Host	OTG/Host	OTG/Host
	Card Reader		3-in-1	4-in-1	4-in-1
	NAND Flash				128MB ~ 8GB
LCD Controller	RGB Amplifier		√	√	√
	DC/DC for backlit Unit		√	√	√
	PWM for backlit Unit		√	√	√
	Analog Panel (LED)		√	√	√
	Analog Panel (CCFL)		√	√	√
RTC	Serial RGB (3.5")			√	√
	Digital Panel(Digital RGB)				√
RTC	Calendar/Clock/Alarm		√	√	√

Informe pericial sobre la infracción del producto (6)

- Estructura posible del informe de infracción
 - Comentarios sobre la patente
 - Descripción de las características de los aparatos bajo análisis
 - Argumentos sobre la infracción de la patente por parte de estos aparatos (directa o indirecta)
 - Conclusiones

Muchas gracias !!!