



El experto en la materia: ¿un personaje ficticio?

Juan Ángel Garza Vite | mipatente
jvite@mipatente.com

La patentabilidad de las invenciones, o el cumplimiento de los requisitos positivos de patentabilidad, constituyen la base de todo sistema de concesión de exclusivas por parte del Estado para la explotación de sus beneficiarios. Tanto la interpretación del alcance como la determinación de la existencia de una infracción del derecho giran en torno a los conceptos de (i) novedad, (ii) actividad inventiva y (iii) aplicación industrial, mismos que se convierten en las tres condiciones esenciales para poder sostener la existencia de una invención jurídicamente protegible que, si bien la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) regula dichos requisitos en los artículos 12 y 16, estos preceptos se erigen como la base sobre la cual se asienta el sistema de protección de los derechos de patente establecido en los subsiguientes artículos de la Ley.

La relación del artículo 16 con el 12 fracción III de la LPI dispone que una invención cumple el requisito de actividad inventiva siempre que aquella no resulte del estado de la técnica “en forma evidente para un técnico en la materia”¹. La Ley deja en manos de un personaje ficticio, creado por el legislador, un “técnico medio”, la labor de interpretar si el objeto de la invención, aquello que se pretende patentar, resulta de forma obvia o evidente del estado de la técnica. La primera duda que saltará al jurista será la de quién podrá ser considerado

LA LEY DEJA EN MANOS DE UN PERSONAJE FICTICIO CREADO POR EL LEGISLADOR LA LABOR DE INTERPRETAR SI EL OBJETO DE LA INVENCION, ES DECIR LO QUE SE PRETENDE PATENTAR, RESULTA DE FORMA OBVIA O EVIDENTE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA.

experto en la materia y qué condiciones deberá de cumplir². La Ley no nos ofrece gran ayuda sobre este respecto.

La única pauta que podemos deducir a partir de la norma relativa a la actividad inventiva es que el experto lo debe ser en la materia sobre la cual versa la invención. Esta afirmación de la Ley, que parece ser una obviedad, permite al intérprete indagar sobre los conocimientos y limitaciones que se le suponen al experto. Así, si bien la Ley dispone que el alcance de las anterioridades que pueden perjudicar la novedad y la actividad inventiva del objeto de la invención es ilimitado tanto desde el punto de vista geográfico como temporal, es también cierto que la condición de experto en la “materia” supone per se una limitación.

La doctrina en general y también la jurisprudencia coinciden en indicar que el experto ha de ser un técnico medio en la materia sobre la cual versa la invención³. Así, el experto variará en cada caso, pudiendo desempeñar esta función, según trate la invención, desde el trabajador de una fábrica hasta un profesional con elevada cualificación técnica en el campo concreto de la tecnología que se pretende patentar. Según la jurisprudencia británica el experto en la materia ha de cumplir con las siguientes características: a) ser un técnico experimentado que conozca bien las técnicas de trabajo; y b) leer la literatura relevante con atención, mostrando una capacidad de absorción ilimitada, pero sin ninguna aptitud para inventar.⁴ Este autor comparte la opinión de Vidal-Quadras⁵ en cuanto a que una especialización excesiva frustraría las expectativas de la norma al imponer al experto una limitación técnica indeseada en el ámbito de sus conocimientos. En este mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal de Apelaciones de París de 14 de febrero de 1991⁶ cuando afirma que “es imposible limitar sus habilidades a un área muy reducida sin privarle de una iniciativa útil”⁸.


Otra característica que es importante señalar y que resulta esencial para poder establecer el grado de obviedad de las invenciones es la incapacidad inventiva del experto en la materia⁷. Efectivamente, el experto es un individuo artificial que debe ser capaz de valorar el grado de evidencia de la invención en relación con lo anteriormente existente sin que por él mismo sea capaz de realizar ninguna aportación personal. El experto debe ser ante todo un buen documentalista capaz de abordar un determinado campo técnico a quien se le solicita un pronunciamiento en relación con un problema específico; valora los elementos existentes en el estado de la técnica, los compara con la invención en concreto y emite una opinión sobre el grado de originalidad, de no evidencia u obviedad, de la tecnología propuesta. En relación con este aspecto, la sentencia del Tribunal de Apelación Británica en el asunto *Mölnlycke v. Procter & Gamble Limited* señala que “la principal evidencia será aquella de los expertos testigos debidamente cualificados que dirán si en su opinión la actividad relevante habría sido obvia o no para el experto tomando en consideración el estado de la técnica”.

Un aspecto adicional que resulta preciso abordar es aquél que afecta a la determinación del experto adecuado para valorar la invención en relación con aquellas materias en las que

se mezclan sectores diversos de la tecnología. En este caso, la figura del experto será plural por cuanto se hace necesario configurar un grupo heterogéneo de especialistas que pueden materializar el concepto de “experto en la materia” recogido en la legislación. Por otra parte, existen determinados sectores en los que resulta habitual trabajar en equipo para obtener resultados, tal como sucede en campos de alta tecnología, como lo sería el farmacéutico o la biotecnología, sólo por mencionar algunos. En estos casos parece que la noción del experto requerirá la formación de un grupo de personas especialistas, bien homogéneo o bien heterogéneo, coordinado por un director de equipo.

El artículo 12 fracción III de la LPI toma como base material para que el experto emita su opinión todo aquello que ya era accesible al público en la fecha de solicitud de la patente, con las excepciones ya conocidas. El ámbito de su estudio resulta por lo tanto inmenso; se halla constituido por todo el acervo cultural y científico de la humanidad.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en indicar que los conocimientos que se le exigen al experto son absolutos respecto de la materia a la que pertenece la invención y generales en relación con otros sectores, donde los conocimientos propios del experto irán disminuyendo gradualmente en la medida que las materias se alejen de su propio sector. A partir de estos conocimientos, el experto deberá extraer sus conclusiones y manifestar si en su opinión el objeto de la invención se desprendía de forma evidente del estado de la técnica en la fecha de solicitud de la patente.

Por tanto, la actividad inventiva resulta de una apreciación esencialmente técnica a partir de la cual los jueces y tribunales, o en su caso las oficinas de patentes, llevarán a cabo el correspondiente enjuiciamiento jurídico a los efectos de determinar si el objeto de la invención patentada o para la cual se ha solicitado una patente, cumple el requisito de no evidencia o de no obviedad⁹. 

El autor es encargado del Departamento de Propiedad Intelectual de la Oficina del Abogado General de la UANL y socio fundador de la Firma Vite, Toxqui & Castro, S.C.; Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la UANL, Ex-Magíster Lvcentinus por la Universidad de Alicante, España; y Catedrático en Propiedad Intelectual por la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL.

¹Si bien es cierto que en nuestro país se habla de un “técnico en la materia”, también lo es que la figura internacional del “experto en la materia” es correcta.

²En México se prevé la presencia de este personaje ficticio en los artículos 12 fracción III, 19 fracción VIII, 47 fracción I y 78 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, así como 37 fracción III de su Reglamento.

³Es el “Durchschnittsfachmann” en el derecho alemán, “the man ordinary skilled in the art” del derecho británico y el “l’homme de métier moyen”, según la jurisprudencia francesa (Traité des brevets, p. 393).

⁴*Tecnograph v. Mills & Rocley* RPC 1972 y *Tive v. Firestone* RPC 1972.

⁵Miguel Vidal-Quadras “Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente”, J.M. Bosch Editor, p.69.

⁶1991 Propriété Industrielle. Bulletin Documentaire (PIBD) III, p. 342.

⁷Mousseron señala la existencia de decisiones judiciales en que se califica al experto como “sin imaginación e incapaz de la menor chispa inventiva”, así como “con capacidad ordinaria y de conocimientos normales en el dominio considerado”, Traité de brevets, p. 393.

⁸Sentencia de 21 de diciembre de 1993, publicada en Report on Patent Cases (RPC) 1994, p. 113.

⁹Miguel Vidal-Quadras “Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente”, J.M. Bosch Editor, p.67-73.