

Capítulo 12

España

Autores:

Magistrado Ángel Galgo Peco, magistrado Alberto Arribas Hernández,
magistrado Enrique García García y magistrado Luis Rodríguez Vega

12.1 Visión general del sistema de patentes

12.1.1 Evolución y estado actual del sistema de patentes

Los antecedentes del actual sistema de patentes en España han de buscarse en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP-1986).¹ En su día, dicha ley supuso la reforma completa de un régimen de patentes obsoleto, proveniente de una normativa de principios del siglo XX. Dicha reforma tuvo lugar en el contexto del ingreso de España en la entonces denominada Comunidad Económica Europea. Las negociaciones para el ingreso incluían un capítulo sobre la materia y la adhesión al Convenio sobre Concesión de la Patente Europea, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973 (CPE).² La Ley 11/1986 recoge las disposiciones de dicho Convenio y del Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975.

Tras su entrada en vigor, la Ley 11/1986 fue objeto de diversas modificaciones parciales, con el fin de acomodarla a los nuevos desarrollos normativos en el ámbito de la Unión Europea e internacional, hasta que se decidió proceder a su actualización general, mediante la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP),³ que constituye el texto normativo vigente. La LP entró en vigor el 1 de abril de 2017.

La LP introdujo importantes novedades en el régimen establecido por la anterior ley de 1986. Entre las de mayor relevancia, podemos señalar las siguientes:

- Se reconoce explícitamente la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas.
- Además de las patentes y modelos de utilidad, se contemplan expresamente como título de propiedad industrial los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.
- Se establece como único procedimiento para la concesión de patentes el de examen sustantivo (examen previo de novedad y actividad inventiva), que con anterioridad era potestativo para el solicitante.
- Se introduce un sistema de oposición post-concesión. Cualquier persona podrá oponerse a la concesión de la patente en el plazo de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión, con fundamento en alguno de los siguientes motivos: (i) falta de los requisitos de patentabilidad; (ii) la descripción no es suficientemente clara; y (iii) el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada. El procedimiento se sigue ante la OEPM, y puede finalizar con la revocación o la modificación de la patente.⁴
- Se reconoce expresamente la facultad del titular de modificar la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y en sede judicial, en el marco de un litigio civil en el que se hubiese planteado la nulidad de la patente.
- Se reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias.
- Se contempla la posibilidad de que los interesados acudan a mediación o se sometan a arbitraje para resolver litigios en materia de patentes.

Atendiendo al procedimiento de concesión, podemos distinguir tres tipos de patentes en España:

- Patentes que se obtienen con base en una solicitud presentada ante la OEPM, tras seguirse el procedimiento de concesión establecido en la LP.
- Patentes vía Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).⁵ Se conceden por la OEPM con base en una solicitud internacional regida por el PCT (que entró en vigor en España el 19 de noviembre de 1989).
- Patentes europeas validadas en España. La patente europea se concede mediante la Oficina Europea de Patentes (OEP), con arreglo al Convenio sobre Concesión de la Patente Europea, y produce efectos en los Estados contratantes designados por el titular.

1 Ley No. 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP-1986).

2 Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea (CPE)), de 5 de octubre de 1973.

3 Ley No. 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP).

4 En la LP se preserva la posibilidad, contemplada en la Ley de Patentes de 1986, de que terceros intervengan en el procedimiento de concesión (sin reconocérseles la condición de "parte"), mediante la formulación de observaciones con posterioridad a la publicación de la solicitud. Tales observaciones han de estar debidamente razonadas y pueden ir referidas a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención.

5 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), 19 de junio de 1970, 1160 UNTS 231.

Las patentes concedidas por la OEPM sobre la base de una solicitud internacional tienen los mismos efectos y el mismo valor que las patentes concedidas sobre la base de una solicitud nacional.⁶

De igual modo, las patentes europeas que designen España producen los mismos efectos y están sometidas al mismo régimen que las patentes nacionales.⁷ En este caso, no obstante, es preciso que el titular aporte a la OEPM una traducción al español de la patente tal como fue concedida⁸ en el plazo de tres meses desde la publicación de la patente europea.

Como ya se señaló, la LP mantuvo la figura del modelo de utilidad. El legislador justificó esta opción por el alto número de solicitudes de esta modalidad, así como por el porcentaje que correspondía a solicitantes nacionales. Se mantiene también el planteamiento anteriormente existente, basado en la consideración del modelo de utilidad como una figura sui generis y no una “patente simplificada”. No obstante, se introducen significativos cambios respecto de la regulación precedente. Como notas definidoras del actual régimen podemos señalar las siguientes:

- El estado de la técnica que se toma como referente para juzgar la novedad y la actividad inventiva es el mismo que el exigido para las patentes, es decir, todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se hubiese hecho accesible al público en España o en el extranjero. En este punto, la diferencia esencial con las patentes sigue siendo la exigencia de un nivel de actividad inventiva inferior.
- El ámbito material de lo que puede protegerse como modelo de utilidad es muy amplio. Se excluyen únicamente las invenciones de procedimiento, las invenciones que tienen por objeto materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.
- El procedimiento de concesión no incorpora examen sustantivo.
- No obstante, el ejercicio de las acciones de infracción se condiciona a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del modelo industrial.
- La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente. No obstante, la duración de la protección es de diez años improrrogables desde la fecha de presentación de la solicitud, frente a los veinte años de duración de la patente.

A los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios se hará referencia más adelante (véase la sección 12.13.1).

Para finalizar este apartado, señalaremos que España todavía no forma parte del sistema de la patente europea con efecto unitario,⁹ que entró en vigor el 1 de junio de 2023.

12.1.2 Tendencias en la solicitud de patentes

Tras la entrada en vigor de la LP, en 2017, se observa una disminución del número de solicitudes de modelos de utilidad. Un factor que puede explicar este escenario es el hecho de que el ejercicio de las acciones de infracción de esta modalidad se condiciona a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica, circunstancia que con anterioridad no se exigía.

En cuanto a las patentes, los estudios coinciden en señalar un descenso de las solicitudes presentadas y concedidas a nivel nacional y el aumento de solicitudes internacionales de origen español, incluyendo en este último apartado las patentes europeas ulteriormente validadas en España.

6 Artículo 172.1 LP.

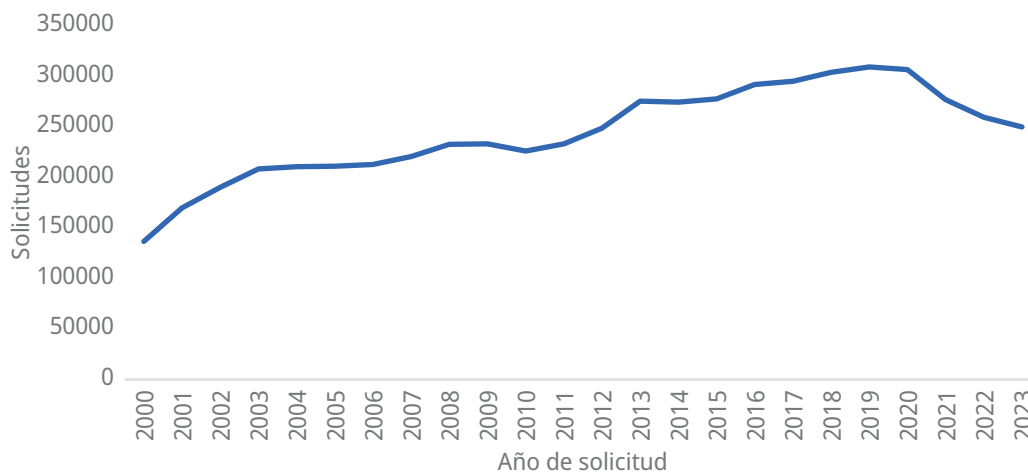
7 Artículos 2.2 y 64.1 del CPE; Artículo 153 LP.

8 Artículo 155 LP. La OEP tiene tres lenguas oficiales: inglés, francés y alemán.

9 El procedimiento de solicitud de la patente europea con efecto unitario (PEEU) es el mismo que el de la patente europea “clásica”. Las diferencias se producen una vez finalizado el examen y concedida la patente por la OEP, pues, a partir de ese momento, el titular puede optar por lo que se denomina “protección unitaria”. Si lo hace, la patente europea ya no tiene que ser validada para que produzca efectos en los Estados miembros de la Unión Europea que se hayan adherido a la cooperación reforzada en materia de protección unitaria mediante patente y hayan ratificado el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. En tal caso, deberá someterse a la jurisdicción única del Tribunal Unificado de Patentes en caso de infracción o demanda de nulidad. Tras la finalización del periodo transitorio establecido en el Acuerdo, la jurisdicción de este se extenderá también a los asuntos sobre violación y nulidad de las patentes europeas “clásicas” o sin efecto unitario que se promuevan en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea que sean partes del Acuerdo.

En la figura 12.1 se muestra la cantidad total de solicitudes de patente (solicitudes por vía directa, entrada en la fase nacional del sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o designación de España en patentes europeas) presentadas en España desde 2000 hasta 2023.

Figura 12.1 Solicitudes de patente presentadas en España, 2000-2023



Fuente: Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre PI, disponible en www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent y base PATSTAT de la OEP, disponible en www.epo.org/searching-for-patents/business/patstat.html

12.2 La Oficina Española de Patentes y Marcas y procedimientos administrativos de revisión

12.2.1 La Oficina Española de Patentes y Marcas

La realización de la actividad administrativa en materia de propiedad industrial corresponde a la OEPM. Esto incluye las actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral de las diferentes modalidades de propiedad industrial (a excepción de las obtenciones vegetales); la tramitación y resolución de expedientes (concesión, limitación, renuncia...); la conservación de documentación y el sistema de publicidad.

En cuanto a su naturaleza y régimen jurídico, la OEPM se configura como un organismo autónomo adscrito en la actualidad al Ministerio de Industria y Turismo, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

12.2.2 Procedimientos administrativos de revisión

Contra los actos y resoluciones dictados por los órganos de la OEPM en los diferentes tipos de procedimientos cabe interponer recurso administrativo, que se tramita y resuelve por la propia OEPM. Las decisiones finales de la OEPM, que ponen fin a la vía administrativa, pueden ser recurridas en vía judicial.

Tradicionalmente, el conocimiento de los recursos en vía judicial contra las resoluciones finales de la OEPM de todo tipo correspondía a los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. En el año 2022, se produjo una importante modificación legislativa, en virtud de la cual la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones dictadas por la OEPM en materia de propiedad industrial que agoten la vía administrativa corresponde a órganos jurisdiccionales especializados dentro de la jurisdicción civil (véase la sección 12.3.1).

Al margen de lo anterior, consideramos conveniente hacer referencia a otro aspecto relativo a la interacción entre los procedimientos seguidos ante la OEPM y los procedimientos seguidos ante los tribunales. Nos referimos, en concreto, a la situación generada a raíz de la entrada en vigor de

la LP, en relación con la facultad de modificar la patente que se reconoce a su titular¹⁰ y que puede hacer efectiva ante la OEPM (procedimiento de limitación) y en sede judicial, en el marco de un litigio civil en el que se haya planteado la nulidad de la patente (véase la sección 12.4). Esta doble vía puede originar situaciones conflictivas. Por ello, la ley establece determinadas previsiones para asegurar la coordinación de procedimientos. Así, se estipula que, formulada la solicitud de limitación de la patente en un procedimiento judicial de nulidad, el tribunal habrá de comunicarlo a la OEPM, que, a su vez, debe hacerlo constar en el Registro de Patentes y que, una vez firme, la resolución que decida sobre la solicitud de limitación también habrá de ser notificada por el tribunal a la OEPM a los mismos efectos. Igualmente, se establece que, cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de una patente, el uso de la facultad de pedir la limitación de la patente ante la OEPM está supeditado a la autorización del tribunal que esté conociendo del procedimiento de nulidad. Por último, si la patente resultara modificada durante el transcurso de un procedimiento judicial de nulidad como consecuencia de una solicitud formulada ante la OEPM con anterioridad al inicio de dicho procedimiento, el titular puede solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso.

También debemos hacer referencia a la posible interacción entre los procedimientos seguidos ante la Oficina Europea de Patentes y los procedimientos judiciales nacionales que versan sobre la validez de una patente europea validada. Como ya hemos señalado con anterioridad, la patente europea entraña un procedimiento centralizado de concesión, seguido ante la OEP, que luego se traduce en un haz de patentes nacionales (en los Estados contratantes designados por el interesado). Existe también un procedimiento centralizado de oposición ante la OEP, que se sigue ante las Divisiones de Oposición, cabiendo ulterior recurso ante las Cámaras de Recurso. Algo parecido ocurre con la limitación de la patente europea.

Nos podemos encontrar, así, ante situaciones en las que la misma cuestión se plantee ante la OEP, en el marco de un procedimiento de oposición (o de limitación) a una patente europea, y ante los tribunales nacionales, cuando ante estos se debate sobre la nulidad de esa misma patente validada en el Estado contratante del que se trata. Rigen al respecto las siguientes pautas:

- La decisión del tribunal nacional de declarar nula una patente validada únicamente produce efectos en el Estado contratante de que se trate.
- La decisión de la OEP de revocar o modificar una patente europea produce efectos en todos los Estados contratantes designados, aunque los tribunales nacionales de uno o varios de ellos hayan sancionado la validez de la patente validada.
- La decisión anulatoria del tribunal nacional produce efectos en el Estado contratante concernido, aunque la OEP haya decidido mantener la patente. En este caso, la patente europea continuará siendo válida en todos los demás Estados contratantes en que se haya validado.

En la eventualidad de que se siguiesen procedimientos paralelos, constituye un supuesto no tan infrecuente que, disputándose la validez de una patente europea validada en el marco de un procedimiento por infracción, el tribunal nacional considere que la patente es válida y que ha sido infringida, estableciendo cualquiera de los remedios legales contemplados al respecto en la normativa nacional, para encontrarse después con que la patente es revocada por una decisión de la OEP.

A fin de evitar tal situación, desde finales de los años noventa cabe solicitar ante los órganos de la OEP la “aceleración del procedimiento”. A este se suman otros remedios de diversa naturaleza contemplados en los derechos nacionales de los Estados contratantes. En el caso de España, el derecho nacional no contempla específicamente el supuesto, por lo que, en el momento actual, tan solo cabe acudir a los instrumentos que brinda la normativa procesal general. En este punto, la Audiencia Provincial de Madrid¹¹ ha considerado que, en el supuesto de que a la hora de dictar sentencia se encontrara pendiente un procedimiento de oposición ante la OEP, cabría decretar la suspensión del procedimiento judicial cuando las partes estuviesen de acuerdo. En cambio, la

10 El ejercicio de esta facultad está sometida a dos límites: la patente no podrá modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se hubiese presentado inicialmente, ni de modo que se amplíe la protección que confiere.

11 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (SAPM) 196/2019 de 10 de abril de 2019, ECLI:ES:APM:2019:9686 (SAPM 196/2019).

Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado en el mismo supuesto que el tribunal podría decretar de oficio la suspensión del procedimiento judicial.¹²

12.3 Instituciones judiciales

12.3.1 Estructura de la administración judicial

La Constitución española dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que establezcan. Con “Juzgado” se denomina a los tribunales unipersonales; con “Tribunales” se denomina a los órganos colegiados, integrados al menos por tres jueces.

La función jurisdiccional se ejerce únicamente por jueces profesionales, que forman la carrera judicial. La carrera judicial consta de tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez. En España, los tribunales están integrados exclusivamente por jueces con formación jurídica.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. A este órgano se le reconocen todas las atribuciones necesarias para la aplicación del estatuto de los jueces y magistrados, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

La Constitución establece también los principios que regulan la actividad jurisdiccional, entre ellos, el de unidad jurisdiccional, esto es, el de unidad del Poder Judicial del Estado, como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.

La jurisdicción ordinaria se divide en cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social.¹³ El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales, en la que tal posición corresponde al Tribunal Constitucional.

Dentro de esos órdenes jurisdiccionales se han creado, por varias vías previstas en las leyes, tribunales especializados por razón de la materia. Este ha sido el caso de los tribunales especializados en asuntos de propiedad industrial, dentro de los tribunales especializados de lo mercantil, que se integran en el orden jurisdiccional civil.

La Ley Orgánica del Poder Judicial¹⁴ regula la constitución, funcionamiento y gobierno de los tribunales, el estatuto de jueces y magistrados y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. También se regulan en esta norma las materias relativas a la elección, composición, atribuciones y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, así como el estatuto de sus miembros.

12.3.2 Tribunales especializados en propiedad industrial

Aunque la anterior Ley de Patentes de 1986 ya contemplaba la posibilidad de atribuir en primera instancia el conocimiento de los asuntos de patentes (y, por extensión, de los demás asuntos de propiedad industrial) a determinados “Juzgados de Primera Instancia” (denominación tradicional de los tribunales de la primera instancia del orden jurisdiccional civil), no se hizo uso de dicha posibilidad en la práctica.

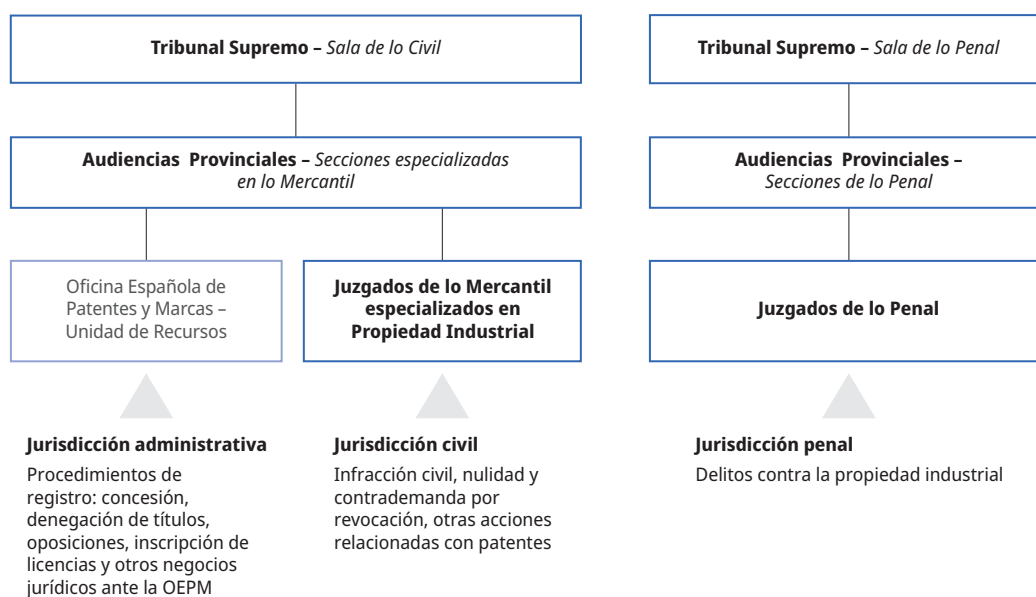
El verdadero cambio se produjo en el año 2003, como consecuencia de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.¹⁵ Dicha reforma contemplaba el establecimiento, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella, de uno o varios “Juzgados de lo Mercantil”. A estos órganos se les

12 Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (SAPB) de 29 de mayo de 2019, ECLI:ES:APB:2019:7520A.

13 Además de los cuatro órdenes jurisdiccionales señalados, existe la jurisdicción militar. El artículo 117 de la Constitución establece que la ley regulará el ejercicio de esta jurisdicción en el ámbito estrictamente militar y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Los órganos de la jurisdicción militar forman parte del Poder Judicial. El órgano jurisdiccional superior dentro de este orden es también el Tribunal Supremo (Sala Quinta).

14 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

15 Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Figura 12.2 La estructura de la administración judicial en España

otorgó la competencia para conocer, en primera instancia, de un listado cerrado de materias, entre ellas las relativas a propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia y publicidad. En paralelo, se dispuso la especialización de una o varias Secciones en las “Audiencias Provinciales” (denominación con la que se conoce en España a los tribunales de segunda instancia de los órdenes jurisdiccionales civil y penal), para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por los respectivos Juzgados de lo Mercantil. Estos tribunales comenzaron a funcionar en el mes de enero de 2004.

La vigente Ley de Patentes, que entró en vigor en el año 2017, profundizó en el modelo de especialización judicial, señalando que serían competentes para conocer de los litigios civiles sobre patentes aquellos Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede de los “Tribunales Superiores de Justicia” (denominación de los órganos que culminan la organización judicial en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo) a los que el Consejo General del Poder Judicial hubiese atribuido en exclusiva el conocimiento de ese tipo de asuntos.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Consejo General del Poder Judicial, en la actualidad existen seis Juzgados de lo Mercantil en Madrid, tres en Barcelona y uno en Valencia a los que se atribuye el conocimiento de los procedimientos civiles relativos a patentes. A ellos cabe sumar otro Juzgado de lo Mercantil en Granada, Las Palmas de Gran Canaria, La Coruña y Bilbao.

El proceso de “superespecialización” ha alcanzado a la segunda instancia con una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2022.¹⁶ Se establece que, si las Secciones de una misma Audiencia Provincial especializadas en lo mercantil fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre esas Secciones. El legislador contemplaba expresamente la posibilidad de crear Secciones especializadas única y exclusivamente en materia de propiedad intelectual e industrial, derecho de la competencia y publicidad.

Solo la Audiencia Provincial de Madrid cuenta con más de una Sección especializada en lo mercantil. De conformidad con las nuevas disposiciones legales, la Sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid pasó a conocer única y exclusivamente de asuntos de propiedad intelectual e industrial, derecho de la competencia y publicidad, siendo este el único caso en España.

¹⁶ Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

A nivel de Tribunal Supremo (Sala Primera) no existe una especialización de tipo orgánico.

La reforma operada en el año 2022 trajo otro cambio de importancia, consistente en la atribución a las Secciones especializadas de lo Mercantil de las Audiencias Provinciales de los recursos contra las resoluciones finales dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hasta ese momento, el conocimiento de tales recursos correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los tribunales especializados en materia mercantil están integrados exclusivamente por jueces con formación jurídica. Por lo tanto, en los tribunales especializados en propiedad industrial no hay jueces con formación técnica.

A fin de garantizar que los jueces y magistrados que se incorporan a los órganos judiciales especializados en materia mercantil tienen los conocimientos adecuados, se ha establecido un procedimiento selectivo específico que otorga a quienes lo superan la condición de "especialista en lo Mercantil". Quienes superan dicho procedimiento selectivo gozan de preferencia para incorporarse a los tribunales especializados en lo Mercantil. Solo en el caso de que ningún juez o magistrado que ostente la condición de especialista hubiese optado a ello, un juez o magistrado no especialista puede incorporarse a un tribunal especializado.

El proceso selectivo consiste en la realización de un ejercicio teórico y un dictamen, cuya superación dará acceso a un curso teórico-práctico en la Escuela Judicial. Para participar en el proceso de selección se requiere ser juez o magistrado con al menos dos años de servicios efectivos.

Los miembros de la carrera judicial que, no siendo especialistas, obtienen plaza en un tribunal mercantil deben realizar las actividades específicas de formación determinadas por el Consejo General del Poder Judicial (curso teórico online más una estancia teórico-práctica en un Juzgado de lo Mercantil).

12.3.3 Relación entre los procedimientos de nulidad y de infracción

En España se sigue un sistema unitario. Quiere esto decir que los tribunales competentes para conocer de la acción de nulidad son los mismos que los tribunales competentes para conocer de la infracción y que un mismo tribunal, bajo el mismo proceso, puede conocer de ambas cuestiones.

De esta forma, una situación común en los procedimientos de infracción es que el demandado plantee la nulidad de la patente que se dice infringida, bien como excepción, bien como demanda reconvenzional. En tal caso, sin perjuicio de las particularidades procedimentales que el planteamiento de la nulidad provoca (véase la sección 12.4), el proceso continúa ante el mismo tribunal, que resolverá sobre la nulidad y sobre la infracción con una única decisión de fondo.

En el supuesto de procedimientos judiciales paralelos, el riesgo de resoluciones contradictorias se evita mediante el mecanismo de acumulación de procesos, previsto en la normativa procesal. En el supuesto de que la acumulación de procesos no sea posible, el tribunal ante el que se sigue el procedimiento por infracción podrá acordar su suspensión hasta que finalice el proceso por nulidad.

12.3.4 Formación de jueces en propiedad industrial

La formación continua de los miembros de la carrera judicial es una de las competencias más importantes del Consejo General del Poder Judicial que se lleva a cabo a través de la Escuela Judicial. Dentro de esta, el Servicio de Formación Continua tiene la misión de garantizar que todos los integrantes de la carrera judicial reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de alta calidad durante toda su carrera profesional.

Con carácter anual se elabora un Plan Estatal de Formación. Este plan constituye el núcleo fundamental de la acción formativa del Consejo General del Poder Judicial. En él se contiene una amplia oferta de actividades, de diferentes formatos, que comprenden no solo materias jurídicas, sino también otras materias relacionadas, como economía, e idiomas extranjeros. La

participación de jueces y magistrados en estas actividades es voluntaria. El Plan incluye actividades formativas específicas en materia de propiedad industrial.

El Plan estatal incluye, asimismo, acciones de formación que se realizan en colaboración con otros organismos o entidades, entre ellas, la OEPM.

La Escuela Judicial forma parte de la Red Europea de Centros de Formación Judicial (*European Judicial Training Network*), que organiza cada año seminarios internacionales, así como intercambios y visitas de estudio en tribunales de otros países de la Unión Europea. También aquí se incluyen actividades relacionadas con la propiedad industrial.

12.4 La nulidad de la patente

La validez de una patente puede ser impugnada por las causas previstas en el artículo 102.1 LP. Dicho precepto establece que:

Se declarará la nulidad de la patente:

- (a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley;
- (b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia;
- (c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada;
- (d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión;
- (e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.

12.4.1 Causas de nulidad

12.4.1.1 Los requisitos de patentabilidad

El primero de los motivos de nulidad es la falta de alguno de los requisitos de patentabilidad. Según lo previsto en el artículo 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”. Por lo tanto, los requisitos de patentabilidad son la novedad, la actividad inventiva y su aplicación industrial.

El artículo 5 LP prevé igualmente las excepciones a la patentabilidad, por lo que la patente puede ser igualmente impugnada por infringir dichas excepciones, es decir, tener un objeto no patentable.

En todo caso, los supuestos más frecuentes de causas de impugnación de la validez de una patente ante la jurisdicción civil son la falta de novedad y la actividad inventiva.

12.4.1.1.1 Novedad

Como establece el artículo 6 LP, en términos similares al artículo 54 CPE:

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica viene definido en el apartado segundo de dicho artículo 6 como:

Todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Ahora bien, a estos efectos el apartado tercero de dicho artículo 6 establece:

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes

europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.

La fecha relevante será la fecha de presentación de la solicitud, a menos que se haya reivindicado el derecho de prioridad “de una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,” que hubiera sido depositada dentro de los doce meses anteriores. “En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada”.¹⁷

Para valorar la novedad de una patente hemos de comparar cada reivindicación de la patente, interpretada de acuerdo con la descripción y los dibujos, con un solo antecedente (documento) del estado de la técnica.

Una reivindicación carece de novedad cuando un documento u otra forma de anticipación (divulgación) que forme parte del estado de la técnica anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados en la reivindicación cuestionada.

En la práctica los tribunales nacionales seguimos los criterios de la Case Law of the Boards of Appeal de la OEP, sintetizada en el método descrito por las Directrices de Examen (*Guidelines for Examination*), así como las Directrices de la Oficina Española de Patentes. Para valorar la novedad seguimos un método de tres pasos:

1. El primero consiste en determinar los elementos técnicos de la invención reivindicada, con el fin de compararlos con el o los documentos del estado de la técnica, lo que en la práctica consiste en dividir la reivindicación en elementos técnicos, de conformidad con los dictámenes periciales aportados por las partes.
2. El segundo consiste en determinar si el documento propuesto por la parte que impugna la patente forma parte del estado de la técnica.
3. El último consiste en valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia todos los elementos o etapas de la reivindicación cuestionada.

Para hacer esta última comparación, la primera regla fundamental para valorar la novedad es que no está permitido combinar diferentes documentos del estado de la técnica, para luego comparar sus enseñanzas con los elementos de la invención reivindicada. La combinación de anticipaciones no está permitida porque implica modificar el estado de la técnica, ya que la invención puede consistir en la combinación de diversas soluciones del estado de la técnica. Por lo tanto, la comparación ha de hacerse documento por documento¹⁸ (anticipación por anticipación), siempre que formen parte del estado de la técnica, con la reivindicación impugnada para determinar si divulga o no los elementos reivindicados. Ni tan siquiera se pueden combinar elementos de diferentes realizaciones ejecutadas dentro de un mismo documento, a menos que esa combinación esté sugerida. Esta primera regla tiene una excepción cuando un documento (el documento principal) se refiere explícitamente a otros documentos, que también hayan sido publicados, para proporcionar más detalles de cierta característica.

La enseñanza técnica de un documento debe ser considerada en su integridad, como lo sería por un experto en la materia. No está justificado aislar forma arbitraria de su contexto diversas

¹⁷ Artículo 30 LP.

¹⁸ Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 389/2019 de 3 de julio de 2019, ECLI:ES:TS:2019:2244 (STS 389/2019): “Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes”.

partes de un mismo documento, para extraer determinada información técnica diferente o incluso contradictoria con lo divulgado del documento considerado íntegramente. Para atacar la novedad de una reivindicación resulta admisible combinar diversos pasajes (enseñanzas) de un mismo documento, pero han de justificar razones para pensar que un experto lo hubiera hecho.

En el tercer paso de este método, para hacer la comparación entre lo divulgado y lo reivindicado, interviene la figura del experto en la materia o campo de la técnica al que se refiera el objeto de la invención. Se trata de un estándar de experto, una persona práctica en ese campo de la técnica, que dispone de los conocimientos comunes (conocimiento general común) de este campo 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 (o equipo de expertos) es que tiene acceso a todos los conocimientos que definen el estado de la técnica y, en concreto, a los documentos que han de ser comparados con el invento reivindicado.

Por lo tanto, para hacer esa valoración entre lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese experto, leyendo el documento anticipatorio, consideraría divulgado. Lógicamente, conforme lo previsto en el artículo 335 LEC,¹⁹ esos conocimientos han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no se debe identificar con ninguno de los peritos intervinientes, sino que ha de ser elaborada por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimientos que le suministren aquellos peritos para poder justificar la comparación. La función del perito es pues proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documentos que forman parte del estado de la técnica y que han sido alegados para perjudicar la novedad de la reivindicación cuestionada.

Los elementos de las reivindicaciones de una patente pueden haber sido divulgados por un documento anterior de forma explícita o de forma implícita.²⁰

Divulgaciones expresas: un documento que forma parte del estado de la técnica priva de novedad al invento reivindicado si de su lectura por aquel experto resultan de forma clara, directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos los elementos reivindicados. Es importante precisar que se entienden igualmente divulgadas las características implícitas para el experto de todos aquellos elementos que están explícitamente mencionados en el documento. Lo que no puede hacerse, al valorar la novedad, es incluir equivalentes conocidos, ya que este tipo de interpretación del documento es propio del análisis de la actividad inventiva.

Los elementos descritos en un documento solo pueden considerarse divulgados entre el público cuando un experto en la materia hubiera podido, en la fecha relevante del documento, con la información que le proporciona dicho documento y con los conocimientos comunes que se le presumen, poner en práctica esa enseñanza técnica. Igualmente, un compuesto químico, cuyo nombre o fórmula esté mencionada en un documento del estado de la técnica, no debe ser considerado como divulgado, a menos que la información del documento, junto con el conocimiento general disponible en la fecha del documento, permita prepararlo y separarlo, o, en el caso de productos naturales, solo separarlo.

Divulgaciones implícitas: la falta de novedad también puede resultar implícitamente, cuando el experto en la materia al ejecutar la enseñanza del documento llega inevitablemente a un resultado que, situado dentro del ámbito de la reivindicación, consideraremos implícitamente divulgado.

19 Artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (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”.

20 STS 389/2019: “El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior [...] o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la OEP con arreglo a las que ‘la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad’ (T 396/89, T 793/93)”.

Como regla general, se puede decir que una enseñanza o divulgación general no priva de novedad a un invento más específico; sin embargo, una divulgación específica, por el contrario, puede privar de novedad a la general.

En esta misma línea general, cuando una reivindicación independiente es novedosa, lo serán todas las reivindicaciones dependientes que incorporan, por remisión, todas sus características técnicas. Por el contrario, que se anule la reivindicación independiente por falta de novedad no implica necesariamente que dicha nulidad se propague a las reivindicaciones dependientes, puesto que incorporan características que pueden no estar divulgadas en el estado de la técnica.²¹ Regla aplicable igualmente para los casos de actividad inventiva.

Igualmente hay que tener presente la que se conoce como *Two-lists principle*. Para determinar la novedad de una selección, hay que decidir si los elementos seleccionados han sido divulgados en forma individualizada (concreta) en la anticipación alegada. Una selección de una única lista de elementos previamente conocidos no confiere novedad a la reivindicación. Sin embargo, si para llegar a una cierta combinación de características, hay que partir de una selección de dos o más listas de cierto tamaño, entonces la combinación de características resultante, no específicamente divulgada en el estado de la técnica, presenta novedad.

12.4.1.1.2 Actividad inventiva

El artículo 81 LP establece que “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”. Precisando que para determinar el estado de la técnica no se tienen en cuenta las solicitudes de patente no publicadas antes de la fecha relevante, a la que se refiere el artículo 6.3 LP.

En palabras de nuestro Tribunal Supremo:

El criterio para juzgar sobre este requisito [actividad inventiva] es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva.²²

En la práctica de los tribunales españoles, como sucede en el caso de la novedad, seguimos el método problema-solución o “*problem-solution approach*” del *Case Law* de las Cámaras de Recursos de la OEP. Aun reconociendo que podrían aplicarse otros métodos para valorar la actividad inventiva y evitar el análisis *ex post facto*, el Tribunal Supremo ha admitido explícitamente su validez en los procesos civiles sobre la actividad inventiva.²³

Tal y como viene definido en las Directrices de Examen de la OEP, este método comprende tres pasos fundamentales:²⁴

1. identificar el estado de la técnica más cercano (*closest prior art*),
2. establecer el problema técnico objetivo (*objective technical problem*) a resolver,
3. y, por último, concluir si la invención reivindicada habría sido o no obvia para el experto en la materia, partiendo del estado de la técnica más próximo y el problema técnico objetivo a resolver.

Nuevamente en palabras del Tribunal Supremo, de forma sintética:

Primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo; después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico.²⁵

21 STS 124/2022 de 16 de febrero de 2022, ECLI:ES:TS:2022:531, que cita la sentencia 263/2017, de 3 de mayo 2017, ECLI:ES:TS:2017:1653 (STS/263/2017): “así como la nulidad de la primera reivindicación independiente no prejuzga la validez de las reivindicaciones dependientes, sin embargo la validez de la principal impide que se pueda entrar a cuestionar la nulidad de las dependientes”.

22 STS 124/2022, que a su vez se remite a las sentencias 182/2015, de 14 de abril, ECLI:ES:TS:2015:1703; 325/2015, de 18 de junio, ECLI:ES:TS:2015:3194 y 263/2017.

23 STS 124/2022: “Es jurisprudencia de esta sala que ‘no existe un único método para enjuiciar la actividad inventiva, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores decisivos (sentencia 182/2015, de 14 de abril)’”.

24 Directrices para el examen en la OEP, Parte G, Capítulo VII, 4. “*Problem-solution approach*”.

25 STS 124/2022.

12.4.1.1.2.1 El documento del estado de la técnica más próximo

El documento de partida es aquel que, en una sola referencia, divulga la combinación de características que constituyen el punto de partida más prometedor para un desarrollo que conduce a la invención. Para seleccionar aquel antecedente, en primer lugar, ha de tenerse en cuenta que este debe estar dirigido a un propósito o producir efecto similar al de la invención o al menos pertenecer al mismo campo técnico o a un campo técnico estrechamente relacionado con el (campo técnico) de la invención reivindicada. En la práctica, el estado de la técnica más próximo es, por lo general, el que corresponde a un uso similar y requiere el mínimo de modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada.

Cuando nos encontramos en un proceso civil de nulidad como jueces, nuestro deber de congruencia nos obliga a dar respuesta a la pretensión de nulidad, tal y como ha sido planteada por la parte que ejercita dicha acción, conforme con lo dispuesto en el artículo 218.1 LEC. En dicho precepto se establece que “las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”.

Por lo tanto, a diferencia de los que sucede en la Oficina, en la que el examinador debe elegir el documento que constituye el punto de partida más prometedor, ante un tribunal son las partes las que deben identificar cuál es el documento que considera más próximo.

Uno de los supuestos más frecuentes es que las partes señalen varios documentos; en tal caso habrá que examinarlos todos. Ahora bien, el deber de congruencia quedaría satisfecho si el Tribunal considerase que un experto hubiera rechazado dicho punto de partida como igualmente prometedor que otro. En resumen, estamos obligados a analizar el punto de partida propuesto por el instante de la nulidad, pero no tenemos la obligación de seguir todos los pasos del método, si el instante no justifica que las diferentes propuestas de documentos de partida son igualmente prometedoras. Igualmente deberíamos rechazar el punto de partida propuesto por el instante de la nulidad si el propietario de la patente demuestra, comparándolo con el propuesto por el titular, que no constituye un punto de partida igualmente prometedor.

Precisamente en este sentido, las Directrices de Examen de la OEP²⁶ afirman que:

En algunos casos hay varios puntos de partida igualmente válidos para la evaluación de la actividad inventiva, por ejemplo, si la persona capacitada puede elegir entre varias soluciones viables, es decir, soluciones a partir de diferentes documentos, que podrían conducir a la invención. Para conceder una patente, puede ser necesario aplicar el método problema-solución a cada uno de estos puntos de partida por turnos, es decir, con respecto a todas estas soluciones viables.

Aunque también es cierto que las propias Directrices matizan que:

sin embargo, la aplicación del método *problem-solution* desde diferentes puntos de partida, por ejemplo, desde diferentes documentos del estado de la técnica, solo es necesaria si se ha demostrado de manera convincente que estos documentos son igualmente prometedores.²⁷

12.4.1.1.2.2 El problema técnico objetivo

Formular el problema técnico objetivo exige, por una parte, comparar la invención con el estado de la técnica más próximo, y seguidamente plantear las modificaciones que habría que hacer en este para lograr las diferencias técnicas que ofrece la invención. Para ello hay que identificar primero las diferencias entre la divulgación y la reivindicación, para a continuación derivar los efectos técnicos de dichas diferencias.

Una vez identificado el estado de la técnica más próximo, el segundo de los pasos para aplicar el método problema-solución consiste en la determinación del problema técnico objetivo. Para ello, partiendo del documento del estado de la técnica más próximo a la reivindicación cuestionada, hemos de determinar cuáles son las diferencias técnicas, tanto estructurales como funcionales, entre lo divulgado en dicho documento y la reivindicación cuestionada. Una vez determinadas

²⁶ Directrices para el examen en la OEP, Parte G, Capítulo VII, 5.1 Determinación del estado de la técnica más próximo.

²⁷ SAPB 1610/2021 de 27 de julio de 2021, ECLI:ES:APB:2021:8276.

esas características diferenciales habremos de identificar el efecto técnico que producen y, partiendo de ese efecto, formular el problema técnico objetivo.

Como regla general para determinar el problema técnico objetivo hemos de partir del problema que, de acuerdo con la descripción, ha solucionado la patente controvertida, pero si el examen demuestra que el problema descrito no se soluciona o si se ha descrito partiendo de un estado de la técnica inadecuado, hay que determinar cuál es el problema técnico objetivo que resuelve la patente.²⁸ Así puede suceder cuando el impugnante propone un estado de la técnica más próximo diferente de aquel del que se partió durante la concesión de la patente.

En el caso de que el tribunal considere que el documento del estado de la técnica o el problema técnico objetivo no se puede formular como propone el impugnante, lo lógico sería desestimar la pretensión de nulidad, ya que, al Tribunal, en un proceso civil, únicamente le corresponde analizar la validez en función de las alegaciones de las partes, no le corresponde examinar nuevamente los requisitos de patentabilidad.

12.4.1.1.2.3 El test de la obviedad

Determinado el estado de la técnica más próximo y el problema técnico objetivo a solucionar por la invención, queda por valorar si la solución que ésta propone para dicho problema técnico es o no obvia para el experto en la materia.

Para hacer esta valoración solemos acudir al test *Could-would*. Como se establece en las Directrices de Examen de la OEP,²⁹ en la tercera etapa, la pregunta es si existe alguna enseñanza en el estado de la técnica en su conjunto que habría (no simplemente podría, sino que habría) inducido al experto, enfrentado al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano teniendo en cuenta dicha enseñanza, llegando así a algo que se encuentre dentro de los términos de las reivindicaciones y logrando lo que la invención consigue.³⁰

Como señala el Tribunal Supremo:

al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor.³¹

Aunque, como aclaró dicho Tribunal en la sentencia 334/2016, de 20 de mayo:

la procedencia de una determinada combinación está supeditada a la apreciación de que estuviera sugerida o fuera evidente para el experto medio. Sin perjuicio de que, con frecuencia, está ínsito en el juicio de obviedad la determinación de qué concretas anterioridades, combinadas, muestran que para un experto medio, con sus conocimientos a la fecha de prioridad, la invención resultaba evidente.³²

12.4.1.2 Insuficiencia descriptiva

El artículo 27.1 LP establece que “la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla”. Por ello, el incumplimiento de dicha regla determina la nulidad.³³

El Tribunal Supremo ha considerado que, sin reconocer efectos vinculantes, pueden resultar útiles tres tipos de consideraciones de las Cámaras de Recursos de la OEP en la materia:

- i) Por una parte, que el fracaso ocasional de un procedimiento tal y como se reivindica no afecta a su reproducibilidad si sólo son necesarios unos pocos

28 SAPB 1610/2021.

29 Directrices para el examen en la OEP, Parte G, Capítulo VII, 5.3 Enfoque *Could-would*.

30 SAPB 513/2023 de 14 de diciembre de 2023, ECLI:ES:APB:2023:15254 (SAPB 513/2023).

31 STS 182/2015 y STS 325/2015.

32 STS 124/2022.

33 Artículo 102.1 LP.

intentos para transformar el fracaso en éxito, siempre que estos intentos se mantengan dentro de unos límites razonables y no requieran una actividad inventiva (T931/91).

- ii) Por otra parte, que la reproducibilidad no se ve afectada si la selección de los valores de los distintos parámetros es una cuestión rutinaria y/o si se proporciona información adicional mediante ejemplos en la descripción (T107/91). La sala en el asunto T764/14 concluyó que el experto era capaz, basándose en el conocimiento general común y en la correspondiente variación rutinaria de las condiciones experimentales, de complementar la información contenida en el párrafo [0031] de la patente en litigio y, por lo tanto, de determinar (posiblemente con alguna ligera incertidumbre, pero) sin una carga indebida el valor de referencia [...].
- iii) Y, además, “El CPE no exige que la invención reivindicada pueda llevarse a cabo con la ayuda de unos pocos pasos adicionales no divulgados. El único requisito esencial es que cada uno de esos pasos adicionales sea tan evidente para el experto que, a la luz de su conocimiento general común, resulte superflua una descripción detallada de los mismos (T721/89)”.³⁴

En la aplicación de esta causa de nulidad,

El experto sobre la materia no es distinto de aquel al que deberíamos acudir para juzgar sobre la actividad inventiva. En las sentencias 334/2016, de 20 de mayo, y 532/2017, de 2 de octubre, declaramos [Tribunal Supremo] que es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia. Tiene acceso al estado de la técnica en su totalidad, en la fecha relevante, y en particular a los documentos del ‘informe de búsqueda’. Es más, un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución. No es creativo, carece de especial ingenio (no es un inventor) y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica.³⁵

12.4.1.3 La adición de materia

El artículo 102.1.c) LP contempla como causa de nulidad aquellos casos en los que el objetivo de la patente concedida “exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada [...]”.

Esta causa de nulidad obedece a la prohibición que contempla el artículo 48.1 LP (precepto similar al art. 123 CPE), que establece que como regla general

Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente”.

La posibilidad de modificación de las reivindicaciones tiene como límite, contemplado en el apartado 5 del artículo 48 LP, “que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente”.

Nuevamente la práctica de nuestros Tribunales, sin reconocer efecto vinculante, siguen criterios de las Cámaras de Recursos de la OEP. Así,

El ‘contenido de la solicitud tal como se haya presentado’ hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos.³⁶

Analizar esta causa de nulidad exige lógicamente comparar las reivindicaciones de la solicitud con las de la patente concedida, de tal manera que la reivindicación será nula si se ha añadido nueva materia protegida. La reivindicación será nula si incorpora características técnicas nuevas que para un experto no se deriven clara y directamente de la solicitud.³⁷

34 STS 505/2021 de 7 de julio de 2021, ECLI:ES:TS:2021:2713 (STS 505/2021).

35 STS 505/2021.

36 SAPM 196/2019.

37 SAPB 513/2023: “incorpore características técnicas nuevas, que para un experto no se deriven clara y directamente de la solicitud, tal y como explicamos en nuestra sentencia 14/2022, de 13 de enero (ECLI:ES:APB:2022:1), que a su vez cita otras dos sentencias de este mismo tribunal, la sentencia núm. 593/2019, de 29 de marzo (ECLI:ES:APB:2019:2939) y la sentencia núm. 2752/2020, de 15 de diciembre (ECLI:ES:APB:2020:12688)”.

12.4.1.4 La ampliación de la protección

Referido a la patente concedida, como sucedía en el caso anterior, el artículo 48.6 LP prohíbe modificar la patente concedida durante el procedimiento de oposición o, en su caso, el de limitación, de modo que se amplíe la protección que confiere. Por su parte, el artículo 102.1.d) LP sanciona con la nulidad la reivindicación “cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión”. Igual que sucedía en el caso anterior tendremos que comparar la reivindicación concedida originariamente con la modificación introducida después de un procedimiento de oposición o la limitación posterior a su concesión.

La Corte Suprema explicó que:

La limitación es una modificación de las reivindicaciones, tal y como prevén los art. 105 LP y art. 105 bis CPE. Por lo tanto, la limitación no puede, ni añadir materia nueva para su protección (art. 48.5 LP y art. 123.2 CPE), ni tampoco ampliar el ámbito de protección (art. 48.6 LP y art. 123.3 CPE).³⁸

12.4.1.5 La patente inscrita por quien no tiene derecho

El artículo 10.1 LP comienza diciendo que “*el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce*”. Por lo tanto, el inventor puede solicitar la inscripción o ceder su derecho, pero si la patente se concede a una persona que no tiene derecho a su concesión, quien sea titular de ese derecho puede, o bien reivindicar su propiedad y que se le transfiera su titularidad (art. 12.1 LP), o bien pedir la nulidad de la patente, tal y como contempla el apartado 102.1.e) LP.

12.4.2 Los efectos de la nulidad

12.4.2.1 Nulidad parcial de la patente

La reivindicación es nula o es válida en su totalidad; si la nulidad afecta solo a parte de una reivindicación, esta puede limitarse, conforme con lo establecido en el artículo 102.2 LP, pero esa limitación solo puede proponerla su titular (art. 103.4 LP). El órgano jurisdiccional no puede limitar una reivindicación mediante una nulidad parcial, lo único que puede hacer es declarar la nulidad de la reivindicación en su totalidad. Cuando la ley en su artículo 104.5 LP habla de nulidad total o parcial de la patente, se refiere a la declaración de nulidad de todas sus reivindicaciones o solo de parte de ellas, no a la nulidad parcial de una reivindicación. El artículo 112.2 de la derogada Ley de Patentes de 1986 lo explicaba mejor cuando decía que:

Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

Ahora bien, aunque la norma expresa se haya derogado, la regla que impide la nulidad parcial de una reivindicación sigue siendo aplicable, si una causa de nulidad afecta parcialmente a una reivindicación, está en la mano de su titular limitarla, pero si no lo hace, el juez tendrá que declararla nula totalmente.³⁹

12.4.2.2 Los efectos *ex tunc* de la nulidad

El artículo 104.1 LP establece que

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 de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el perjudicado contra el titular de una patente declarada nula, siempre y cuando este haya actuado de mala fe, según el artículo 104.3 LP

38 SAPB 513/2023.

39 SAPB 513/2023.

El efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.
- b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

Una vez firme la sentencia en la que se declare la nulidad de la patente, dicha declaración tiene eficacia frente a todos.⁴⁰

12.4.3 La legitimación para ejercitar la acción de nulidad

La acción de nulidad puede ejercitarla cualquiera que tenga un interés legítimo, por ello, la ley dice que la acción de nulidad es pública,⁴¹ salvo en los supuestos en los que la haya registrado aquel que no tiene derecho a ello; en tal caso, la legitimación queda limitada a los que pueden ejercitar la acción reivindicatoria.⁴²

Dicha acción puede ejercitarse durante todo el período de validez de la patente y hasta cinco años después de que hayan expirado sus derechos.⁴³

12.4.4 Legitimación pasiva

La acción de nulidad debe dirigirse contra el titular registral y debe de notificarse a los que tengan derechos reales inscritos en el Registro de Patentes, a los efectos de que pueda personarse para intervenir en el proceso.⁴⁴

12.4.5 La limitación de la patente frente a la acción de nulidad

El artículo 103.4 LP permite al titular de la patente durante el procedimiento de nulidad “limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones”, para eludir alguno de los motivos de nulidad alegados. Añadiendo que “la patente, así limitada, servirá de base al procedimiento”.

Hay que recordar que la limitación no puede suponer ni adición de materia, tal y como hemos explicado, ni ampliar el ámbito de protección de la reivindicación limitada. Por lo tanto, para que la limitación sea finalmente eficaz será necesario, primero, que no sobrepase aquellos límites y, segundo, que el texto modificado de la reivindicación sea capaz de eludir la causa de nulidad alegada.

12.4.6 La jurisdicción competente para conocer de la acción de nulidad

La jurisdicción competente para conocer de la acción de nulidad por las causas reseñadas es siempre la jurisdicción civil.

12.4.6.1 Los recursos contra las resoluciones de la OEPM en materia de patentes

La concesión de una patente nacional es una decisión administrativa de la Oficina Española de Patente y Marca (OEPM) que puede ser recurrida ante los tribunales nacionales. Si el motivo de su impugnación alegado es la infracción de las normas administrativas que regulan su concesión, la competencia para conocer de la demanda corresponde a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.⁴⁵ Sin embargo, desde la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, cuando la impugnación de la resolución administrativa se base en la infracción de normas sustantivas

40 Artículo 104.4 LP.

41 Artículo 103.1 LP: “Será pública la acción para impugnar la validez de la patente”.

42 Artículo 10.1 LP: “El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce”.

43 Artículo 103.2 LP: “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”.

44 Artículo 103.3 LP.

45 Artículo 54.2 LP.

sobre el derecho de patentes, la competencia corresponde a las Secciones civiles especializadas en materia mercantil de las Audiencias Provinciales.⁴⁶

12.4.6.2 La acción de nulidad ante los Tribunales Civiles especializados en mercantil

Si la resolución de la OEPM concediendo la patente no se impugna por ningún interesado, por el procedimiento de oposición, en el plazo de seis meses,⁴⁷ la decisión administrativa devendrá firme y los interesados solo podrán ejercer la acción de nulidad de la patente ante los tribunales especializados en lo mercantil.⁴⁸ Dicha pretensión puede hacerse valer por vía de acción o por vía de excepción. En el primer caso, conforme lo previsto en el artículo 104.4 LP, la declaración de nulidad produce efectos frente a todos y determinará la cancelación del registro. En cambio, si se hace valer solo por vía de excepción, tiene efectos únicamente entre las partes.

12.4.7 La carga de la prueba en los procesos de nulidad

Una vez concedida la patente mediante una resolución administrativa firme, no es el titular a quien corresponde volver a acreditar los requisitos de patentabilidad de su título, sino que es la parte que ejercita la acción de nulidad quien debe probar que la reivindicación impugnada adolece del motivo de nulidad alegado. En este sentido, el artículo 102.1.a) de la LP establece que:

Se declarará la nulidad de la patente: (a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.

Si tiene que justificarse que no concurre alguno de los requisitos de patentabilidad, esa carga lógicamente ha de pesar sobre el impugnante y no sobre el titular de la patente.⁴⁹

12.5 Infracción de la patente

El sistema de patentes ofrece seguridad jurídica a quienes operan en un determinado sector de la tecnología. Quien registra una invención obtiene un derecho de exclusiva, otorgado por la autoridad competente, para explotarla durante un período determinado. A cambio de ello se hace pública una innovación que de otro modo podría haber permanecido ignota. El título de la patente determina qué constituye una invención protegida por el derecho de exclusiva, al tiempo que alimenta el acervo del conocimiento humano y contribuye al progreso social. En él se establecen los límites que han de respetar los demás actores en el mercado durante el período de protección, para no incurrir en una infracción de ese derecho ajeno. El interesado en servirse de la tecnología protegida puede solicitar del inventor una autorización para su uso a cambio del pago de la licencia correspondiente. Alternativamente, puede optar por resolver el mismo problema técnico utilizando medios ya disponibles en el estado de la técnica, que son de dominio público, o buscar una solución creativa diferente mediante su propia investigación independiente. Sin embargo, si utiliza la invención patentada sin la debida autorización, incurrirá en una infracción sujeta a acciones legales.

Si el titular de un derecho de patente, o un licenciatario legítimo de dicho derecho, advierte la presencia en el mercado de prestaciones de un competidor que considera que implican una infracción de su derecho de exclusiva, puede poner en marcha los mecanismos legales para lograr la defensa de su legítimo interés. Es entonces cuando puede suscitarse una disputa, que, si

⁴⁶ Artículo 82.2.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio de 1985, del Poder Judicial.

⁴⁷ Artículo 43.1 LP.

⁴⁸ Artículo 116 *Jurisdicción* LP: “El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo”.

⁴⁹ SAPB 513/2023: “11. Es cierto que indirectamente puede valorarse el procedimiento administrativo, como en este caso, pero el expediente administrativo no constituye el objeto central del proceso judicial. Ahora bien, a diferencia de aquel proceso, en el que la carga de convencer al examinador correspondía a la solicitante, en nuestro caso, la carga de convencer al tribunal de que la patente carece de uno de sus requisitos, en concreto actividad inventiva, corresponde a quien ejercita la acción de nulidad, sea por vía de excepción o por reconvencción. Debe quedar claro que no corresponde al actor volver a probar que su patente reúne todos sus requisitos y no le corresponde al juez analizar nuevamente la patente como si se tratara de un examinador. El juez, conforme lo dispuesto en el art. 218 LEC, ha de resolver congruentemente con las pretensiones de las partes, sin apartarse de los fundamentos de hecho o de Derecho que las partes hayan querido hacer valer. 12. Quien opone la nulidad tiene que probar que la patente —o, mejor dicho, la reivindicación cuestionada— carece de novedad o de actividad inventiva, pero no tiene que probar que el examinador se equivocó al conceder la patente, ya que, como hemos dicho, el proceso de nulidad no es un proceso de revisión del procedimiento de concesión. Dicha prueba debe ser capaz de superar las dudas del tribunal, ya que en caso de que el tribunal tenga dudas, deberá resolver a favor de la validez, por aplicación de lo dispuesto en el art. 217 LEC”.

no se solventa de modo previo o por un medio alternativo de solución de conflictos, desembocará en un litigio judicial.

12.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

Resulta crucial tomar como punto de partida el objeto de la patente, pues es eso lo que puede justificar que se invoque, con un determinado alcance, la tutela ante las autoridades de un derecho de exclusiva sobre una invención. Por lo que debe atenderse a las denominadas reivindicaciones de la patente.

El contenido protegido de la patente está constituido por una o varias reivindicaciones que son lo que definen el objeto para el que se solicita el derecho de exclusiva. Han de concretarse en la indicación de las características técnicas de la invención (estructurales y funcionales). Estas se materializan en uno o varios elementos, la interrelación entre ellos y el efecto técnico que se provoca como propósito de la invención.

Las reivindicaciones pueden ser de diversas clases. Puede reivindicarse una entidad física (tanto un producto —una sustancia o una mezcla—, como un dispositivo —un aparato o una máquina— o incluso un sistema o conjunto de aparatos que funcionen conjuntamente). También puede reivindicarse una actividad (los procedimientos o métodos de fabricación de un producto e incluso los nuevos usos de un producto tales como la utilización de sustancias o composiciones ya conocidas para su empleo como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas, arts. 6.4 y 6.5 LP). Las reivindicaciones de una entidad física protegen el producto o el dispositivo en su integridad, por lo que concederán el derecho a que su titular pueda impedir que un tercero los explote, sin consentimiento de aquel. Lo que le permitirá prohibir a otro la fabricación, el ofrecimiento y la comercialización (incluso su utilización, importación o posesión con esos fines) del producto patentado (mecánico, eléctrico, alimentario, químico, farmacéutico, fitosanitario, microbiológico, materia biológica, información genética), con independencia del procedimiento por el que aquel se obtuvo (pues las reivindicaciones recaen sobre una entidad física). En cambio, las reivindicaciones de un procedimiento protegen las operaciones mediante las cuales se transforman una o varias sustancias iniciales en uno o varios productos finales. De manera que solo le posibilitarán que impida la utilización del procedimiento patentado y el ofrecimiento de esta utilización. Y la reivindicación de procedimiento de obtención de un producto solo protege el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado, pero no la fabricación del producto empleando un procedimiento distinto.

La reivindicación ha de ser expresada a través de la explicitación de unas características positivas. No obstante, de una manera excepcional, el alcance de una reivindicación puede estar limitado, de modo negativo, por medio de una renuncia, de modo que se excluya expresamente un elemento de la protección reivindicada.

Cualquier patente deberá contener, por lo menos, una reivindicación independiente, que es la que define una entidad o una actividad que constituye la solución al problema técnico planteado en la solicitud. La reivindicación independiente debe especificar claramente todas y cada una de las características necesarias para definir la invención. Excepto si tales características están implícitas en los términos genéricos utilizados.

La patente también puede incluir más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización). Pero ha de cumplirse el requisito de unidad de la invención. Lo cual exige que el objeto de las reivindicaciones tenga una materia en común que represente un único concepto inventivo general. De lo contrario, deberían dividirse en patentes diferenciadas.

La reivindicación independiente podrá ir luego seguida, si así se configura de un modo opcional, de una o más reivindicaciones dependientes. Estas se construyen sumando una o más características técnicas adicionales. De esa manera se obtiene un alcance más limitado que el de la reivindicación de la que dependen, pero sin modificar la naturaleza esencial de la invención. Pueden consistir en diversas realizaciones concretas de la invención.

Las reivindicaciones han de ser claras y concisas, además de fundarse en la descripción.⁵⁰ A partir de ellas debe poder determinarse la concurrencia de los requisitos de patentabilidad (es decir, que existe novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial). El contenido y la forma de las reivindicaciones están regulados con precisión (véase el artículo 7 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes, aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo,⁵¹ en lo que atañe a la patente nacional, y el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre Concesión de Patente Europea, en lo que se refiere a esta última). Según esta normativa deben contener, en primer término, un preámbulo que indique la designación del objeto de la invención y las características técnicas precisas para la definición de los elementos reivindicados que, combinados entre ellos, forman parte del estado de la técnica. Seguidamente, deberán incluir una parte caracterizante que exponga las características técnicas que, en combinación con las mencionadas en el preámbulo, se quiere proteger. Mientras que el preámbulo supone el contexto en el cual han de encajar los elementos caracterizadores de la invención, es la parte caracterizante la que contiene propiamente los elementos inventivos.⁵² Es en ella donde deben aparecer expuestas las características técnicas que se presentan como novedosas y para las que se reivindica la protección.

Hay que tener presente que en el ámbito español la patente no es el único título de propiedad industrial que en el ámbito de lo inventivo está reconocido en el ordenamiento nacional. La LP también relaciona entre ellos al modelo de utilidad (para las denominadas invenciones menores, que son aquellas que, teniendo aplicación industrial, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consistan en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación – arts. 2 y 137 de la LP) y al certificado complementario de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (que es un título de propiedad industrial que extiende, por un período máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un ingrediente activo o combinación de ingredientes activos presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario, después de que la patente haya caducado, para así compensar el período de tiempo que se consume con los productos sometidos a trámites especiales de autorización de comercialización – artículo 2 a 6 del Reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009⁵³ en relación con los artículos 45 a 47 de la LP). Pero la visión general para el análisis de lo que constituye la infracción del derecho de exclusiva inventivo es aplicable con carácter general a todos ellos, más allá de las particularidades que puedan suscitarse en relación con esos títulos en concreto.

12.5.2 La contienda sobre la infracción de la patente

Quien vaya a activar una iniciativa para defender su derecho de patente ha de identificar claramente, en primer lugar, cuáles son las reivindicaciones que se consideran infringidas por la contraparte. Supone la comisión de un error, en el que en ocasiones se incurre en algunas demandas, que se pierda de vista que el reclamante debería centrarse en el título de patente y en el alcance del derecho que este confiere. Por lo que entraña una estrategia equivocada referirse a las propiedades del objeto, producto o sustancia que pueda estar comercializando la propia parte demandante en la práctica, ya que no debe darse por supuesto que necesariamente tenga que corresponder en todos sus caracteres con lo registrado como invención. Es importante tener presente que en un litigio de patentes lo relevante es esto último y no aquello. Lo que debe quedar perfectamente claro en la demanda es qué tiene registrado, en concreto, la parte actora y cómo estaría siendo indebidamente afectado por la inmisión de un tercero. Se puede perder un litigio si se olvida tan básico presupuesto.

La segunda de las premisas que debe cumplir la demanda es la de identificar las características de lo que la parte demandada haya estado fabricando o comercializando. Eso es precisamente lo que deberá ser confrontado con lo reivindicado en la patente. No es relevante en este contexto qué puede haber registrado con posterioridad la parte demandada, ya que en un litigio sobre infracción no se trata de comparar títulos según una prioridad legal. Lo que importa es

50 Artículos 28 y 68 LP.

51 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo de 2017, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes.

52 Artículo 7 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes.

53 Reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, DO (L 152) 1.

comprobar si las acciones de la parte demandada suponen la invasión del derecho prioritario registrado por la parte actora.

En esta clase de contiendas lo más conveniente es que se acompañe la demanda con un dictamen pericial que pueda proporcionar al tribunal, por más que este pudiera estar especializado en esta materia.⁵⁴ la información técnica que no tiene por qué ormar parte del acervo de los conocimientos propios del juzgador.⁵⁵ El dictamen pericial deberá centrarse en mostrar cuál es el alcance de las reivindicaciones que se consideran infringidas, para seguidamente señalar al órgano judicial cómo las acciones de la parte demandada invaden el alcance de protección de dichas reivindicaciones.

Para que pueda apreciarse con nitidez si la conducta de la parte demandada constituye una infracción a la patente de invención ajena debe determinarse cuál es el objeto protegido por ella, de conformidad con el título que es el definidor del derecho de exclusiva.⁵⁶ Lo que supone sumirse en una labor jurídica que ha de asentarse en una información técnica que esté estructurada de una manera adecuada. De lo contrario el planteamiento del reclamante no resultará suficientemente robusto en Derecho.

La concreción de qué constituye el objeto de la patente resulta fundamental para decidir si se ha producido su infracción. Para ello debe tenerse presente que el objeto protegido por la patente está definido por las reivindicaciones. Asimismo, no ha de perderse de vista que la extensión de la protección conferida a la patente resulta del contenido de las reivindicaciones interpretadas con ayuda de la descripción y los dibujos. Para realizar el enjuiciamiento sobre la infracción de la patente es preciso, en primer lugar, determinar el ámbito de protección conferido por la patente.⁵⁷ Porque, como subraya el Tribunal Supremo, las reivindicaciones cumplen una doble función: de una parte, definen el objeto para el que se solicita la protección, mediante la indicación de las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en que consiste aquella y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y de otra, determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de la misma, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

La delimitación del objeto de la invención debe realizarse a partir del análisis de las características técnicas de la parte caracterizante, que deben ser relacionadas con las contenidas en el preámbulo, que son las que la introducen y la contextualizan. Ello permite determinar qué es lo novedoso de la invención y así concretar la extensión y los límites de la protección que resulta conferida al derecho protegido por la patente. Pero para acotar el ámbito de exclusiva de la patente es preciso interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, con lo que poder concretar el alcance de la protección que otorga la patente. Para realizar correctamente esa labor es importante efectuar un balance jurídico adecuado. No debe incurrirse en lo exorbitante a la hora de interpretar las reivindicaciones, pero tampoco ceñirse a lo meramente literal. Debe ser buscado un punto de equilibrio entre la protección equitativa del solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros (como se expresa en el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE). En este sentido, la jurisprudencia española⁵⁸ admite que no debería seguirse una interpretación estrictamente literal, sino que resulta aceptable un criterio espiritualista, que tienda a la búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación. También se significa en la mencionada jurisprudencia que el historial de solicitud y concesión de la patente (con todas las renunciaciones y limitaciones efectuadas ante las oficinas de patentes), así como cualquier otro acto propio del solicitante, pueden alegarse y ser tenidas en cuenta para determinar el alcance de la protección de la patente.

12.5.3 La oposición de la parte contraria

Resulta frecuente que cuando se ejercita una acción para la defensa de una patente el accionante se enfrente a que la parte contraria utilice una estrategia ofensiva contra el derecho de aquel.

54 Artículo 118 LP.

55 Artículo 335 LEC.

56 Artículo 68 LP.

57 STS, Sala 1ª, 223/2015, de 29 de abril, y STS 389/2019.

58 STS, Sala 1ª, 598/2014, de 7 de noviembre (STS 598/2014) y STS 389/2019.

Nos referimos a la posibilidad de emplear la vía de reconvenir o de excepcionar la nulidad de la patente en la que funda la parte actora su demanda.⁵⁹ De ese modo se suscitará un objeto de litigio previo al que corresponda a la acción de infracción. En él se examinará, en la medida en que la contraparte haya suscitado controversia al respecto, el cumplimiento de los requisitos para la patentabilidad de una invención o cualesquiera de las causas legales de nulidad⁶⁰ que hayan sido opuestas. Ya se ha examinado previamente cómo debe resolverse una contienda de esa índole, de manera que lo que ahora interesa es la discusión sobre la infracción, entendiendo que se habría superado de manera satisfactoria ese óbice si es que se hubiera suscitado.

Por supuesto, el demandado también podrá oponer que se encuentra autorizado para servirse de la patente, lo que exigirá analizar el origen y alcance de ese pretendido derecho para poder comprender si se encuentra justificada su conducta. O, simplemente, podrá aducir que su comportamiento no resulta infractor porque no invade el ámbito del derecho de exclusiva proporcionado por el título de patente.

12.5.4 La infracción literal

La conducta de un sujeto será constitutiva de infracción a la patente de invención ajena si la solución técnica incorporada por aquel a las prestaciones con las que opera se encuentra incluida precisamente en la parte caracterizadora de las reivindicaciones. Solo si resulta demostrada tal circunstancia podrá considerarse que ha sido infringido en su literalidad el derecho de exclusiva de la parte actora. Si existieran varias reivindicaciones, se apreciará la comisión de infracción si se vulnerase cualquiera de ellas, ya que cada una entraña, por sí misma, una invención legalmente protegida (que deben responder, no obstante, al principio de unidad inventiva). Si están estructuradas como una reivindicación más amplia y otras denominadas dependientes resultará suficiente la constatación de que existe vulneración de alguna de ellas para que prospere la acción por infracción.

A fin de que pueda efectuarse una imputación de infracción va a ser preciso ofrecer al juez un caudal de información técnica adecuadamente estructurada que le permita determinar si se dan en el objeto cuestionado todas y cada una de las características técnicas que aparecen registradas en la patente. Es la parte actora la que ha de proporcionársela, cumpliendo con una carga alegatoria adecuada a las circunstancias del caso de que se trate, que venga acompañada de un soporte probatorio razonablemente suficiente. Supone, sin embargo, seguir una estrategia equivocada que el dictamen pericial acompañado a la demanda no proceda a comparar las reivindicaciones registradas con las características concretas y precisas del objeto fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. Así ocurre cuando se obvia el texto del título inventivo y se centra el perito en cotejar dos objetos materiales o productos (los respectivamente fabricados o comercializados por la parte demandante y demandada), sin centrarse en el tenor de la inscripción de la invención. Eso implicaría seguir un *modus operandi* inapropiado, en lo que atañe al análisis de la posible infracción de la patente. Porque de ese modo no proporcionará un criterio técnico que pueda orientar al juzgador para poder afirmar que se haya incurrido precisamente en la vulneración del derecho de exclusiva que se denunciaba en la demanda, lo que no se puede determinar a partir de meros criterios intuitivos.

La constatación de que ha mediado la comisión de una infracción contra la patente solo puede alcanzarse por medio de una labor jurídica que exige que sean confrontadas las reivindicaciones registradas con las características que presenta el objeto que haya sido fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. El derecho de exclusiva resultará infringido si lo que realiza la contraparte encaja dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones.⁶¹ Se llegará a la conclusión de que la realización controvertida del demandado vulnera el derecho de la parte actora si concurre la premisa de que en ella se dan simultáneamente todos los elementos contenidos en una reivindicación de la patente. Cuando la realización cuestionada incorpora todas y cada una de las características técnicas protegidas por el título inscrito mediará infracción del derecho de exclusiva. La fabricación, comercialización o utilización de objetos que supongan una reproducción, en cuanto a sus características técnicas, de lo que tiene registrado la parte

59 Artículo 120 LP.

60 Artículo 102 LP.

61 STS 389/2019 y STS 598/2014.

demandante permitirá a esta invocar la protección que el ordenamiento jurídico otorga a las patentes.⁶²

Ha de subrayarse que para resolver si existe infracción de la patente no bastará con realizar una mera comparación de manera general entre la invención reivindicada y la realización controvertida. Por el contrario, la tarea deberá ser más rigurosa, pues habrá de efectuarse una confrontación elemento por elemento entre ambas. Solamente cuando la totalidad de las características técnicas de la invención patentada fueran reproducidas por la realización cuestionada podrá estimarse que se ha producido una vulneración del derecho conferido por aquella (ha de cumplirse, por lo tanto, la denominada regla de la simultaneidad de todos los elementos). La posibilidad de considerar la comisión de una infracción de patente por aplicación de la doctrina denominada de la “esencialidad” no resulta admisible en el ordenamiento jurídico español, sino que debe estimarse un planteamiento obsoleto. Ya desde la pretérita Ley de Patentes de 1986 la comparación a realizar no es entre la “esencia” de la patente y la realización controvertida, sino que debe efectuarse un cotejo elemento por elemento que ponga de relieve que todas y cada una de las características técnicas del objeto protegido por la patente son reproducidas, por identidad o por equivalencia, por la que realiza la contraparte.

El mero hecho de que un sujeto hubiese actuado a la vista de una patente ajena no supondría que su comportamiento debiera considerarse ilícito, salvo que hubiese infringido el derecho de su titular o licenciataria mediante realizaciones que reprodujesen, elemento por elemento, las características técnicas reivindicadas. Si se hubiera dado una solución distinta al problema que la patente intentaba resolver, de manera que alguno de los elementos de la invención reivindicada no fuese reproducido en la controvertida, bien porque se emplease una vía innovadora o bien porque se tratase de una alternativa que se encontrase en el estado de la técnica no protegida por patente alguna, no se habría producido en tal caso una vulneración del derecho de exclusiva. La acción de infracción no debería prosperar en tal circunstancia.

12.5.5 La infracción por equivalencia

Es preciso evitar, no obstante, que pudiera quedar impune la comisión de una infracción del derecho de exclusiva sobre una invención por medio del subterfugio de introducir variaciones irrelevantes que puedan entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de la patente.⁶³ Por ello, deben tenerse en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas sobre la interpretación y el alcance de las reivindicaciones. Pues bien, ha de entenderse que se incurre también en una vulneración de la patente cuando la realización de la parte contraria no reproduce por identidad todos los elementos de la invención patentada, según se enuncia en las reivindicaciones, sino que sustituye alguno de los elementos caracterizantes de la invención protegida prioritariamente por otro que ha de considerarse equivalente. La legislación española reseña, de manera explícita, que la protección de la patente también opera cuando se aprecia que en lo que efectúa un tercero existe solo una aparente discrepancia en algún elemento que, en realidad, resulta equivalente al indicado en las reivindicaciones.⁶⁴ La equivalencia implica que debe considerarse que se ha incurrido en una vulneración del derecho ajeno de patente, por lo que conlleva las mismas consecuencias legales que la infracción literal.

Cuando se efectúa la comparación por elementos del modo que antes ha sido explicado, también ha de prestarse atención a si se estuviera dando el caso de que, *prima facie*, la realización controvertida no reprodujera algún elemento concreto de la invención patentada, pero se detectara que se estaba empleando una variación no sustancial del mismo, con arreglo al criterio de un experto en la materia. Nos encontraremos ante una infracción de la patente, que no se considerará en su calificación jurídica como literal sino por equivalencia (aunque su efecto legal venga a ser el mismo), si fueran coincidentes la función de uno y otro elemento, el modo en que la realizan y el resultado que se obtiene, teniendo en cuenta el problema técnico que la patente pretende solventar (y de ahí la trascendencia en estos casos del correspondiente apartado de la descripción de la patente). Siempre que resultara también obvio para un experto en la materia que la variación respecto de algún elemento que se observa en la realización cuestionada estaría incluida en el ámbito de protección de la patente en atención al contenido de las reivindicaciones,

62 Artículos 59, 60 y 71 y siguientes LP.

63 STS 309/2011, de 10 de mayo, y STS 389/2019.

64 Artículo 68.3 LP.

interpretado objetivamente en el contexto global de la patente, esto es, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

Como regla general, un elemento debe considerarse como equivalente a otro reivindicado si en su contexto realiza la misma función para producir el mismo resultado según el criterio de un experto en la materia. No obstante, deberán tenerse presentes algunos factores de juicio adicionales, como advertir si, con referencia a la fecha de la presentación o de la prioridad (si esta fuese anterior), para no incurrir en juicios *ex post facto*, un experto en la materia lo habría considerado como excluido del alcance de la protección (a partir de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones). Asimismo, ha de tenerse en cuenta si tiene por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior o que sea obvio a la luz del estado de la técnica anterior. También ha de observarse si el titular lo excluyó de forma expresa e inequívoca de la reivindicación durante la tramitación de la patente, para salvar una objeción del examinador basada en el estado de la técnica anterior.

A fin de apreciar si existe equivalencia se emplea con frecuencia el denominado test de la triple identidad, que implica analizar si se cumple la misma función, por el mismo *modus operandi* y con el mismo resultado. Constituye un método particularmente útil para las patentes mecánicas. Sin embargo, puede resultar insuficiente para dar respuesta a otro tipo de patentes (químicas, de medicamentos, etc.) que deben valorarse en el caso concreto a partir de una aplicación objetiva de las reglas antes expuestas, con arreglo al criterio de un experto en la materia. Es importante no identificar a este último con la figura procesal del perito, pues se trata de un estándar jurídico que está en función del sector de la técnica de que se trate, por lo que el punto de referencia deberá ser objeto de concreción según las peculiaridades del caso.

También se ha acudido al empleo de un método interesante para la determinación de si se produce o no la equivalencia que proviene de la jurisprudencia británica (casos *Catnic* e *Improver*) y que se ha extendido en la práctica forense española. Se trata de plantearse y dar respuesta a tres interrogantes, por su orden sucesivo, hasta donde resulte preciso hacerlo para aclarar la situación. Los pasos de los que consta este sistema son los siguientes: 1.º) preguntarse si la variante que emplea la parte demandada altera sustancialmente el funcionamiento de la invención descrita en la patente de la actora; solo si se descarta la apreciación de la equivalencia, deberá analizarse el siguiente paso; 2.º) plantearse si la alternativa propuesta no resultaba obvia para un experto en la materia que leyera la patente a la fecha de la publicación; porque si tenía componente inventivo no se apreciaría equivalencia; pero si se detectase obviedad, habría que dar un paso adicional; y 3.º) comprobar ¿si, para el experto en la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones y de la descripción de la patente, el titular quiso sujetarse al sentido estricto de los términos de la reivindicación como un requisito esencial de la invención.

En cualquier caso, y esto ha de remarcarse hasta la saciedad, no puede prescindirse del empleo del método de análisis a partir de la comparación elemento por elemento entre la patente y la realización cuestionada para la detección de la infracción por equivalencia. No resulta admisible, si se desea ser riguroso, la realización de consideraciones generales a propósito de toda la invención, sino que hay que precisar más, señalando qué elemento concreto es el que por equivalencia estaría supliendo al reseñado en la reivindicación.

Por otro lado, no podrá considerarse equivalente un elemento que hubiera sido objeto de renuncia o limitación por parte del propio titular de la patente en la fase de tramitación para la obtención del título.

12.5.6 La infracción indirecta

La tutela de la patente puede extenderse más allá, incluso, de lo expuesto precedentemente. El titular de la patente también está en su derecho para impedir que, sin su consentimiento, cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios adecuados para la puesta en práctica de la invención patentada que sean 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 ese fin y están destinados a ello. Esto es lo que se conoce como conductas de infracción indirecta o por contribución.⁶⁵

Son tres los requisitos que han de concurrir para que pueda apreciarse la comisión de infracción indirecta. En concreto, se trata de los siguientes:

1. el infractor debe proporcionar los medios que sean precisos para poder poner en práctica un elemento esencial de la patente;
2. quien adquiera esos medios no debe hallarse habilitado para poder explotar lícitamente la patente; y
3. el infractor indirecto debe ser consciente, o cuando menos debería haberlo sido dadas las circunstancias concurrentes en el caso, de que esos medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ello por alguien no habilitado para hacerlo.

La valoración de las circunstancias concurrentes puede realizarse a partir del análisis de datos diversos. A modo de ejemplo, el hecho de que el elemento ofrecido no tenga otro uso que no sea el infractor, el volumen de ventas que el demandado hubiera alcanzado del medio apto para poner en práctica la invención patentada, el ofrecimiento de información o de un manual de instrucciones que expliquen cómo ejecutar la invención y otros más que la experiencia práctica vaya permitiendo descubrir.

No constituye, en cualquier caso, un requisito para la comisión de la infracción indirecta de la patente que el uso que se pretenda de los medios ofrecidos o suministrados se realice en el país en el que los medios se suministran u ofrecen.

Existe una excepción a esta facultad del titular de la patente que concurre cuando los medios de que se trata sean productos que se encuentren disponibles en el comercio y ofrezcan otras aplicaciones al margen de la que sirve para poner en práctica la invención patentada, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos para la infracción de la patente ajena.⁶⁶ En el caso de que se tratase de medios que se encontraran corrientemente en el mercado sería preciso que además el infractor indirecto hubiera inducido a la infracción directa de la patente para que su comportamiento pudiera considerarse ilícito. Ello es coherente con la finalidad de adelantar la línea de defensa del titular del derecho de patente, de modo que la protección de este resulte más efectiva, pero sin que se llegue al punto de ampliar el ámbito de tutela. Por ello, no debe impedirse que el medio concernido pueda ser aplicado a diversos usos lícitos, igualmente significativos, que no comportan la infracción de la patente.

12.6 Procedimientos judiciales sobre patentes y gestión de casos

12.6.1 Principales características de los procedimientos sobre patentes

Los procedimientos judiciales sobre patentes en España se enmarcan en la jurisdicción civil y, concretamente, en el ámbito de la especialización mercantil.

Básicamente, la regulación de estos procedimientos está contenida en la vigente LP, que dedica su Título XII a la “Jurisdicción y normas procesales”.⁶⁷ También son de aplicación las normas generales procesales contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, en todo lo que no se oponga a la específica regulación procesal de la Ley de Patentes.

Una de las características más destacadas de los procedimientos judiciales en materia de patentes en España es que su enjuiciamiento se encomienda a órganos especializados de la jurisdicción civil.

Además, se atribuye a esos órganos especializados el conocimiento no solo de los litigios en materia de infracción, nulidad o de la acción negatoria,⁶⁸ sino también el conocimiento de los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Entre estas resoluciones recurribles se encuentran las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa relativas a la denegación de una patente, la oposición a la concesión de la patente, la validación de patente europea, la limitación de una patente tras su concesión, entre otras muchas.

⁶⁶ Artículo 60.2 LP.

⁶⁷ Artículos 116 a 136 LP.

⁶⁸ Acción mediante la que se pretende que se declare que una determinada actuación no constituye una infracción de una patente.

La revisión de las resoluciones de la OEPM ha sido recientemente atribuida a la jurisdicción civil por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio y lo ha sido en detrimento de la jurisdicción contencioso-administrativa.⁶⁹

Ahora bien, el tipo de procedimiento y el órgano competente para el enjuiciamiento varía según se trate de recursos contra resoluciones de la OEPM o de procedimientos de infracción, nulidad, acción negatoria y demás acciones en materia de patentes.

Los procedimientos en los que se ejercita la acción de nulidad, las acciones de infracción de patente o la negatoria se sustancian por los trámites del juicio ordinario⁷⁰ regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las muy importantes particularidades que se introducen en el Título XII de la Ley de Patentes.

La competencia para el conocimiento de estos asuntos se atribuye en primera instancia a determinados Juzgados de lo Mercantil, lo que analizaremos con más detalle en un apartado posterior.

Frente a otros ordenamientos jurídicos, en España el conocimiento de los litigios sobre infracción y nulidad de patente corresponde al mismo tipo de órgano judicial, concretamente a determinados Juzgados de lo Mercantil. Esta característica permite que en el mismo procedimiento y por el mismo órgano judicial pueda enjuiciarse la infracción y la validez de la patente, lo que, por otra parte, es muy habitual en la práctica forense.

Ejemplo típico de un procedimiento sobre patente es el que comienza por una demanda de infracción presentada por el titular, a la que contesta el demandado negando la infracción y en la que, además, opone, vía excepción o reconvención, la nulidad de la patente supuestamente infringida o de alguna o algunas de sus reivindicaciones. En estos supuestos, el juez analiza primero la validez de la patente y, de rechazar la nulidad, analizará la invocada infracción.

También es habitual que el litigio lo inicie quien pretende que se declare la nulidad de una patente y/o que se ejercite una acción negatoria y el demandado reconvenga en ejercicio de las acciones de infracción de patente (declarativa, cesación, remoción, indemnizatoria...).

El esquema hasta ahora enunciado quiebra, como ya hemos apuntado, en el supuesto de revisión judicial de las resoluciones de la OEPM que agotan la vía administrativa en materia de patentes. En estos casos, la impugnación judicial de las resoluciones de la OEPM se atribuye directamente y en única instancia a las secciones Mercantiles de determinadas Audiencias Provinciales.

Para sustanciar estos procedimientos de impugnación de las resoluciones de la OEPM tampoco se sigue el juicio ordinario, sino que se tramitan por los cauces del juicio verbal con las especialidades introducidas en el artículo 447 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (véase la sección 12.6.9.2).

12.6.2 Pre-acción / Pre-juicio

Con carácter previo a la interposición de una demanda de infracción, el titular de la patente y demás legitimados para ejercitar las acciones derivadas de la patente pueden solicitar al Juez de lo Mercantil competente en la materia que, con carácter urgente, acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir una infracción del derecho exclusivo otorgado por la patente.

Con esta petición de diligencias de comprobación de hechos reguladas en los artículos 123 y siguientes de la Ley de Patentes, se pretende facilitar al legitimado que tiene indicios de la infracción de la patente la constatación de la efectiva infracción de su derecho de exclusiva.

Se trata de evitar el desarrollo de un largo y costoso proceso sobre una eventual infracción de una patente cuando el futuro demandante no puede constatarla de otro modo.

69 Orden jurisdiccional que tiene atribuida la revisión judicial de los actos administrativos.

70 En el caso de que la única acción ejercitada sea la indemnizatoria y no se reclame un importe superior a 15 000 euros, el procedimiento se sustancia por los trámites del juicio verbal (arts. 249.1 y 250.2 LEC).

Dado que estas diligencias se desarrollan con carácter previo a la eventual demanda su concesión se subordina a requisitos que tratan de proteger al supuesto infractor de peticiones infundadas.

De este modo, el juez, antes de resolver sobre la petición formulada, puede requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

Además, solo puede acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de esta sin recurrir a las diligencias solicitadas.

El juez, de acceder a las diligencias, debe fijar la caución que tiene que prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

Con la finalidad de que no se eliminen los vestigios de la infracción, las diligencias se practican sin previa notificación a quien deba soportarla.

En la práctica de las diligencias, tampoco interviene la parte solicitante con la finalidad de proteger los secretos empresariales o información confidencial de la persona contra la que se dirigen las diligencias y evitar la posible comisión de ulteriores actos de competencia desleal por el peticionario.

Las diligencias se practican por el juez con la intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado. El juez, oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente.

Si el juez considera que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia y ordenará la formación de una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y se notificará al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.

Por el contrario, si considera presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, el juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se estaría llevando presumiblemente a cabo la infracción alegada.

De las diligencias de comprobación realizadas se facilita copia o certificación al peticionario, que solo puede utilizarla para promover la demanda, para lo que dispone el breve plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias. En caso de que no presente la demanda en plazo ejercitando la acción judicial, las diligencias quedan sin efecto y la información no puede ser utilizada en ninguna otra acción judicial.

Si las diligencias son rechazadas o no se presenta la demanda en plazo, la parte afectada puede solicitar la oportuna compensación de los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, con cargo a la fianza, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos en que a ello hubiere lugar.

12.6.3 Normas de competencia, jurisdicción y asignación de asuntos

12.6.3.1 Acciones de infracción y nulidad

Desde la entrada en vigor el día 1 de septiembre de 2004 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el conocimiento de los litigios sobre infracción, nulidad y demás acciones civiles relativas a patentes⁷¹ se atribuyó a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad en la que tuviera su sede el Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.⁷²

71 En esta fecha la revisión judicial de las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial estaba atribuida a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que son órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

72 En España hay 17 comunidades autónomas, de modo que eran competentes los Juzgados de lo Mercantil de 17 ciudades, concretamente de las ciudades sede del correspondiente Tribunal de Justicia.

El diseño competencial en materia de propiedad industrial se ha modificado sustancialmente tras la entrada en vigor el día 1 de abril de 2017 de la vigente Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio.

Conforme al artículo 118 de la Ley de Patentes la competencia objetiva para conocer de estos litigios corresponde al juez de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de propiedad industrial.

De este modo la competencia objetiva no corresponde a todos los jueces de lo mercantil, sino solo a aquellos que radiquen en la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia siempre que, además, el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de propiedad industrial a determinados Juzgados de lo Mercantil de esa sede.

Hasta la fecha, el Consejo General del Poder Judicial ha ejercitado esa facultad de especialización o atribución en exclusiva del conocimiento de asuntos en materia de propiedad industrial en Barcelona, Madrid, Valencia, Las Palmas, Bilbao, La Coruña y Granada.

En cuanto a la competencia territorial, esta se atribuye al juez de lo mercantil especializado conforme a lo antes indicado correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la comunidad autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de propiedad industrial.

De no existir juzgados especializados en el territorio correspondiente conforme a alguno de los fueros señalados, es competente, a elección del actor, cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de propiedad industrial.

En caso de acciones de violación también será competente, a elección del demandante, el juzgado especializado en asuntos de propiedad industrial de la comunidad autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

De no existir, será competente, a elección del actor, cualquier juez de lo mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de propiedad industrial por haber sido especializados por el Consejo General del Poder Judicial.

Como consecuencia de lo anterior, las Audiencias especializadas en recursos de los Juzgados de lo Mercantil de esas provincias son las únicas competentes para conocer de esas materias.

12.6.3.2 Impugnación de resoluciones de la OEPM

Tras la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, con entrada en vigor el 14 de enero de 2023, se ha atribuido, directamente, esto es, en única instancia, a las secciones mercantiles de determinadas Audiencias Provinciales el conocimiento de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la OEPM.

El conocimiento de la impugnación de las resoluciones de la OEPM corresponde, concretamente, a las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial.⁷³ También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la OEPM.⁷⁴

73 En la actualidad, como ya hemos indicado, solo podrían ser competentes las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales de La Coruña, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Granada y Las Palmas.

74 La sede de la OEPM se encuentra en Madrid.

12.6.4 Medidas cautelares

Los procedimientos de infracción de patentes ofrecen, *prima facie*, un objeto idóneo para que se pueda impetrar la tutela cautelar. Las reglas generales que están previstas sobre las medidas cautelares en el ordenamiento español (en la Ley de Enjuiciamiento Civil), se complementan, con el valor de regla especial que prevalece sobre ellas en lo que fuera menester, por unas normas propias contenidas en la LP.⁷⁵

12.6.4.1 Momentos para solicitar la tutela cautelar

En el proceso español, la tutela cautelar puede solicitarse junto con la demanda, pero también puede pedirse con anterioridad al inicio del proceso o con posterioridad, esto es, durante la sustanciación del procedimiento. También se contempla la posibilidad de que se pida tras dictarse la sentencia, mientras se encuentre en tramitación el correspondiente recurso.

La regla general es que las medidas cautelares se soliciten al tiempo de la presentación de la demanda, pero se autoriza al futuro demandante a que anticipe la petición cautelar al inicio del mismo proceso cuando alegue y acredite razones de urgencia o necesidad.

La urgencia o necesidad que justifica la adopción de medidas cautelares previas a la demanda se vincula normalmente a necesidad de poner fin de manera inmediata y provisional a una eventual infracción en un momento en que no resulta posible o es muy gravoso articular una demanda debidamente fundada acompañada de los necesarios informes periciales o documentos tendentes a justificar la existencia de la infracción.

Con posterioridad a la presentación de la demanda, la tutela cautelar se puede solicitar cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen esa tardía petición, lo que normalmente se vincula a hechos que agravan el daño o conocidos por el actor tras la interposición de la demanda.

Debe destacarse que las medidas cautelares posteriores a la demanda pueden solicitarse, cuando concurren los requisitos señalados, también tras dictarse la sentencia de primera instancia, estando en tramitación los correspondientes recursos.⁷⁶

Como particularidad en materia de patentes, las medidas cautelares también pueden solicitarse tras la interposición de la demanda cuando se dicte sentencia que contenga algún pronunciamiento condenatorio con el objeto de asegurar el fallo.⁷⁷

12.6.4.2 Audiencia del demandado

Como regla general, las medidas cautelares ya sean previas, simultáneas o posteriores a la demanda deben adoptarse previa audiencia del demandado. A estos efectos, las partes han de ser convocadas a una vista en la que el demandado puede hacer oralmente las alegaciones que considere oportunas para defenderse de la petición cautelar.

Excepcionalmente, las medidas cautelares pueden ser decretadas sin previa audiencia del demandado. Para que se prescinda de la audiencia del demandado es necesario que así lo pida el solicitante y que justifique la concurrencia de razones de urgencia o, alternatively, que la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar.

Aquí la urgencia se vincula a la inmediata necesidad de adoptar la medida cautelar de modo que podría frustrarse su finalidad por el simple transcurso del tiempo necesario para convocar al demandado a la vista.

Igualmente, las medidas pueden acordarse sin previa audiencia cuando se justifique que el demandado, ante la mera noticia de la posibilidad de su adopción, podría desarrollar comportamientos tendentes a privar de eficacia a la medida cautelar.

Cuando las medidas se adoptan sin audiencia del demandado, este puede oponerse por escrito, tras lo cual se convoca a las partes a una audiencia y el juez puede revisar su anterior decisión a la vista de las alegaciones del demandado.

⁷⁵ Artículos 127 a 132 LP.

⁷⁶ Artículo 730.4 LEC.

⁷⁷ Artículo 130.1 LP.

Dada la transcendencia que puede tener la adopción de las medidas cautelares en el ámbito propio de las patentes y en especial de la cesación provisional, la Ley de Patentes, como especialidad, prevé un mecanismo en favor del futuro demandado tendente a evitar la posibilidad de que las medidas cautelares se adopten sin previa audiencia. Se trata de los escritos preventivos a los que nos referiremos en un apartado posterior (véase la sección 12.6.4.5).

12.6.4.3 Tipos de medidas cautelares y cesación provisional

En la Ley de Patentes se menciona, entre las medidas específicas que pueden ser acordadas por el juez, la orden para la cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o que se decreta su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de esa clase de actuación; que se dicte la retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado; que se exija el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios que pudiera finalmente otorgarse en el litigio; y que proceda a la realización de las anotaciones registrales oportunas.

Resulta significativo que aquella modalidad de las medidas cautelares que se consideran anticipatorias son las que precisamente tienen más sentido en los litigios sobre propiedad industrial (cuyo explícito reconocimiento resulta, con carácter general del n.º 2 del artículo 726 de la LEC y como regla especial en el artículo 128.1 de la LP), sobre todo cuando se ejercitan acciones de cesación o prohibición de determinadas conductas. Porque con ellas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no solo porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque además evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, *prima facie*, se presenta como antijurídica, y que por tanto persista la injusticia o se agraven sus consecuencias (se incrementa el daño que se está causando al actor). Así se facilitará que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante (finalidad que ha de ser inherente al otorgamiento de la cautela, según el n.º 1 del artículo 726 de la LEC). La medida cautelar resultará justificada por la legítima pretensión de evitar que el demandado pudiera seguir beneficiándose de una posición infractora mientras se tramita el litigio.

12.6.4.4 Requisitos para la adopción de las medidas cautelares

En el ordenamiento español los requisitos legalmente exigidos para la adopción de medidas cautelares en un procedimiento civil están claramente significados en la normativa procesal (LEC, 1/2000). La medida debe ser exclusivamente conducente a posibilitar la efectividad de la futura sentencia —carácter instrumental y además adecuado de la medida para la protección del derecho objeto de controversia— y suponer la solución menos gravosa en el caso de que se trate —proporcionalidad.⁷⁸ Además, debe justificarse ante el juzgador que existe peligro por la demora procesal (*periculum in mora*) y que se dispone de apariencia de buen derecho en la reclamación (*fumus boni iuris*); además ha de realizarse el ofrecimiento en legal forma de prestar caución por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.⁷⁹ Se trata de requisitos que deben cumplirse de manera cumulativa para que pueda decretarse la medida cautelar.

12.6.4.4.1 Peligro por la mora procesal

El requisito del peligro por la demora procesal (*periculum in mora*), imprescindible para que pueda decretarse una medida cautelar,⁸⁰ deberá ser apreciado cuando exista un riesgo, racionalmente previsible y objetivo, bien de que la parte demandada pudiera aprovecharse del estado de pendencia inherente a la duración del proceso para hacer inefectiva la tutela judicial que podría otorgarle la sentencia resolutoria de la contienda o bien del advenimiento en ese ínterin de situaciones susceptibles de impedir o dificultar la efectividad de lo que pudiera obtener la otra parte en el procedimiento principal. Pues bien, si el escenario concurrente es el de la existencia de una conducta tachada de ilícita por incidir en el ámbito de un derecho de exclusiva se podrá afirmar la concurrencia de peligro por la demora procesal. Porque existirá el riesgo de que pueda persistir mientras se dirime la contienda la situación en la que la parte demandada perduraría de modo continuado en la comisión de una conducta que agravaría el quebranto para la parte actora, no solo comercial y económico sino eventualmente de otra índole (morales, prestigio, etc.). El posterior resarcimiento pecuniario que pudiera acordarse, con independencia

78 Artículo 726 LEC.

79 Artículo 728 LEC.

80 Artículo 728.1 LEC.

de su cuantía, podría no borrar todas las consecuencias adversas que podrían derivarse si se permitiese el mantenimiento de la situación que fuera considerada infractora hasta que finalizase la contienda judicial. Por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del procedimiento pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto. De no estimarlo así se consumaría y agravaría el mal al que la parte reclamante pretende poner fin o no se evitaría el riesgo de que el daño sufrido se produjese o aumentase.

12.6.4.4.2 Apariencia de buen derecho

La apariencia de buen derecho,⁸¹ sin la cual no procedería el otorgamiento de la tutela cautelar, exigirá analizar con la profundidad necesaria, en atención a las circunstancias del caso, aunque sea de modo provisional y valiéndose solo de la información entonces disponible (que podrá incrementarse durante la fase probatoria del proceso), el análisis de lo fundado, *prima facie*, de la pretensión del demandante, pues resulta indispensable para justificar que pudiera anticiparse cualquier tipo de tutela judicial. Lo que implicará trasladar a la solicitud cautelar los mismos elementos que estarán apoyando el juicio de infracción de la patente que se sostenga en la demanda, para así poner de manifiesto ante el juzgador que la petición está debidamente fundada.

12.6.4.4.3 Ofrecimiento de caución y contracautela o caución sustitutoria

En la LP se contienen reglas especiales para la fijación de la fianza que deberá constituir el solicitante de la tutela cautelar⁸² para responder de los daños y perjuicios que pueden derivarse de la obtención de una tutela anticipada, si luego su pretensión resultara desestimada. También se refiere a la posibilidad de que se fije una contracautela que permita al demandado proseguir con su actividad comercial o industrial cuando el alcance de la restricción que las medidas pudieran implicar para ello fuera de tal extensión que justificara acudir a tal solución excepcional.⁸³

12.6.4.5 Medidas cautelares y escritos preventivos

Una singularidad en el ámbito de las patentes es la posibilidad de que el sujeto que tenga el temor de que pueda llegar a verse sometido a los efectos de una solicitud de medidas cautelares que pudiera ser interesada sin darle audiencia previa, pueda anticiparse a esa iniciativa del contrario presentando un escrito preventivo en el que deje expuesto ante el juzgado cuál será su planteamiento ante esa eventual situación.⁸⁴ Se trata de una regla procesal que persigue posibilitar que, en el caso de que en un plazo relativamente inmediato (se señala el de tres meses) se solicite la medida, el juez tenga a su alcance, con miras a decidir de plano sobre una solicitud cautelar, no solo la versión que le proporcione el solicitante sino también la parte que se vería sujeta a las eventuales cautelares. La finalidad perseguida es que se encuentre al alcance del juez el mayor caudal de información disponible, antes de adoptar una decisión que puede implicar una restricción de la actividad comercial o industrial, de modo que su resolución al respecto pueda ser la más acertada.

12.6.4.6 Efectos de la sentencia sobre las medidas cautelares adoptadas

En caso de que se hubieran adoptado medidas cautelares, si la sentencia de primera o segunda instancia resulta absolutoria, se alcanzan de oficio las medidas cautelares, salvo que el demandante solicite su mantenimiento o la adopción de otra medida distinta, lo que resuelve el juez, tras oír a la otra parte, atendiendo a las circunstancias y presupuestos que pudieran justificar el mantenimiento de la medida cautelar o la adopción de alguna otra distinta.

En caso de que la sentencia absolutoria alcance firmeza, se alcanzan de oficio las medidas acordadas y el demandado puede solicitar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

12.6.5 Modificación de la patente

La posibilidad de limitar la patente era una exigencia impuesta, al menos para las patentes europeas validadas en España, por el artículo 138.2 del Convenio sobre la Patente Europea, tras la

81 Artículo 728.2 LEC.

82 Artículo 129 LP, números 1 y 3 a 5.

83 Artículo 129.2 LP.

84 Artículo 132 LP.

revisión del año 2000. Conforme a este precepto, el titular de la patente, en los procedimientos relativos a la validez de una patente europea, está facultado para limitar la patente, modificando sus reivindicaciones.

La falta de toda previsión interna hacía que no se contemplase esa facultad para las patentes nacionales y que, respecto de las europeas validadas en España, no existiera norma procesal alguna para dar cobertura a esa modificación, cuya tramitación procesal quedaba al arbitrio o buena voluntad de cada juez.

Estas lagunas se han colmado, solo en parte, por la vigente Ley de Patentes.

12.6.5.1 Modificación de la patente en el procedimiento judicial

La modificación de la patente puede tener lugar tanto en el seno de un procedimiento de nulidad como de infracción.

En el caso de una demanda de nulidad, el demandado al contestar a la demanda puede, con carácter principal o subsidiario, optar por limitar la patente modificando sus reivindicaciones.

En este supuesto, el demandado al contestar a la demanda debe aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento, lo que exige un nuevo trámite de alegaciones al actor a fin de que mantenga la petición de nulidad o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta de la misma.

Como se explica en la sección 12.5.3 con más detalles, frente a una acción de infracción, una de las defensas típicas consiste en negar la validez total o parcial de la patente.

El demandado puede cuestionar la validez de la patente vía excepción, esto es, para que simplemente se desestime la demanda, o vía reconvencción con el objeto de que se declare expresamente la nulidad de la patente. Aun en el caso de que se plantee como excepción, el titular de la patente puede solicitar del juez o tribunal que la excepción sea tratada como reconvencción.

En el caso de que el demandado se defienda invocando, con carácter principal o subsidiario, la nulidad de la patente, el demandante, cuando lo sea el titular de la patente, puede optar por limitar la patente modificando sus reivindicaciones. A estos efectos, debe aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la reconvencción o de contestación a la excepción de nulidad. Asimismo, el titular de la patente debe razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

A la vista de modificación de la patente efectuada por el demandante en trámite de contestación a la reconvencción o de la excepción, debe darse traslado para alegaciones al demandado para que mantenga o modifique sus pretensiones, en atención a la limitación propuesta.

12.6.5.2 Incidencia en el proceso de la modificación de la patente fuera del proceso

La patente objeto de la demanda de nulidad o infracción puede resultar modificada fuera del proceso, entre otros supuestos, cuando el titular solicite la modificación ante la OEPM, en el caso de patentes nacionales con ocasión de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso; o ante la Oficina Europea de Patentes, cuando se trate de una patente europea. También puede haberse acordado la modificación en el seno de otro procedimiento judicial.

Cuando la patente resulte modificada fuera del proceso por circunstancias sobrevenidas, su titular puede solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso, lo que también implica una modificación sustancial del inicial objeto del proceso.

Esta posibilidad carece en la ley española del necesario desarrollo procesal en tanto que el artículo 120.4 LP se limita a indicar que el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso, lo que puede plantear problemas de diversa índole, en especial, la necesidad de que tanto la parte actora como la parte demandada tengan que aportar nuevas pruebas periciales en las que se analicen las modificaciones de la patente, así como la posibilidad de que las partes discutan esas nuevas pruebas. El problema se agudiza por el hecho de que esta modificación no está acotada temporalmente a la fase inicial del procedimiento, pudiendo producirse, por tanto, en una fase avanzada del proceso.

12.6.6 Recopilación de información

Sin perjuicio de lo que se dirá en la sección 12.6.8 correspondiente a la confidencialidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla expresamente y de una forma muy amplia la posibilidad de que las partes recaben de la contraria o de terceros la información tendente a acreditar su derecho.

12.6.6.1 Diligencias preliminares

En el marco de las diligencias preliminares,⁸⁵ con carácter previo al proceso y con la finalidad de prepararlo, el que pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede solicitar la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable.

Esta solicitud debe acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que puede consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción.

El solicitante puede pedir que el juzgado extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada.

12.6.6.2 Exhibición y aportación documental durante el proceso

Iniciado el proceso, el demandante puede solicitar la exhibición de los mismos documentos que puede interesar por medio de las diligencias preliminares a las que nos hemos referido en el apartado anterior.

Además, la Ley de Enjuiciamiento Civil, con carácter general, prevé un deber de exhibición documental entre las partes. Así, cada parte puede solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a disposición de la solicitante y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba.

Las consecuencias del incumplimiento injustificado de este deber son rigurosas hasta el punto de que el juez, tomando en consideración las restantes pruebas, puede atribuir valor probatorio a la versión que del contenido del documento hubiese dado el solicitante o de la copia del documento, en caso de que hubiera sido aportada por el solicitante.

También se permite la exhibición documental por parte de terceros ajenos al litigio, aunque en este caso de forma más restringida.

Cuando se trata de documentos en poder de terceros no litigantes solo puede solicitarse la exhibición en caso de que el juez entienda que su conocimiento resulta trascendente a los fines de dictar sentencia. Además, la decisión del juez exige la previa audiencia del tercero.

12.6.7 Pruebas

12.6.7.1 Medios de prueba admisibles

En los procedimientos de patentes no existe particularidad alguna relativa a los medios de prueba que, con carácter general, las partes tienen a su disposición en cualquier clase de procedimiento para intentar acreditar los hechos en que fundamentan sus pretensiones. Estos medios de prueba se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El catálogo de medios de prueba es amplio e incluye el interrogatorio de la parte contraria, la aportación de documentos públicos o privados, la presentación de dictámenes de peritos o informes periciales, la práctica del reconocimiento judicial y el interrogatorio de testigos.

También se admiten 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

⁸⁵ Las diligencias preliminares son actuaciones judiciales previas al juicio cuyo objeto es, precisamente, preparar el juicio. Estas diligencias son distintas de las comentadas en la sección 12.6.2, cuyo objeto se limita a constatar la realidad de la infracción y tienen un régimen específico (art. 123 LP).

matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, que sean relevantes para el proceso.

La relación de medios de prueba no es cerrada en tanto que es admisible la aportación de cualquier otro medio distinto de los anteriores del que pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes para el proceso.

Los hechos controvertidos también pueden quedar probados mediante la aplicación de presunciones judiciales o legales.

En las presunciones judiciales, el juez, a partir de un hecho admitido o probado, podrá presumir la certeza de otro hecho, si entre el admitido o probado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

Las presunciones legales son las establecidas en la ley y dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca. Salvo que expresamente se indique lo contrario, las presunciones legales pueden desvirtuarse mediante prueba en contrario.

Ejemplo típico de presunción legal en el ámbito de las patentes es la contenida en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes, como consecuencia del artículo 34 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), según el cual, 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.

Dado el objeto de los procedimientos de patentes, en los que se analiza la existencia o no de una infracción o la validez de la patente, resulta esencial la prueba pericial que, por su importancia, pasamos a comentar en la sección 12.6.7.2 independiente.

12.6.7.2 Dictámenes periciales

Por la propia naturaleza de los procedimientos de patentes referidos a una creación de carácter técnico, la prueba pericial se erige como el medio de prueba indispensable para acreditar la existencia o inexistencia de infracción o la concurrencia o no de los requisitos de validez de una patente.

No hace falta decir que el informe de los peritos no sustituye la valoración judicial, sino que mediante su correcta valoración y crítica el juez debe alcanzar sus propias conclusiones sobre el concreto objeto que sea materia de discusión en el litigio, a la vista también del resto de medios de prueba practicados.

En España, los informes periciales pueden ser elaborados por peritos designados por las partes o, cuando lo pida alguno de los litigantes o gocen de asistencia jurídica gratuita,⁸⁶ designados por el juez. Cuando se trata de designación judicial, el perito se elige entre los que figuren en la lista correspondiente que anualmente remiten los distintos colegios profesionales, academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. La primera designación de cada lista se efectúa por sorteo y a partir de ella, las siguientes se realizan siguiendo el turno correlativo.

En los litigios de patentes, como regla general, las partes aportan los informes periciales elaborados por peritos designados por ellas, pero nada impide que el actor o el demandado aporten un dictamen confeccionado por perito de su elección y la otra parte solicite uno de designación judicial.

El demandante y el demandado deben aportar con la demanda o la contestación, y en su caso con la reconvención, los informes periciales elaborados por peritos por ellos designados.

Excepcionalmente, el demandado o el actor reconvenido puede limitarse a anunciar en su contestación a la demanda o a la reconvención la ulterior presentación del informe, siempre que

86 Exención de determinados gastos del proceso por razón de la situación económica del litigante.

justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvencción.

Estas previsiones en materia de litigios de patentes son más rigurosas que con carácter general. El régimen general es un poco más flexible en tanto que permite la ulterior presentación del informe pericial no solo al demandado sino también al demandante y basta con que no les sea posible aportar los dictámenes con la demanda o la contestación.

Cuando los informes de peritos de parte no se presentan con la contestación a la demanda o a la reconvencción, deben ser aportados en cuanto las partes dispongan de ellos y, en todo caso, cinco días antes de iniciarse el trámite de la audiencia previa, al que luego nos referiremos en 12.6.9.1.4.

Las partes también pueden aportar nuevos informes periciales cuando la necesidad o utilidad del dictamen se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestación o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia previa. Estos informes deben presentarse con al menos cinco días de antelación a la celebración del juicio.

Como ejemplo de la ulterior presentación de informes periciales podemos citar el supuesto en que la demanda es de infracción y el demandado excepciona la nulidad de la patente, en cuyo caso el actor podrá presentar un informe pericial dirigido a mantener la validez de la patente.

Los informes periciales se presentan por escrito, pero las partes pueden solicitar la presencia del perito en el acto del juicio y su actuación en este trámite oral presenta márgenes muy amplios.

La intervención de los peritos en el acto del juicio puede consistir en:

- La explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo significado no se considere suficientemente expresivo a los efectos de la prueba.
- Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen.
- La exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos adecuados para exponer el parecer del perito.
- Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, a efectos de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo.
- Crítica del dictamen de una parte por el perito de la parte contraria.

El juez también puede asumir un papel activo y formular preguntas a los peritos y requerir de ellos explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder acordar, de oficio, la ampliación de los informes.

Como particularidad, en los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente, el juez o tribunal puede acordar, de oficio o a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la OEPM para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios.

El autor del informe de la OEPM puede ser llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el juez o tribunal que conozca del asunto.

12.6.8 Confidencialidad

El ordenamiento español contempla expresamente la necesidad de proteger la información confidencial de las partes.

Con carácter general resulta de aplicación la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.⁸⁷

Conforme a la citada norma, cuando resulte necesario preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a cualquier clase de

87 Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales.

procedimiento en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo, pueden adoptarse las siguientes medidas:

- Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial;
- Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas;
- Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

También la Ley de Patente, en el artículo 122, contiene una norma específica sobre confidencialidad referida a la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba. En estos supuestos, cuando para el esclarecimiento de los hechos objeto del procedimiento, fuera necesario recabar información que a juicio del juez o tribunal sea de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional debe adoptar la decisión de obtener o requerir la misma, pero ha de acordar, a petición de las partes, las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información.

12.6.9 Procedimiento

12.6.9.1 Procedimiento de infracción y nulidad

El juicio ordinario por el que sustancian los litigios sobre patentes es un procedimiento en el que se combina la escritura y la oralidad.

La primera fase del procedimiento, que es la de alegaciones, está dominada por la escritura y comienza con la presentación de una demanda.

12.6.9.1.1 Demanda

El procedimiento de infracción o nulidad de la patente se inicia por demanda escrita cuyo contenido no ofrece particularidades respecto de las demandas que principian cualquier otro juicio ordinario referido a otras materias.

De este modo, la demanda debe ofrecer los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados. A continuación, se han de exponer numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se debe fijar con claridad y precisión lo que se pida.

A la demanda deben acompañarse los documentos en que la parte funde su derecho y los dictámenes periciales en que apoye sus pretensiones cuando se trate de informes elaborados por peritos designados por la propia parte, como ya hemos explicado en el apartado correspondiente al que nos remitimos (véase la sección 12.6.7.2).

12.6.9.1.2 Contestación a la demanda

La contestación a la demanda también se ajusta al esquema general del juicio ordinario de modo que se efectúa mediante un escrito en el que deben negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor.

El demandado también debe alegar en la contestación a la demanda las excepciones procesales y demás alegaciones que incidan en la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

Sí constituye una importante especialidad la ampliación del plazo para contestar a la demanda que pasa de 20 días hábiles en los procedimientos ordinarios generales⁸⁸ a 2 meses en los litigios de patentes.⁸⁹

⁸⁸ Artículo 404.1 LEC.

⁸⁹ Artículo 119 LP.

También constituye una notable particularidad, como ya hemos visto en la sección 12.6.5, la posibilidad de modificar durante la sustanciación del procedimiento el objeto del litigio en caso de que se cuestione la validez de la patente mediante su limitación con aportación de un nuevo juego o juegos de reivindicaciones, o cuando la patente, por circunstancias sobrevenidas, resulta modificada fuera del proceso, en cuyo caso la patente modificada sirve de base al proceso si así lo solicita el titular.⁹⁰

En el caso de demanda de nulidad, la limitación de la patente mediante la modificación de las reivindicaciones debe hacerse, precisamente, en trámite de contestación a la demanda.

12.6.9.1.3 Reconvención

Las normas procesales españolas permiten al demandado, al contestar a la demanda, no solo defenderse de las pretensiones deducidas por el demandante sino también formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante.⁹¹

Ahora bien, la admisión de la reconvención exige que haya conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal.

Esta conexión se da en los litigios de patentes cuando, como ya hemos comentado, la demanda es de infracción y el demandado contesta negando la infracción y, además, formula reconvención para que se declare la nulidad de la patente.⁹² También se aprecia esa conexión cuando la demanda es de nulidad de la patente y el demandado al contestar rechaza la nulidad y, además, reconviene en ejercicio de las correspondientes acciones de infracción de la patente.

Si se formula reconvención, el inicial demandante tiene el oportuno trámite de contestación a la reconvención que se ajusta a lo señalado en el apartado anterior.

El titular de la patente también puede limitarla, modificando sus reivindicaciones con ocasión de la contestación a la reconvención en la que el demandado por infracción pide la nulidad de la patente que el inicial demandante considera infringida. Nos remitimos en este particular al apartado de modificación de la patente (véase la sección 12.6.5).

Con la contestación a la demanda y, en su caso, a la reconvención se pone término a la fase escrita del procedimiento. En las ulteriores actuaciones predomina la oralidad.

12.6.9.1.4 Audiencia previa

Contestada la demanda o, en su caso, la reconvención, se convoca a las partes a presencia del juez a la audiencia previa.

El objeto de esta audiencia es, en esencia, intentar llegar a un acuerdo entre las partes, depurar cuestiones procesales, delimitar el objeto del procedimiento y que las partes propongan los medios de prueba de que intenten valerse, sobre los que el juez debe pronunciarse en ese mismo acto.

12.6.9.1.5 Juicio

El juicio es el acto procesal en el que se practican con intermediación, esto es, a presencia del juez, los medios de prueba admitidos.

Como ya hemos comentado, los medios de prueba son muy amplios y pueden consistir en la declaración de las partes, de testigos, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial, en su caso, y reproducción de palabras, imágenes y sonidos.

Practicadas las pruebas, se concede a las partes el trámite de conclusiones en el que los letrados de las partes informan oralmente al juez sobre los hechos controvertidos, su valoración sobre las pruebas practicadas y sobre los argumentos jurídicos en apoyo de sus pretensiones. De este modo, el procedimiento está normalmente ultimado y queda concluso para sentencia.

No resulta infrecuente en los litigios de patentes que el juicio tenga que desarrollarse en varias sesiones que se señalan en días sucesivos.

⁹⁰ Artículo 120 LP.

⁹¹ Si para enjuiciar las pretensiones de la reconvención es necesario demandar además de al actor a un tercero, también es posible dirigir la reconvención contra ese tercero.

⁹² Nulidad que pueda invocarse como mera excepción, a lo que también ya se ha hecho referencia en la sección 12.6.9.1.2.

12.6.9.1.6 Sentencia

Celebrado el juicio, si no se acuerdan diligencias finales,⁹³ el juez dispone del plazo de 20 días para dictar sentencia que, necesariamente, se ha de dictar por escrito.

La sentencia, en cuanto a su forma, no ofrece especiales particularidades, sin perjuicio de la dificultad propia del enjuiciamiento de este tipo de asuntos.

En la sentencia, el juez debe analizar y valorar los hechos sobre la base de las pruebas practicadas y aplicar las normas jurídicas que sustentan el fallo o parte dispositiva de la resolución.

En la parte dispositiva de la sentencia deben efectuarse debidamente numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, ya sea para estimarlas o desestimarlas.

12.6.9.2 Procedimiento en materia de impugnación de las resoluciones de la OEPM

El procedimiento para la impugnación de las resoluciones de la OEPM se sustancia por los trámites del juicio verbal con las especialidades introducidas en el artículo 447 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El juicio verbal también combina la escritura y la oralidad.

Muy resumidamente, dictada la resolución que pone fin a la vía administrativa ante la OEPM, el procedimiento se inicia mediante la presentación en la Audiencia Provincial de escrito de recurso. Tras lo cual se recaba el expediente a la OEPM, se llama a los interesados y se da plazo al recurrente para que formalice la demanda de impugnación.

Presentada la demanda, se da traslado a la OEPM e interesados personados para que la contesten.

Ultimada la fase de alegaciones escritas, si lo pide alguna de las partes o se han de practicar pruebas, se convoca a las partes a una vista oral ante el tribunal con el objeto de practicarlas y oír las alegaciones de las partes.

Celebrada la vista o si esta no se celebra, quedan los autos conclusos para sentencia.

12.6.10 Resolución alternativa de litigios

Con carácter general, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y pueden someterse a mediación o a arbitraje sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.

En el juicio ordinario, al convocar a las partes a la audiencia previa se ha de informar a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso aquellas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.

Al inicio de la audiencia previa, el juez puede invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

De no alcanzarse el acuerdo, continúa la audiencia y tras depurarse las cuestiones procesales y delimitar los hechos controvertidos, el juez puede exhortar a las partes o a sus representantes y a sus abogados para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio.

Al margen de las disposiciones de carácter general, la Ley de Patentes contempla de forma expresa mecanismos de resolución alternativa de los litigios en materia de patentes consistentes en la mediación y arbitraje. También se prevé la conciliación previa en materia de invenciones de empleados.

93 Las diligencias finales tienen carácter probatorio y están muy limitadas. Solo pueden acordarse a instancia de parte y en supuestos tasados. Excepcionalmente pueden acordarse de oficio por el juez.

12.6.10.1 Mediación y arbitraje

Los interesados pueden recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio del derecho de patente, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Quedan fuera del ámbito de la mediación y arbitraje, por no ser materias de libre disposición, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes al título de patente, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.

En el caso del arbitraje, el laudo arbitral firme produce efectos de cosa juzgada, y la Oficina Española de Patentes y Marcas debe proceder a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

Igualmente, en el caso de mediación, el acuerdo suscrito por el mediador y las partes, una vez elevado a escritura pública u homologado por el Juez, se constituye como título ejecutivo y se tiene que comunicar a la OEPM para proceder a su ejecución.

12.6.10.2 Conciliación en materia de invenciones laborales

Con carácter previo al inicio de acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas relativas a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, la cuestión litigiosa puede ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la OEPM.

Las controversias sujetas a conciliación previa voluntaria pueden estar referidas a la titularidad de la patente o a la compensación económica que en determinados supuestos puede corresponder al inventor. Así, conforme al artículo 15.2 LP, el empleado tiene derecho a una compensación, aun cuando legalmente la patente corresponda al empresario,⁹⁴ cuando la aportación personal efectuada por el empleado y la importancia de la invención para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación de empleo.

Cuando la patente en principio corresponde legalmente al empleado,⁹⁵ pero en su obtención han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o se han utilizado medios proporcionados por ella, el empresario tiene derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de esta mediante el pago de una compensación económica justa.⁹⁶

Las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación corresponden a estos centros si así lo deciden. Si las asumen, el investigador tiene derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre esas invenciones. En caso de conflicto, si se somete la cuestión a conciliación, se constituye una comisión de conciliación presidida por un experto de la OEPM y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto con la finalidad de alcanzar un acuerdo que evite el litigio.⁹⁷

12.7 Tutela en vía civil de la patente

El titular de la patente podrá hacer efectivas las facultades inherentes al que goza de un derecho legal de exclusiva.⁹⁸ Así tiene derecho a impedir a cualquier tercero, que no cuente con su consentimiento, que pueda proceder a la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o su importación o posesión para alguno de los fines mencionados. También podrá reprimir que pueda ser utilizado un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias lo hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. Asimismo, podrá evitar que pueda

94 Corresponde al empresario cuando las invenciones son realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato (Artículo 15(1) LP).

95 Corresponde al empleado cuando no concurren las anteriores circunstancias.

96 Artículo 17 LP.

97 Artículo 21 LP.

98 Artículo 59 LP.

proceder al ofrecimiento para la venta, 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.

En el caso de que el titular de la patente advierta que no están siendo respetados sus derechos puede lograr que se hagan efectivos acudiendo al ejercicio de las acciones judiciales que están previstas en la ley para reaccionar contra la infracción de esta clase de derechos de exclusiva. La LP contiene en el ámbito español una regulación especial, ser coherente con las exigencias del Derecho de la Unión Europea en materia de protección de derechos de propiedad intelectual (Directiva 2004/48/CE⁹⁹) y con las del Acuerdo sobre los ADPIC.

El catálogo de acciones especiales que están tipificadas en la ley española para la tutela de los derechos de patente se encuentra recogido de manera explícita en la LP (en concreto, en el artículo 71 de la LP). En su seno se incluyen tanto las acciones que persiguen la obtención de órdenes judiciales tendentes a poner fin a la conducta infractora, como las que tienen por objeto poner fin a los efectos ya producidos e incluso las referentes a la obtención de una indemnización de daños y perjuicios.

12.7.1 Acciones para impedir la infracción de la patente

Las acciones de cesación y de prohibición constituyen el paradigma de la defensa del derecho de patente, pues impiden o ponen fin a la invasión del ámbito de exclusiva que está reservado al titular de la patente. Con ellas se pretende que el demandante pueda reaccionar para impedir el inicio o la persistencia en la violación del derecho de patente.

En concreto, puede distinguirse entre dos clases principales de acciones de esta índole, que son las siguientes:

1. La acción de cesación de los actos que infrinjan el derecho de patente: mediante su ejercicio puede exigirse ante el tribunal competente que se ponga fin a un comportamiento que vulnera la patente y que se impida, además, al infractor que pueda volver a reproducir tal conducta; el supuesto de hecho que legitima para el ejercicio de esta acción es que se esté desarrollando una conducta infractora (fabricación, comercialización, importación, etc.) o que se vaya a reiterar o reanudar su comisión; el sustento de esta acción es puramente objetivo, pues basta con que se esté incurriendo en esta clase de proceder que invade el ámbito de lo reservado al derecho de exclusiva, con independencia de que se haga de manera que puede ser culpable o incluso aunque la actuación no esté dotada de ese elemento subjetivo (no hace falta, a estos efectos, que el demandado sea consciente de que está infringiendo); es decir, no es preciso que se haya actuado con dolo o culpa para que se pueda ser sujeto pasivo de esta clase de acción, pues lo que importa es detener cualquier clase de actividad infractora; y
2. La acción de prohibición de los actos que infrinjan el derecho de patente: lo que se pretende con su ejercicio es que se prohíba al demandado que pueda realizar una conducta que se ha detectado que va a resultar infractora, aun cuando todavía no se ha incurrido en ella, pero resulta inminente que ello va a producirse; la situación que justifica esta acción es la existencia de un riesgo de que vaya a ocurrir, de una manera que resulte objetivamente previsible, el inicio de una conducta infractora.

En Derecho español cabe la posibilidad de que se puedan anticipar pronunciamientos cesatorios y prohibitivos, siquiera con una duración meramente provisional, solicitando una medida cautelar con ese objeto. En cualquier caso, se haya acudido o no a esa posibilidad de anticipación interina de la tutela, se trata de pedimentos que el demandante podrá solicitar ante el tribunal para que este se pronuncie al respecto en su fallo final sobre el litigio en materia de patentes.

La ley española de patentes, en consonancia con la Directiva 2004/48/CE, permite en su artículo 71(2) que las acciones de cesación y de remoción, además de poder dirigirse contra el infractor de la patente, puedan también hacerse extensivas a aquellos intermediarios a cuyos servicios se hubiera recurrido para poder cometer la infracción de derechos de propiedad industrial ajenos (aunque los actos de esos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción). El TJUE

⁹⁹ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

(sentencia de 12 de julio de 2011, C-324/90, entre otras) ha subrayado que las medidas que pueden imponerse a los intermediarios deben ser efectivas y disuasorias de futuras infracciones, pero deben ser equitativas y proporcionadas, sin que puedan llegar a ser excesivamente gravosas ni a suponer un deber general de supervisión general y activa sobre terceros. En este aspecto la regulación especial de la LP debe conjugarse con la contenida en la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en España, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

Una vez emitido el fallo judicial definitivo que condena a la cesación de los actos que infrinjan una patente, se prevé en la ley un mecanismo de garantía para motivar al demandado para el cumplimiento de lo ordenado y hacerle soportar un gravamen económico si no lo hace.

El tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante, que resulte adecuada a las circunstancias, a razón de una suma de dinero a pagar por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general, así como la fecha a partir de la cual surgirá la obligación de indemnizar, no se fijarán, sin embargo, hasta que se llegue a la fase de ejecución de sentencia. Con lo que el cumplimiento voluntario de la resolución judicial permitiría eludir lo que puede llegar a entrañar una gravosa consecuencia.

12.7.2 La acción de indemnización de los daños y perjuicios

La infracción sufrida en el derecho de exclusiva que confiere la patente permite al perjudicado exigir una indemnización que repare las consecuencias desfavorables que hubiera padecido como consecuencia de esa conducta. Por su trascendencia para los implicados y la relevancia que suele merecer en el contexto de las contiendas sobre patentes merece que se le dedique una atención especial. Es frecuente, y suele ser además lo conveniente, que las reclamaciones indemnizatorias gocen del respaldo de un dictamen pericial, para cuya elaboración y posterior valoración deberían tenerse presentes las consideraciones que se exponen seguidamente.

12.7.2.1 Presupuestos para que se genere la obligación de indemnizar

La indemnización tiene en ciertos casos, que están legalmente acotados, un sustento puramente objetivo. Pero en los restantes la imputación solo podrá serlo a título de culpa.

Si la infracción se ha cometido porque, sin haber obtenido previamente el consentimiento del titular de la patente, se ha fabricado el objeto protegido, se ha importado este o se ha utilizado el procedimiento patentado, el responsable de esa conducta está obligado, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado.¹⁰⁰ Se trata de un comportamiento que solo exige el requisito objetivo de que el acto haya sido realizado para que surja la obligación de indemnizar. En estos casos, como indica la jurisprudencia,¹⁰¹ se considera que el fabricante está obligado a conocer la invención por medio de la publicidad registral.

En cambio, si la conducta infractora ha consistido en la realización de cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente que fuera distinto a los que han sido reseñados en el párrafo precedente, será preciso que concorra una premisa adicional para que surja la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. Tendrá que haberse actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia del autor de esa clase de conducta para que pueda exigírsele el pago de una indemnización. El requerimiento para la cesación en ese modo de actuar dirigido por el titular de la patente, informando al afectado tanto de la existencia del derecho de exclusiva, convenientemente identificado, como de que se está incurriendo en su infracción, se considera, a partir de su realización sin que hubiera sido atendido, como el supuesto paradigmático de la conducta a sabiendas por parte del infractor. De manera que el afectado podrá soslayar una condena indemnizatoria si atiende ese requerimiento y se aquieta a lo que razonable y fundadamente le solicita el titular de la patente; pero puede verse condenado a su pago si se resiste a ello y persiste en su conducta.

12.7.2.2 Alcance de la indemnización

La indemnización de daños y perjuicios puede comprender tanto el daño emergente padecido por el titular de la patente (o su licenciatario, en su caso), como el lucro cesante (ganancia dejada

¹⁰⁰ Artículo 72.1 LP.

¹⁰¹ STS 263/2017.

de obtener) a causa de la violación del derecho de exclusiva.¹⁰² El daño producido debe ser, en principio, acreditado por la parte demandante, si bien debe considerarse (según explica la sentencia del TS n.º 263/2017, de 3 de mayo) que los tribunales están facultados para apreciar si en cada caso concreto puede apreciarse que la existencia del daño resulta ser una consecuencia necesaria de la conducta ilícita.

También pueden reclamarse los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. Entre ellos pueden considerarse los costes de adquisición de un producto infractor para analizarlo, la obtención de certificados registrales y los informes de detectives privados.

Además, el titular de la patente podrá exigir la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada que hubiera sido causado por el infractor por cualquier causa. En especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquella en el mercado.

De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que este haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

12.7.2.3 Criterios para el cálculo del lucro cesante

El perjudicado por la infracción tiene la posibilidad de acudir a reglas legales que contribuyen a facilitar el cálculo de la indemnización que puede reclamar al que cometió la infracción de su derecho de exclusiva. Queda a la elección del perjudicado la opción de reclamar con arreglo a uno u otro de los criterios legales, solo pudiendo seleccionar uno de ellos, sin que quepa la acumulación de ambos.

Conforme al primero de esos criterios legales, puede optar por exigir una compensación económica por las consecuencias económicas negativas padecidas, para lo que el interesado puede elegir, a su vez, como alternativas para concretar su reclamación, entre dos posibilidades: a) remitirse a los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor; o b) reclamar los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado. El concepto beneficios supone el resultado de restar de los ingresos obtenidos, o previsibles, según sea el caso, los correspondientes gastos relacionados directamente con la fabricación y/o comercialización del producto objeto de la exclusiva, pero no los que supongan gastos fijos o estructurales en los que se incurriría con independencia de la explotación de aquel, pues no debe perderse de vista el principio de plena indemnidad del perjudicado. Lo deducible son los gastos de explotación directamente relacionados con la actividad infractora, es decir, costes que hubiera sido preciso asumir de manera directa y exclusiva para la obtención de los beneficios anudados a la conducta infractora del derecho ajeno. Lo que no tendrán que deducirse son los costes estructurales que no resulten directamente imputables a la explotación del bien o servicio concernido por la infracción. Se trata de aquellos otros costes que no puedan atribuirse precisamente a la explotación de lo que ha resultado afectado por la infracción, sino que forman parte, de una manera compartida, del sostenimiento de toda la actividad general del empresario.

Para fijar la ganancia dejada de obtener podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de aquel.

El segundo de los criterios alternativos de cuantificación consiste en la posibilidad de exigir el pago de la denominada regalía hipotética. Se trata de una ficción legal que entraña un modo razonable de cuantificar el lucro cesante sufrido por la parte demandante atendiendo al precio que se hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que hubiese permitido llevar a cabo la regular utilización, de modo lícito, del derecho ajeno. Para su fijación se tendrá en

102 Artículo 74 LP.

cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento. Puede tomarse en consideración lo que conforme a un criterio de mercado resultase probado como justo precio por tal concepto.

Cualquiera de los criterios elegidos resulta además compatible, independientemente de la ubicación sistemática de la regla, con la reclamación de resarcimiento por daño moral (en coherencia con la interpretación que el TJUE efectuó, en sentencia de 17 de marzo de 2016, C-99/15, a propósito del texto del artículo 13 de la Directiva de Aplicación de la UE) cuya indemnización procederá aun no probada la existencia de perjuicio económico. El derecho a reclamar por este motivo no es exclusivo de las personas naturales. Porque la jurisprudencia ha admitido que las personas jurídicas también pueden reclamar por daño moral en la medida en que haya podido resultar afectado su prestigio, pues el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación del titular de un derecho no es patrimonio exclusivo de las personas físicas.¹⁰³

12.7.3 Otras acciones para la defensa del derecho de patente

Existen además otras acciones tipificadas con carácter especial en la ley española que tienden a combatir los efectos ya producidos por la infracción. Se trata de las siguientes:

1. La acción para la remoción de los efectos de la infracción: lo que se puede perseguir con ella es tratar de revertir la situación indeseable creada por la infracción; se trata de hacer desaparecer del tráfico mercantil, en la medida de lo posible y a costa del infractor, los efectos que ha generado la vulneración del derecho de exclusiva; para ello el demandante tiene la posibilidad de solicitar que se retengan 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 a fin de que no pueda emplearse con esa finalidad;¹⁰⁴ también puede pedir que se proceda a la transformación de esos objetos o medios aprehendidos o que se lleve a cabo su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente;¹⁰⁵ o incluso puede reclamarse la atribución en propiedad de los mismos (en este caso con la compensación de su valor);¹⁰⁶ y
2. La acción para la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas;¹⁰⁷ esta posibilidad no está concebida con carácter retributivo, ni a modo de sanción impuesta al infractor, sino exclusivamente para contribuir, de un modo que resulte proporcionado, a restablecer, en la medida de lo posible, la alteración producida en el tráfico mercantil y contribuir al restablecimiento, cuando ello fuera preciso, del correcto posicionamiento en el mismo del demandante.

Junto a esas acciones típicas, existen otras no explicitadas en el texto de la ley que indudablemente asisten al titular de la patente al amparo de la normativa general. En concreto, la acción meramente declarativa de la comisión de la infracción, que persigue que sea proclamado que se ha cometido un acto concreto que es vulnerador del derecho de exclusiva. Esta podría ser ejercitada con carácter único, si lo que se persigue es simplemente dotar de seguridad jurídica a determinada situación que es objeto de polémica. O puede hacerse, como resulta bastante frecuente en la práctica, a modo de preludeo, no imprescindible porque de otro modo se consideraría implícita, para el ejercicio de las otras acciones tendentes a reaccionar contra la comisión de una violación del derecho de patente.

12.7.4 Modo de ejercicio de las acciones

Las acciones pueden ejercitarse de una manera individualizada, limitando el ejercicio concreto de una de ellas, si con ello se satisficiera de manera suficiente el derecho del sujeto demandante. Pero también pueden ejercerse de una manera acumulada, utilizando de una manera conjunta todas aquellas que se consideren precisas para la completa tutela del derecho de exclusiva.

103 Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991 de 11 de noviembre, ECLI:ES:TC:1991:214.

104 Artículo 71.1 c) LP.

105 Artículo 71.1 e) LP.

106 Artículo 71.1 d) LP.

107 Artículo 71.1 f) LP.

Queda a la elección del demandante optar por una u otra solución en función de sus intereses y de las circunstancias concurrentes en cada caso.

12.7.5 Plazo para el ejercicio de las acciones

Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.¹⁰⁸

12.7.6 Costas

Las costas comprenden en el ordenamiento jurídico español una partida concreta de gastos que se generan como consecuencia de un proceso judicial que han de poder ser incluidos dentro de las categorías marcadas por ley (en concreto, en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se trata de los siguientes:

- honorarios de defensa y representación técnica;
- anuncios y edictos que sean de publicación obligatoria;
- depósitos necesarios para la presentación de recursos;
- derechos de peritos;
- copias, certificaciones, notas y documentos que hayan de solicitarse por ley (salvo que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos);
- derechos arancelarios por actuaciones necesarias para el proceso; y
- importe de la tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional (cuando sea preceptiva). Su montante final puede resultar relevante y es por lo tanto una consecuencia económica de todo litigio judicial de la que se debe ser consciente tanto en el momento de tomar la decisión de iniciarlo como cuando se está decidiendo sobre su resultado.

El tratamiento de las costas en los litigios en materia de patentes sigue las reglas generales establecidas para los procesos judiciales civiles.

Lo que exige atender a las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La regla principal que informa el sistema responde al principio del vencimiento objetivo, de manera que aquel que resulta vencedor en un pleito tiene derecho a que la parte contraria le pague las costas que le ha supuesto tener que acudir a la vía judicial.

No obstante, existen algunas reglas especiales, en las que cada parte soportaría sus propias costas y las comunes por mitad. Se trata de las siguientes:

- si el juez estimase que el caso que se le sometió presentaba, de un modo objetivo, serias dudas, bien de hecho (que el sustrato fáctico sobre el que versase el litigio no hubiese quedado suficientemente aclarado o que fuere un tanto equívoco) o bien de derecho (que las normas aplicables fuesen susceptibles de diversas interpretaciones, que no existiesen pronunciamientos consolidados sobre esa materia o que hubiesen mediado divergentes pronunciamientos al respecto por parte de distintos tribunales);
- si la estimación de la demanda, en lugar de íntegra o sustancial, lo hubiera sido solamente favorable a algunas de las pretensiones de la parte demandante, desestimándose otras (salvo que se apreciase temeridad del litigante);
- si el demandado se allanase a la demanda antes de contestarla (salvo que se aprecie conducta de mala fe por su parte); y
- si el procedimiento terminara por desistimiento que fuera consentido por la contraparte.

Cuando se dicta sentencia el juzgador no puede adoptar una decisión sobre las costas a su prudente arbitrio. Tiene que sujetarse a los criterios legales que han sido expuestos. Y cuando decida apreciar una excepción debe motivar suficientemente su decisión.

En la segunda instancia, a la que se accede mediante un recurso ordinario, también opera, desde la reforma operada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre,¹⁰⁹ el principio del

¹⁰⁸ Artículo 78.1 LP.

¹⁰⁹ Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

vencimiento objetivo. En cambio, cuando se trata del recurso extraordinario de casación se aplica una regla especial, pues en caso de estimación del recurso no se imponen las costas a ninguna de las partes.

Los pronunciamientos judiciales en materia de costas se limitan a determinar el sujeto al que se impone el pago de estas. Si tras la firmeza de la sentencia no llegan las partes a un acuerdo para el cumplimiento del correspondiente pronunciamiento judicial, tienen derecho a instar la tasación de costas, para que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que está al servicio del tribunal fije la cifra concreta a pagar por el condenado, en función de la cuantía del asunto o de otros datos de relevancia al efecto. Si hubiera discrepancia de los interesados sobre ello se solventaría en un cauce contradictorio ante el tribunal. Una vez aprobada la resolución definitiva al respecto podría instarse, de ser preciso, su ejecución forzosa.

12.8 Otras acciones relacionadas con patentes

12.8.1 Acciones de declaración de no infracción

El artículo 121 LP regula expresamente la acción negatoria, es decir, “una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente”.

El ejercicio de dicha acción tiene como requisito previo a su interposición que el interesado requiera fehacientemente al titular para que se posicione sobre la eventual infracción de su patente, por la explotación industrial que el requirente lleve a efecto en territorio español. Tanto si el titular guarda silencio durante un mes, como si la respuesta que ofrece al requirente no le satisface, este podrá interponer la correspondiente acción.¹¹⁰

La acción no puede ejercitarla quien haya sido demandado por el titular como infractor de la patente,¹¹¹ pero puede venir provocada por un requerimiento del titular dirigido a quien se le imputa una infracción.

Para que la acción prospere, el demandante ha de probar que su producto o su procedimiento no infringe la patente del demandado;¹¹² por lo tanto, pesa sobre el demandante la carga de probar la no infracción. Ello exige que su producto o su procedimiento no reproduzca cada una de las características técnicas de las reivindicaciones cuestionadas. Como en los casos de infracción, tendremos que dividir cada reivindicación cuestionada en elementos técnicos, para comprobar si el producto o el procedimiento explotado por el actor reproduce todos y cada una de dichos elementos. Si no reproduce simultáneamente todos los elementos correspondientes a la reivindicación cuestionada no infringirá dicha reivindicación.

Por último, cabe señalar que la Ley expresamente prevé la posibilidad de acumular a la acción de negatoria la acción de nulidad de la patente.¹¹³

12.8.2 Acción reivindicatoria

Como hemos señalado al analizar las causas de nulidad, artículo 10(1) de la LP establece que “el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce”. Si la persona que ha obtenido el registro a su favor de la patente no fuera su inventor o su cesionario, el inventor (o su cesionario) puede reivindicar que se le transfiera el registro, tal y como prevé el artículo 12 LP.¹¹⁴ Por lo tanto, el inventor o su

¹¹⁰ Artículo 121.2 LP: El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.

¹¹¹ Artículo 121.3 LP: No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.

¹¹² Artículo 121.4 LP: Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.

¹¹³ Artículo 121.6 LP: La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

¹¹⁴ Artículo 12.1 LP: Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.

cesionario podrían optar por reivindicar la cesión del registro o, como hemos explicado, instar la nulidad del registro.

12.8.3 La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el titular de una patente nula que haya procedido de mala fe

El artículo 104.1 LP establece que “la declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida” y, en consecuencia, no puede producir los efectos previstos en el Título VI¹¹⁵ de la Ley.

En su apartado tercero, el citado artículo 104 LP, para establecer los límites a dicha retroactividad la cosa juzgada, comienza diciendo que “sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe”. Ello supone que el perjudicado por una patente declarada nula tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios causados, cuando el titular haya procedido de mala fe. Esa mala fe supone que el titular sea consciente de la causa de nulidad que afectaba a su título¹¹⁶ y ha de valorarse en el momento en el que se causa el perjuicio.¹¹⁷ Ello permite al condenado por la infracción de un título nulo resarcirse de lo indemnizado por dicha supuesta infracción, siempre y cuando no se haya discutido en ese primer litigio la validez del título.

12.9 Ejecución de sentencias

En España, la ejecución de las sentencias incumbe, en defecto de cumplimiento voluntario, a los órganos judiciales. La competencia para conocer del procedimiento de ejecución corresponde al Juzgado que hubiera conocido del asunto en primera instancia.

El procedimiento de ejecución se inicia a petición de la parte interesada. En todo caso, no podrá iniciarse hasta que hayan transcurrido 20 días desde que la sentencia hubiese alcanzado firmeza. La posibilidad de solicitar la ejecución caduca una vez transcurridos cinco años desde la firmeza de la sentencia.

La ejecución de las sentencias dictadas en procedimientos seguidos por infracción de patentes se rige por lo dispuesto con carácter general por la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de algunas particularidades que se establecen en la normativa específica de patentes.

En el caso de que la sentencia incluyera una orden de cesar en la infracción de una patente o de no reiterarla, o de abstenerse de llevar a cabo actos que pudieran considerarse infracción, y el condenado quebrara la sentencia, el tribunal encargado de la ejecución, a solicitud de la parte ejecutante, requerirá a aquel para que:

- deshaga lo mal hecho;
- indemnice los daños y perjuicios causados; y
- se abstenga de reiterar el quebrantamiento de la sentencia, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El requerimiento puede ir acompañado de la imposición de una multa por cada mes que transcurra sin deshacer lo mal hecho. No es necesario que la parte ejecutante solicite la imposición de la multa. Esta tiene una finalidad puramente disuasoria y su importe no va a parar a la parte ejecutante, sino al Tesoro Público.

La LP¹¹⁸ prevé que el tribunal fije una indemnización coercitiva a favor del demandante en los casos en que se estime una acción de cesación. Se trata con ella de indemnizar al titular del derecho de la patente del perjuicio sufrido por el incumplimiento de la orden de cese en los actos infractores de su derecho. Es una indemnización independiente de la que se pudiera haber establecido como consecuencia de la estimación de una acción de daños y perjuicios ejercitada

115 Efectos de la patente y de la solicitud de la patente.

116 SAPB 77/2018 de febrero de 2018, ECLI:ES:APB:2018:949 (SAPB 77/2018): “Entendemos, en este contexto, que la mala fe del titular dependerá del conocimiento que tuviera de la nulidad del título o de que no cumplía con los requisitos de patentabilidad”.

117 SAPB 77/2018: “la mala fe no debe analizarse en el momento de la solicitud del registro sino cuando el titular decide interponer la acción de infracción y sostenerla pese a conocer que su derecho no cumplía con el requisito de novedad”.

118 Artículo 74.4 LP.

conjuntamente con la acción de cesación y se acumula a esta otra indemnización. La ley dispone que ha de tratarse de una indemnización adecuada a las circunstancias. Se fija mediante el establecimiento de un importe por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe y la fecha a partir del cual ha de abonarse se determinan por el tribunal encargado de ejecución.

En el caso de que la sentencia estime una acción de indemnización de daños y perjuicios, todo lo relativo a la cuantificación y liquidación de los daños se remite a la fase de ejecución de sentencia.¹¹⁹ Eso sí, la norma impone que en la sentencia se fijen las bases con arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la cuantificación. Para fijar la cuantía de los perjuicios sufridos por la explotación ilícita de la patente, el titular podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que pueden servir a esa finalidad, si bien la norma precisa que en la ejecución de esta medida el juez deberá tomar en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales.¹²⁰

Las sentencias que declaren la nulidad de una patente y las dictadas en el recurso previsto contra las resoluciones de la OEPM por las que se anule una resolución de concesión de patente, una vez firmes, habrán de ser comunicadas a la OEPM para que se proceda a la cancelación de la inscripción de la patente o, en su caso, a la modificación del título inscrito.¹²¹

12.9.1 Ejecución provisional

La normativa procesal española permite, con carácter general, la ejecución provisional de sentencias que aún no son firmes, con el fin de evitar los daños que la duración de los recursos pueda ocasionar. Se exceptúan las sentencias relativas a determinadas materias y también las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en un tratado internacional.

La sentencia que declare la nulidad de una patente es uno de los casos exceptuados. En cambio, las sentencias que se dicten en procedimientos seguidos por infracción de patente sí son susceptibles de ejecución provisional.

12.9.2 Ejecución de sentencias extranjeras

El reconocimiento y ejecución de las sentencias civiles y mercantiles dictadas por los tribunales nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, incluyendo las dictadas por el Tribunal Unificado de Patentes, se rigen por el Reglamento relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.¹²² Dichas sentencias gozan de fuerza ejecutiva en España sin necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en dicho Reglamento, el procedimiento de ejecución será el mismo que el que regula la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales españoles.

En los demás casos, para que las sentencias firmes extranjeras lleven aparejada ejecución en España, se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales y en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil.¹²³ En todo caso, la ejecución se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que se dispusiere otra cosa en los tratados internacionales vigentes en España.

12.10 Recursos

Contra las sentencias en materia de patentes dictadas por los Juzgados de lo Mercantil cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. A su vez, las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial al conocer de un recurso de apelación son susceptibles de recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.

119 Artículo 74.5 LP.

120 Artículo 73 LP.

121 Artículo 104.5 LP.

122 Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO de 2012 (L 351)

123 Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas por la OEPM cabe interponer recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.

12.10.1 Recurso de apelación

El recurso de apelación¹²⁴ se configura como recurso “ordinario”. Se quiere decir con esto que la ley no tasa los motivos por los que puede interponerse. El único motivo que debe alegar la parte para interponer recurso es que la sentencia recurrida le afecta desfavorablemente.

En España se sigue un sistema de apelación “limitada”. Esto es, la segunda instancia no da lugar a un juicio nuevo, sin vinculación alguna respecto del juicio desarrollado en la primera instancia. El enjuiciamiento del tribunal de apelación se restringe a la revisión de lo actuado en primera instancia y de la decisión recaída en ella, tomando en cuenta los mismos materiales aportados en la primera instancia.

Por lo tanto, las partes no pueden modificar sus pretensiones con ocasión del recurso. Tampoco podrán introducir nuevos hechos ni aportar nuevas pruebas. No obstante, esta última regla presenta excepciones.

En efecto, podrán alegarse hechos nuevos de carácter relevante para la decisión del litigio en los siguientes casos:

- si los hechos han ocurrido después de comenzar a correr el plazo para dictar sentencia en la primera instancia; y
- si se trata de hechos ocurridos con anterioridad a dicho momento y la parte justifica que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad.

Por otro lado, la ley permite aportar nuevas pruebas en segunda instancia en los siguientes supuestos:

- Documentos que no hayan podido aportarse en la primera instancia y que se encuentren en alguno de los siguientes casos:
 - documentos de fecha posterior a la demanda o contestación o a la audiencia previa;
 - documentos anteriores a la demanda o contestación o a la audiencia previa, cuando la parte justifique que no tuvo conocimiento de su existencia antes; y
 - documentos que no fue posible obtener con anterioridad por causas no imputables a la parte.
- Pruebas indebidamente denegadas en primera instancia;
- Pruebas admitidas en primera instancia que, por cualquier causa no imputable a la parte que las propuso, no hubieran podido practicarse;
- Pruebas sobre hechos nuevos con relevancia para la decisión del litigio a los que hemos hecho referencia en el párrafo anterior.

El recurso de apelación es un recurso de revisión plena, en el sentido de que las facultades revisoras del tribunal de apelación alcanzan a todo lo actuado por el juez de primera instancia, para comprobar si se ajusta o no a las normas procesales y a las normas sustantivas aplicables al caso. De esta forma, el tribunal de apelación puede revisar las apreciaciones fácticas y jurídicas en que se fundamenta la sentencia recurrida, así como la valoración de la prueba efectuada por el juez de primera instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, los poderes del tribunal de apelación están sometidos a los siguientes límites:

- imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que hayan sido consentidos por las partes, por no haber sido objeto de impugnación (*tantum devolutum quantum appellatum*); y
- imposibilidad de que la posición en que la sentencia recurrida situó al apelante pueda verse agravada como consecuencia del recurso (*reformatio in peius*); si es posible, en cambio, que la

124 Se regula en los artículos 455 y siguientes de la LEC.

posición de un apelante pueda verse agravada como consecuencia del recurso interpuesto a su vez por la parte contraria.

En el caso de que el recurso de apelación se fundara en la infracción de normas o garantías procesales, caben distintas posibilidades:

- Si la infracción alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en primera instancia (por ejemplo, por falta de congruencia), el tribunal de apelación revocará la sentencia y resolverá a continuación sobre las cuestiones objeto del proceso.
- Si la infracción se hubiera cometido antes de dictar sentencia y determina la nulidad de actuaciones, el tribunal de apelación declarará la nulidad de todo lo actuado desde ese momento y acordará la devolución del procedimiento al órgano de primera instancia para que se practiquen de nuevo las actuaciones correctamente y dicte nueva sentencia (que será, a su vez, susceptible de recurso de apelación).
- Si la infracción se hubiera cometido antes de dictar sentencia y se trata de un vicio o defecto subsanable, el tribunal de apelación concederá un plazo para subsanarlo y, una vez subsanado, dictará resolución sobre la cuestión o cuestiones de fondo.

12.10.2 Recurso de casación

El recurso de casación¹²⁵ habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra “interés casacional”. El concepto de “interés casacional” constituye, pues, un elemento central de esta clase de recurso.

Se considera que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida:

- se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; o
- resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales; o
- aplique normas sobre las que no exista doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

El recurso de casación puede también fundarse en la existencia de un “interés casacional notorio”. Se da esta situación cuando la sentencia impugnada se hubiese dictado en un proceso en el que la cuestión litigiosa sea de interés general para la interpretación uniforme de la ley. Se entiende que existe interés general cuando la cuestión afecte potencial o efectivamente a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.

En el escrito de interposición del recurso ha de identificarse con claridad cuál es la modalidad de interés casacional que se invoca y justificar la concurrencia del interés casacional invocado. Solo podrán denunciarse las infracciones que sean relevantes para el fallo, siempre que hubiesen sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Audiencia Provincial.

Cuando el recurso se funde en infracción de normas procesales, es imprescindible que se acredite que:

- de haber sido posible, previamente al recurso de casación la infracción se ha denunciado en la instancia; y
- de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la infracción procesal hubiese generado una falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas.

El recurso de casación tiene por objeto el control de la aplicación correcta del ordenamiento jurídico. No constituye, por tanto, una “tercera” instancia. La valoración de la prueba y la fijación de hechos no pueden ser objeto de este recurso, salvo que se aprecie error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones.

El recurso de casación se decide por sentencia, que resuelve con carácter definitivo sobre las cuestiones objeto de litigio. No obstante, en el caso de que el recurso se basase en que la sentencia dictada se opone a la doctrina jurisprudencial existente sobre la cuestión o cuestiones

¹²⁵ Se regula en los artículos 477 y siguientes de la LEC.

planteadas, el recurso podrá decidirse mediante auto que, casando la resolución recurrida, devolverá el asunto al tribunal de su procedencia para que dicte nueva resolución de acuerdo con la doctrina jurisprudencial.

12.11 Procedimientos penales

El titular de la patente dispone de la posibilidad de defender sus derechos mediante el ejercicio de acciones penales. El artículo 70 LP establece que el titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las “acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza”. Dicha formulación incluye las acciones penales.

La LP regula exclusivamente las acciones civiles, esto es, las que se pueden ejercitar ante los tribunales civiles, y no contiene ningún precepto referido específicamente a las acciones penales. Para conocer qué conductas permiten esta vía, debemos acudir al Código Penal.¹²⁶ El procedimiento no reviste especialidades respecto del régimen común establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.¹²⁷

Los delitos relativos a patentes son los tipificados en los apartados 1 y 2 del artículo 273 del Código Penal. El apartado 1 hace referencia a las patentes de producto. En él se castiga con penas de prisión y multa a quien fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por derecho de patente o modelo de utilidad, siempre que:

- actúe con una finalidad industrial o comercial;
- no cuente con el consentimiento del titular; y
- conozca que la patente o modelo de utilidad están registrados.

El apartado 2 recoge los delitos relativos a patentes de procedimiento, catalogando como tales la utilización y el ofrecimiento de la utilización del procedimiento patentado, así como la posesión, el ofrecimiento, la introducción en el comercio y la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Para que pueda hablarse de delito, han de cumplirse las mismas condiciones señaladas en el apartado 1.

Un sector importante de la doctrina critica la identidad del ámbito de protección civil y del ámbito de protección penal, observando que los comportamientos castigados en el Código Penal coinciden con las conductas infractoras contempladas en la LP como fundamento de las acciones civiles.

No obstante, esa coincidencia no es total. Así, los actos de infracción indirecta y la importación de producto directamente obtenido a través del procedimiento patentado son perseguibles por vía civil,¹²⁸ pero no por vía penal.

Por otro lado, para que opere la protección penal es necesaria la concurrencia de dolo, el cual no se exige para el éxito de las acciones civiles basadas en la fabricación o importación de objetos protegidos por una patente o la utilización de un procedimiento patentado.

Finalmente, en el ámbito civil, se reconoce al titular de la patente el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada de cualquier tercero que, entre la fecha de la publicación de la solicitud y la fecha de publicación de la concesión de la patente hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que estaría prohibida en virtud de la patente.¹²⁹ La protección por vía penal solo se reconoce a partir de la concesión de la patente.

Como consecuencia de todo ello, en la práctica, la opción preferente en España para la protección de las patentes es la vía civil.

Desde el punto de vista procesal, la LO 15/2003¹³⁰ introdujo una serie de medidas para reforzar la protección penal de los derechos de propiedad industrial, que se mantienen en la actualidad, entre ellas:

¹²⁶ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

¹²⁷ Real Decreto 260/1882, de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¹²⁸ Artículos 60 y 59.1.c) LP.

¹²⁹ Artículo 67 LP.

¹³⁰ Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995 del Código Penal.

- eliminación del requisito de denuncia previa del perjudicado para la persecución del delito, pasando a ser delitos perseguibles de oficio;
- inclusión en el catálogo de delitos de juicios rápidos.¹³¹

El artículo 276 del Código Penal establece un agravamiento de las penas cuando el beneficio derivado de la infracción tenga especial transcendencia económica, o los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos o a la importancia de los perjuicios ocasionados, o el culpable pertenezca a una organización o asociación que tuviese como finalidad la realización de este tipo de conductas, o cuando se utilice a menores de 18 años para la comisión del delito.

En el artículo 277 del Código Penal se recoge un régimen especial para el caso de las patentes secretas.

Por su parte, el artículo 288 del Código Penal establece que en el caso de que una persona jurídica sea considerada responsable del delito, podrán imponérsele determinadas penas específicamente contempladas para este caso, entre otras, la suspensión temporal de actividades, la clausura temporal de locales y establecimientos y la disolución de la persona jurídica.

12.12 Medidas en frontera

Nos referimos aquí a las medidas de tipo anticipatorio que tienen por objeto impedir la entrada en el mercado español de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual.

La política aduanera es competencia exclusiva de la Unión Europea. De este modo, es la Comisión Europea la que propone la legislación sobre esta materia y garantiza su aplicación. Ello determina que el marco jurídico es común para todos los miembros de la Unión Europea.

De esta forma, rige en España el Reglamento 608/2013.¹³² En él se establecen los procedimientos y medidas aplicables.

El Reglamento se aplica a las mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual que estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o sujetas a control aduanero, y en particular en las siguientes situaciones:

- cuando sean declaradas para su despacho a libre práctica, exportación o reexportación;
- cuando se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión Europea, o lo abandonen; y
- cuando estén incluidas en un régimen de suspensión o en zona franca o depósito franco.

No se aplica, en cambio, a:

- las mercancías de carácter no comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros; a las mercancías fabricadas por una persona debidamente autorizada por el titular de los derechos;
- a las mercancías fabricadas por una persona debidamente autorizada por el titular de los derechos para fabricar una cantidad determinada de ellas que excedan de la cantidad acordada entre dicha persona y el titular de los derechos.

Las medidas pueden consistir en la suspensión del levante (*suspension of the release*) o retención de las mercancías sospechosas, cuando las autoridades aduaneras sospechen, basándose en indicios racionales, que las mercancías bajo su vigilancia o control vulneran derechos de propiedad intelectual. Las autoridades aduaneras pueden adoptar estas medidas por iniciativa propia o previa solicitud de las personas legitimadas para ello, a fin de que estas últimas inicien un procedimiento judicial para determinar si se ha vulnerado algún derecho de propiedad intelectual. Se trata, por lo tanto, de medidas de naturaleza temporal, que se alzan cuando se haya iniciado el procedimiento indicado.

¹³¹ Artículo 795.2.h) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¹³² Reglamento (UE) 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto a los derechos de propiedad intelectual, 2013 DO (L 181), 15.

Podrá también procederse a la destrucción de las mercancías, sin necesidad de iniciar ningún procedimiento dirigido a determinar si se han vulnerado derechos de propiedad intelectual, si el titular de las mercancías lo consiente o, concurriendo determinadas circunstancias, a petición y bajo la responsabilidad de quien haya solicitado la intervención de las autoridades aduaneras.

El Reglamento contiene exclusivamente normas de procedimiento destinadas a las autoridades aduaneras. No establece ningún criterio para determinar si se ha producido la vulneración de algún derecho de propiedad intelectual.

12.13 Temas seleccionados

12.13.1 Patentes farmacéuticas y certificados complementarios de protección

La concesión de una patente sobre un producto farmacéutico no permite a su titular la posibilidad inmediata de comercializar el producto patentado. Para ello se requiere disponer de una "autorización de comercialización", expedida por las autoridades sanitarias tras un procedimiento de verificación y control. Esta exigencia provoca una fuerte reducción de la vida útil de la patente, que puede hacer difícil amortizar las inversiones realizadas para la obtención de la invención objeto de la patente. La misma situación se produce en el caso de los productos fitosanitarios.

Ante este escenario, hacia finales de los años ochenta del pasado siglo, a nivel de la entonces denominada Comunidad Económica Europea, se iniciaron los trabajos dirigidos al establecimiento de un instrumento jurídico que permitiera hacer frente a los inconvenientes derivados del importante desfase temporal existente entre la fecha de solicitud de la patente de un medicamento o producto fitosanitario y la fecha en que el producto patentado puede ponerse en el mercado. Tales trabajos se tradujeron en la creación de dos títulos de propiedad industrial específicos, el "certificado complementario de protección para medicamentos" y el "certificado complementario de protección para productos fitosanitarios", cuyo régimen se recogió, respectivamente, en dos textos normativos uniformes para el conjunto de los Estados miembros de la entonces denominada Comunidad Económica Europea: el Reglamento 1768/1992¹³³ y el Reglamento 1610/1996.¹³⁴

El Reglamento 1768/1992 fue derogado por el Reglamento (CE) 469/2009, de 6 de mayo de 2009, que contiene la regulación vigente de los certificados complementarios de protección de medicamentos.

El "certificado complementario de protección" (CCP) se configura como un título de propiedad industrial que, bajo ciertas condiciones, extiende, por un período máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un principio activo o composición de principios activos de un medicamento o a un producto fitosanitario.

El CCP es un título accesorio, en el sentido de que su concesión presupone la vigencia de una patente de base. Ahora bien, el CCP es un título sustantivo y propio, puesto que:

- la protección que otorga el CCP se hace efectiva tras la caducidad de la patente; y
- la protección que confiere el CCP solo se extiende al "producto" amparado por una autorización de comercialización para su uso como medicamento o fitosanitario (el cual puede ser solo una parte del producto protegido por la patente de base).¹³⁵

Ya hemos señalado que el régimen propio de los CCP se establece con carácter uniforme para el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, no es un título unitario (como lo son la patente europea con efecto unitario o la marca de la Unión Europea), sino un título nacional. De esta

133 Reglamento (CEE) 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos.

134 Reglamento (CE) 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

135 Por "producto" se entiende el principio activo o la combinación de principios activos que componen el medicamento. En el caso de los CCP de productos fitosanitarios, se entiende por "producto" la sustancia activa y preparados que contengan una o más sustancias activas presentadas en la forma en que se ofrecen para su distribución a los usuarios, destinados a alguna de las finalidades señaladas en el artículo 1 del Reglamento 1610/1996 (proteger los vegetales o productos vegetales contra organismos nocivos o evitar la acción de los mismos, influir en el proceso vital de los vegetales, conservar los productos vegetales...).

manera, los CCP han de solicitarse ante las oficinas de patentes de los Estados miembros de la Unión Europea en los que interese obtenerlos y se tramitan y conceden por dichas oficinas, según el procedimiento previsto en las respectivas legislaciones nacionales, sin perjuicio de que los Reglamentos regulen aspectos fundamentales del procedimiento. La concesión causa un registro nacional, que solo tiene efectos en el territorio del correspondiente Estado de concesión. Entran en vigor al día siguiente del fin de la vida legal de la patente de base.

Para la obtención de un CCP han de concurrir las siguientes condiciones:

- que el producto esté protegido por una patente de base en vigor;
- que el producto haya obtenido una autorización de comercialización como medicamento o como producto fitosanitario;
- que la autorización de comercialización sea la primera referida al producto como medicamento o como producto fitosanitario; y
- que el producto no haya sido objeto de un CCP con anterioridad.

Un CCP confiere los mismos derechos que la patente de base y está sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones. Debemos señalar, no obstante, que el Reglamento 2019/933¹³⁶ modificó el Reglamento 469/2009, introduciendo una exención de fabricación a la protección otorgada por un CCP para productos farmacéuticos que permite a empresas ubicadas en la Unión Europea fabricar una versión genérica o similar de un medicamento protegido por un certificado de este tipo, durante el período de validez del certificado, exclusivamente a fines de:

- exportación a terceros países; o
- almacenamiento durante los últimos seis meses de vigencia de un CCP, antes de su entrada en el mercado de la Unión Europea (a la expiración del CCP).

Por último, señalaremos que la protección general que la patente base y el CCP pueden proporcionar no puede ser superior a 15 años desde la concesión de la primera autorización de comercialización como medicamento o como producto fitosanitario.

12.13.2 Licencias obligatorias

Conforme a la normativa española, procede la concesión de una licencia obligatoria¹³⁷ en los siguientes supuestos:

- Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada. A estos efectos, la ley establece que el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, por sí o por persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial de Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha de publicación de la concesión, si este último plazo expira más tarde. Transcurrido este plazo, cualquier persona puede solicitar la concesión de una licencia obligatoria si, en el momento de la solicitud, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida por más de un año. El solicitante habrá de justificar que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo razonable, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables. No procederá la concesión de licencia obligatoria por esta causa si la falta o insuficiencia de explotación está provocada por dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente.
- Dependencia entre patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal. En estos casos, el titular de la patente o derecho de obtención vegetal posterior podrán solicitar la concesión de una licencia obligatoria, siempre que demuestre: i) que el objeto de su patente o derecho de obtención vegetal posterior representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación con el objeto de la patente o de la obtención vegetal anterior; y ii) que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del

¹³⁶ Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos.

¹³⁷ Se regulan en los artículos 90 y siguientes LP.

titular de la patente o derecho de obtención vegetal anterior una licencia contractual. En el caso de que se conceda una licencia de este tipo, el titular de la patente o derecho de obtención vegetal anterior podrá, a su vez, solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia sobre la patente o derecho de obtención vegetal posterior. Este tipo de licencia obligatoria se otorga solamente en la medida en que resulte necesario para permitir la explotación de la patente o derecho de obtención vegetal posterior.

- Necesidad de poner fin a prácticas que una decisión administrativa o judicial firme haya declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia. En este caso, no se precisa que el solicitante de la licencia obligatoria justifique la existencia de una negociación previa con el titular de la patente para la obtención de una licencia contractual.
- Motivos de interés público. El Gobierno podrá acordar directamente la sujeción de una patente o solicitud de patente al régimen de licencias obligatorias cuando: i) la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o la defensa nacional; ii) la falta de explotación o la insuficiencia en la calidad o en la cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país; y iii) las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.
- Fabricación de productos farmacéuticos dedicados a la exportación a países con problemas de salud pública. Estas licencias se tramitan conforme a lo dispuesto en el Reglamento 816/2006, de 17 de mayo de 2006,¹³⁸ y se rigen por lo dispuesto en el mismo.

En cuanto a su régimen, las licencias obligatorias no son exclusivas y comportan para el titular de la patente la percepción de una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, en función de la importancia económica de la invención. La licencia obligatoria comprenderá los certificados complementarios que, al tiempo de concederse la licencia obligatoria o posteriormente, recaigan sobre el objeto de la patente base incluido en el ámbito de la licencia obligatoria.

138 Reglamento (CE) 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. Por este instrumento se incorporó al ordenamiento jurídico de la Unión Europea la Decisión sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, adoptada por el Consejo General de la OMC con fecha 30 de agosto de 2003.