



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



OEPM

La defensa del derecho de patente ante los Tribunales de Justicia

Silvia Navares González. Jefe de área de cooperación internacional y relaciones con los Tribunales. OEPM

Seminario UZ.OEPM. Noviembre 2013

Introducción

- Razones “lógicas” de la necesidad de mecanismos de defensa de la Propiedad Industrial en general y de las patentes en particular
- Razones económicas
- Razones jurídicas
- Fundamento de la protección: régimen jurídico

RÉGIMEN JURÍDICO

DE LA PROPIA ACTIVIDAD DEL ÁREA DE TRIBUNALES

DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN CON LOS TRIBUNALES

DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIMENTAR Y EJECUTAR SENTENCIAS

DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN CON AEAT Y SSAL

DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN CON OTRAS AAPP

Los procedimientos judiciales de patentes: marco internacional y comunitario

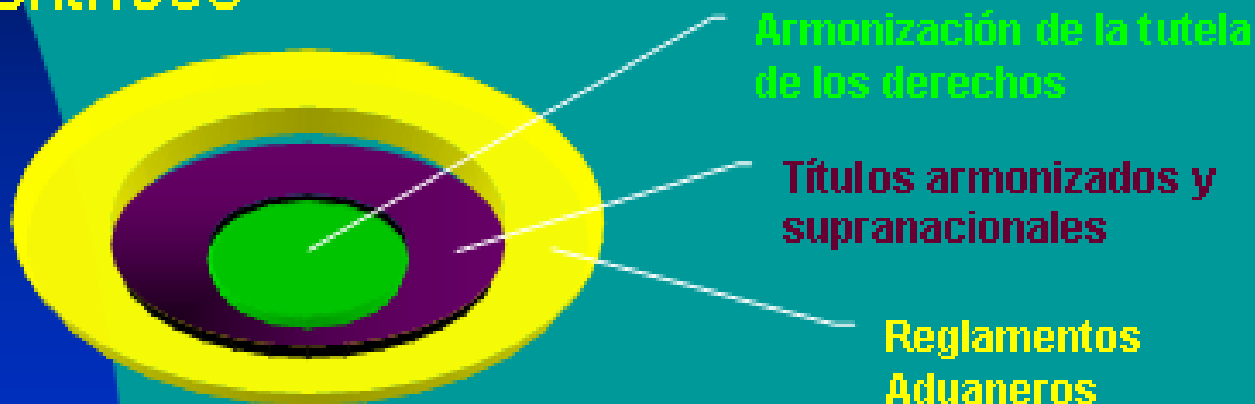
- **Convenio de la Unión de París: normas sobre observancia**
 - **Artículos 9 y ss (marcas y nombres comerciales)**
 - **Artículo 5 quáter ; patentes de procedimiento**
- **Los Acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio**
 - **PARTE III.- Observancia de los derechos de propiedad intelectual**
 - **Sección 1ª Obligaciones generales**
 - **Sección 2ª Procedimientos y recursos civiles y administrativos**
 - **Sección 3ª Medidas provisionales**
 - **Sección 4ª Medidas en frontera**
 - **Sección 5ª Procedimientos penales**

Los procedimientos judiciales de patentes: marco internacional y comunitario

- **El Derecho comunitario**
 - **Objetivos de la UE: establecimiento de un mercado interior**
 - **Las actuaciones de la UE: la teoría de los círculos concéntricos**
 - **Fases de la actuación de la Unión Europea en el campo de la Propiedad Industrial**
 - **Reglamentos aduaneros**
 - **La armonización del Derechos sustantivo nacional**
 - **La creación de títulos comunitarios de protección**
 - **La adecuada protección de los derechos de pi:**
 - **La Directiva48/94: ADPIC plus: garantizar un nivel de protección de la PI elevado, equivalente y homogéneo en el mercado comunitario**
 - **La propuesta de Directiva penal: PROBLEMÁTICA**



La evolución de la actuación de la Unión Europea: la teoría de los círculos concéntricos



Los procedimientos judiciales de patentes: Derecho español

- **El reconocimiento constitucional de la Propiedad Industrial**

artículo 20.1 “ se reconocen y protegen los derechos
b) a la producción y creación literaria, artística científica y técnica”

artículo 149 “ el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias
9ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial

- **El carácter territorial de los derechos de propiedad industrial**

artículo 10.4 CC “los derechos de propiedad industrial e intelectual se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la Ley española, sin perjuicio de lo establecido en los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte”

- **Ámbitos propios de las vías civil y penal**

- Vía penal: mayor rapidez y efectividad e intimidación. Problemas: prueba del dolo, elementos subjetivos, régimen de responsabilidad civil
- Vía civil: resultados más amplios

Los procedimientos judiciales en materia de patentes: la vía civil

- **Régimen Jurídico;**
 - Títulos XIII y VII de la Ley 11/1986 LP
 - Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (Títulos II y III del Libro II y Título VI del Libro III)
 - MODIFICACIONES introducidas por la Ley 19/2006, de 5 de junio
- **El procedimiento de patentes como proceso “matizadamente especial”**
 - LP:
 - Antes del 2000 Procedimiento especial
 - Después del 2000: especialidades respecto del proceso general; no procedimiento especial
 - LEC: reconducción de todos los procedimientos a los procesos generales

Los procedimientos judiciales en materia de patentes: la vía civil

- Normas de la LP;
 - ESTRUCTURA :disposiciones generales, diligencias de comprobación de hechos, medidas cautelares e invenciones laborales
 - NORMAS ESPECIALES
- Jurisdicción y competencia: la especialización judicial en materia mercantil.
- Legitimación
 - Activa
 - Pasiva

Los procedimientos civiles en materia de patentes: la vía civil

- ARTÍCULO 125 LP

“todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil”

- Criterios para la determinación del procedimiento

- Determinación del juicio por razón de la materia: el juicio ordinario
- Determinación del juicio por razón de la cuantía: el juicio verbal

DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS

- **CAP II TÍTULO XIII LP**
- **Naturaleza: derogación del régimen probatorio ordinario**
 - Artículo 129.3 “ que sea presumible la violación de la patente y no sea posible su comprobación por otros medios”
- **Finalidad: protección del titular del derecho cuando no pueda probarse la infracción de otra forma**
- **Novedades introducidas por la Ley 19/2006, de 5 de junio**
 - Las nuevas diligencias preliminares: el derecho de información

MEDIDAS CAUTELARES

- **Artículos 133 y ss CAP III TÍTULO XIII LP; art 721 y ss LEC**
- Sistema unitario
- Requisitos:
 - Fumus boni iuris: el inicio de la explotación o la realización de preparativos
 - Periculum in mora
 - La caución
- Principios del procedimiento
 - Dualidad de partes, intervención a instancia de parte, oralidad e intervención mínima
- Procedimiento: incidental al procedimiento principal.
- Momento de la adopción de las medidas
- Posibilidad de dirigir las medidas cautelares contra el intermediario

TIPOLOGÍA DE ACCIONES

Art. 12: Acción reivindicatoria

Arts. 15 y siguientes: derechos srgidos en el marco de una relación laboral.

Arts. 62 y siguientes: Acción por violación

Arts. 64 a 71: Acción de indemnización

Art. 72: tanteo y retracto

Art.79: Acción de responsabilidad por competencia desleal

Art. 105: Acción en solicitud de cancelación de licencia obligatoria por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que corresponden al licenciatarario en virtud de dicha licencia obligatoria.

TIPOLOGÍA DE ACCIONES

Arts. 112 a 115 LP: Acción de nulidad

Art. 117.3 LP: Acción de responsabilidad por los perjuicios que hayan sufrido terceras personas en el caso de que la patente caduque y posteriormente se rehabilite.

Art. 127 LP: acción negatoria.

TIPOLOGÍA DE ACCIONES

En el caso de que la patente sea objeto de transmisión

Art. 75.3: Acción de resolución contractual de contrato de cesión de licencia por cesión por parte del licenciataria a terceros de la licencia sin consentimiento del licenciante.

Art. 77: Acción de responsabilidad del licenciataria contra el que transmite una solicitud de patente o una patente ya concedida careciendo de la titularidad o facultades necesarias para la realización de la transmisión.

Art. 78: Acción de responsabilidad e indemnización de daños y perjuicios contra el licenciataria y transmitente por los daños ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

TIPOLOGÍA DE ACCIONES

Art. 114.2: Acción de reclamación de restitución de las sumas pagadas en virtud de un contrato de licencia de patente como consecuencia de una declaración de nulidad de la patente.

LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE PATENTES: LA VÍA PENAL

- **Aplicación de la vía penal**
- Régimen jurídico

Código Penal Ley 10/1995, de 23 de noviembre, artículos 273 y ss; Sección 2ª del CAP XI del TITXIII
Ley de Enjuiciamiento Criminal

- **La última reforma penal**
 - Modificación de las condiciones de perseguibilidad
 - Agravación de penas
 - Posibilidad de destrucción de las mercancías
 - Se abre la vía de los juicios rápidos
- **Los procesos penales**

LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE PATENTES: LA VÍA PENAL

- **28 de abril de 2003:**
 - Posibilidad de práctica de las primeras diligencias por la Policía Judicial.
- **27 de Noviembre de 2003:**
 - Posibilidad de destrucción de mercancías (Artículo 338 de la LECr)
 - Posibilidad de tramitación por la vía de los “Juicios Rápidos”
 - Consideración como red de delincuencia organizada a la asociación de 3 ó más personas que de forma permanente o reiterada tengan como fin cometer delitos contra la Propiedad Industrial.
- **1 de octubre de 2004:**
 - Conversión del delito en perseguible de oficio
 - Agravamiento de las penas de multa
 - Circunstancias agravantes específicas

Cuestiones más actuales en materia de patentes

- El problema de las periciales sobre patentes
- La cuestión de la patentabilidad de los productos farmacéuticos a la luz del ADPIC
- La infracción por equivalencia
- La protección legal de las invenciones implementadas por ordenador
- La nulidad parcial de las reivindicaciones

La Jurisprudencia española y el sistema de patentes

- **Novedad;**

- **Sentencia AP Barcelona 12/6/2001** “un proceso que use por primera vez substancias distintas de las utilizadas previamente, generando un nuevo producto, es ... nuevo”
- **STS 976/2004, de 18 de octubre** “sin que la apreciación de novedad requiera que lo sea en la integridad del objeto de la patente, sino simplemente que sea significativamente revelador de modificación de condiciones esenciales de un procedimiento anterior con las finalidades antes indicadas de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido”
- **SAP Barcelona núm. 458/2004 (Sección 15ª), de 8 octubre** accesibilidad versus divulgación

La Jurisprudencia española y el sistema de patentes

- **Actividad Inventiva;**
 - **SAP Barcelona 12/6/2001** “debe tratarse de efectos ventajosos e inesperados considerados como no obvios”
 - **SAP Valencia 16/3/1993 SsTS 12/6/1986; 1/6/1987; 28/3/1989** “innovación útil o actividad propiamente creadora”
- **Aplicación Industrial;**
 - Denegación en vía administrativa

La Jurisprudencia española y el sistema de patentes (cont)

- **Alcance de la protección;** Sentencia de la AP de Barcelona 4/2/1985; 371;10/2 y 18/9/2000 “ el alcance de la protección se determina por las reivindicaciones” alcanzando a los equivalentes
- **Derecho a la patente: invenciones laborales**
- **Otros**



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Muchas gracias por su
atención

silvia.navares@oepm.es

www.oepm.es