

# LA PRUEBA PERICIAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PATENTES

María Teresa Vázquez

Magistrada Juzgado Mercantil 9 de  
Madrid

# Objeto de la prueba en el procedimiento civil

- El proceso civil se rige por los principios dispositivos y de aportación de parte.
- **Artículo 216 LEC. 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.
  - Las partes introducen los hechos en los escritos de alegaciones: demanda, contestación, demanda reconvenicional y contestación a la demanda reconvenicional. Pueden realizarse alegaciones complementarias.

# ¿Qué es la prueba pericial?

- Medios de prueba. Art. 299 LEC. No numerus clausus. Finalidad es obtener certeza sobre los hechos relevantes del proceso: audiencia previa.
- La prueba pericial tiene por objeto aportar al procedimiento civil los conocimientos científicos, artísticos o prácticos precisos para la resolución de la cuestión litigiosa.
- **La prueba pericial tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso. No cabe la pericial en derecho.**

- Especial relevancia en los procedimientos de patentes. Componente técnico es fundamental.
  - Validez de la patente
  - Infracción de la patente
- Claridad o suficiencia de la descripción, la novedad o la actividad inventiva. Alcance de la infracción y los daños y perjuicios.
- Requisitos de patentabilidad : art. 54 CPE y art. 4 LP “Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.

- Se considera que una invención es **nueva** cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
- Se considera que una invención implica una **actividad inventiva** si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
- Se considera que una invención es susceptible de **aplicación industrial** cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

- **Resolución de la AIPPI sobre la Q136** (El papel y la función de los peritos en los litigios de patentes), Río de Janeiro, 24-29 mayo 1998:
- Los tribunales podrán ser asistidos por peritos, siempre y cuando dichos peritos no usurpen las competencias judiciales de los tribunales, siempre y cuando, en aras a la transparencia, las opiniones de dichos peritos se encuentren a disposición de las partes y siempre y cuando se dé a las partes la oportunidad de aportar comentarios.
- El papel y la función de los peritos en litigios de patentes consiste en proporcionar asistencia independiente al tribunal a través de opiniones objetivas no sesgadas en relación con asuntos que entran dentro del ámbito de su especialidad.

# Criterios de admisión de la prueba

- Necesidad, pertinencia y utilidad (arts. 281 y 283 LEC)
- Necesidad: Sólo en los supuestos citados en los apartados 2 y 4 del art. 281 LEC.
- Pertinencia: STC de 31 de enero de 2008: “guarda relación con el objeto del proceso”
- Útil: pueda contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Averiguar la verdad material.

- La doctrina TS y TC, viene declarando que los Jueces y Tribunales, aunque tienen la potestad de selección y de decretar la impertinencia de las pruebas, no pueden hacerlo de modo arbitrario e injustificado sino que deben **explicar debidamente** su decisión.
- Para denunciar una denegación de prueba, es preciso que se hayan agotado todas las posibilidades de impugnación y argumentar – demostrar que la prueba propuesta y denegada es objetivamente idónea, decisiva o determinante en el sentido de que acogida puede cambiar el sentido del fallo (STS 27/9/2016 NÚM 564/2016)



- No toda denegación de prueba implica la vulneración del artículo 24 CE, ya que se requiere que sea injustificada, arbitraria o irrazonable y, sobre todo, que influya en el resultado del proceso.
- El Tribunal Constitucional ha reiterado que el artículo 24 impide a los órganos judiciales denegar una prueba oportunamente propuesta y fundar posteriormente su decisión en la falta de acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener mediante la actividad probatoria que no se practicó (SS 37/2000, de 14 febrero , 246/2000, de 16 octubre , 19/2001, de 29 enero , 168/2002, de 30 septiembre , 97/2003, de 2 junio).

# Procedimiento sobre la prueba pericial.

- Artículo 336 LEC. Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes.
- Artículo 337. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o con la contestación. Aportación posterior.
- Artículo 338. Aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales posteriores a la demanda. Solicitud de intervención de los peritos en el juicio o vista.
- En las instancias posteriores: apelación. no podrá practicarse la prueba pericial. Artículo 460 LEC: Documentos que pueden acompañarse al escrito de interposición. Solicitud de pruebas.

- Pericial 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.
- Artículo 342. Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión de fondos.

# Especialidades en la Ley de Patentes

- Plazo de presentación del informe
- El plazo de contestación a la demanda se amplía: art. 119 dos meses. Exposición de motivos: extraordinaria importancia del informe pericial.
- La previsión contenida en el art. 337 LEC no operará, salvo que la parte demandada justifique **cumplidamente** la imposibilidad de aportar el informe al contestar la demanda o reconvención. Mayor exigencia para la aportación en momento posterior.

- **Informe en la ejecución de sentencia.**
- **Art. 74.5:** *“Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.*
- La sentencia deberá determinar las bases de cálculo (art. 219 LEC).

- Procedimiento para la liquidación de los daños y perjuicios: arts. 712 y ss.
- Con carácter previo a que se despache ejecución, habrá de solicitarse la liquidación de los daños y perjuicios. (Dictámenes y documentos).
- Traslado al obligado: conformidad. Decreto.
- Oposición: trámite del juicio verbal.

- Art. 715 LEC: “el tribunal que dictó la orden general de ejecución podrá, mediante providencia, a instancia de parte o de oficio, si lo considera necesario, nombrar un **perito** que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero, tras la presentación del escrito de impugnación de la oposición”.
- Auto fijará la cantidad. Apelación.

- **Informe de la OEPM. Art. 120 LP.**
- La ley lo denomina informe pericial
- Opcional: Juez o tribunal. Tanto en primera instancia como en segunda instancia, sin que se apliquen las normas sobre la prueba en esta última.
- Puntos discrepantes de los informes de las partes.
- Se discuta la validez de la patente. Nulidad de patente.



# Valoración de la prueba pericial

- La sentencia del Tribunal Supremo, sección 1 de 15 de diciembre de 2015 (Roj: STS 5619/2015):
- *“(i) Los dictámenes periciales tienden siempre a favorecer a la parte que los propuso, (...)”*
- *los Tribunales tienden a dar mayor valor a los dictámenes periciales practicados en vía judicial que a los dictámenes periciales aportados por las partes al proceso, puesto que la designación de los peritos en vía judicial se produce de forma aleatoria por insaculación, con lo cual el riesgo de imparcialidad del perito es sensiblemente menor”.*

- En los procedimientos sobre patentes la solicitud de perito judicial tiene serios inconvenientes:
  - Provisión de fondos
  - Garantías sobre los conocimientos del perito. SAP Madrid, sección 28, de 27 de septiembre de 2013 (ROJ: **SAP M 13466/2013**) rechaza un informe pericial a la hora de valorar el mérito inventivo de una patente porque “no analiza con suficiente profundidad este problema ni sigue al respecto un método que podamos someter a valoración jurídica”.

- El perito de parte no puede ser recusado.
- Puede ser objeto de tacha.
- Es responsable de su actuación y además sus opiniones están sometidas a contradicción y controversia durante el juicio: “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”.

- No es que el pleito se decida sólo con fundamentación en la prueba pericial, pero la misma es determinante para su resolución.
- Habrá que valorar en qué medida dicha prueba confirma los razonamientos y argumentos de la parte que la propone y no es desvirtuada por la prueba que se practique de contrario.

- STS sección 1 del 10 de octubre de 2016: “difícil impugnación la valoración de la prueba pericial (...) quedando atribuido a favor de Jueces y Tribunales, en cualquier caso valorar el expresado medio probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, y, de otro lado, porque el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene reglas de valoración tasadas que se puedan violar, por lo que al no encontrarse normas valorativas de este tipo de prueba en precepto legal alguno, ello implica atenerse a las más elementales directrices de la lógica humana, siendo admisible atacar solo cuando el resultado judicial cuando este aparezca ilógico o disparatado.

# Contenido del informe pericial

- Identificar el documento del estado de la técnica más próximo.
- Definir cual es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.
- Valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la material:
  - Si el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de solucionar
  - Si la solución propuesta le hubiera parecido obvia.
- Explicar los motivos de sus afirmaciones. No debe de hacer conclusiones sobre la validez de la patente

# SAP Madrid, secc. 28, 1/12/2017

- Informe pericial debe fijar con precisión:
  - Ámbito de la técnica.
  - Estado de la técnica del que se parte en tal ámbito inventivo, con referencia a diferentes documentos
  - Identificar cuál debe ser el conocimiento del experto en la materia como cánon o criterio.
- *“Debe proporcionar: la perspectiva del ámbito de la técnica y la posición del experto en la materia, para enjuiciar la concurrencia de la evidencia de la anticipación de los elementos caracterizantes”.*

- STS de 20 de mayo de 2016:
  - El perito no necesariamente ha de ser un experto medio en la materia. Debe informar sobre lo que un experto medio en aquellas condiciones hubiera considerado. Lo que importa es que el perito esté capacitado para realizar dicha valoración. Para ello debe tener en cuenta el conocimiento común y general sobre la materia al tiempo de la solicitud de la patente.



- La figura del experto: actúa de estándar para valorar el alcance de la protección, la novedad o la actividad inventiva, la suficiencia descriptiva.
- Es una figura que define el juez con los conocimientos proporcionados por el perito.
- El experto en la materia es una figura hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente del estado del conocimiento general común en la técnica en la fecha de presentación o de prioridad en su caso.

# El perito miembro del tribunal.

- Tribunal unificado de patentes. Acuerdo de 19 de febrero de 2013.
- Tendrá competencia para decidir sobre la validez y la infracción de las patentes europeas.
- Integrado por jueces de formación jurídica y **jueces de formación técnica.**

**MUCHAS GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN**

Madrid, 19 de noviembre de 2018.