



**UNIVERSITAS**  
*Miguel Hernández*

**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ**

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE

**“DERECHO DE PATENTES:  
MARCO JURÍDICO Y  
ESPECIALIDADES PROCESALES”**

**TRABAJO FIN DE GRADO**

GRADO DERECHO SEMIPRESENCIAL

ALUMNA:

**MIRIAM BALLESTEROS BONMATÍ**

TUTORA:

**PALOMA ARRABAL PLATERO**

**CURSO ACADÉMICO 2023/2024**

# ÍNDICE

ABREVIATURAS .....	2
INTRODUCCIÓN.....	4
Epígrafe 1: Propiedad industrial: origen, fundamento, contenido y protección del Derecho de Patentes. ....	7
1.1. Historia y origen de la Propiedad Industrial.....	7
1.2. Impacto de los derechos de Propiedad Industrial en el desarrollo económico y tecnológico.....	10
1.3. Similitudes y diferencias entre el Derecho de Patentes y otros derechos de Propiedad Industrial: Ius Prohibendi y Ratio Legis.....	13
1.4. Requisitos de patentabilidad: exclusiones y excepciones. ....	18
1.5. Sistemas jurídicos de protección de las Patentes Industriales. ....	25
Epígrafe 2: Especialidades procesales para la protección civil de las patentes.....	33
2.1. Elección de la Jurisdicción: vía penal vs vía civil. ....	33
2.1.1. La vía penal .....	33
2.1.2. La vía civil .....	42
2.2. Competencia .....	46
2.3. Legitimación .....	51
2.4. Práctica de diligencias y medidas cautelares .....	58
2.5. Prueba .....	62
Epígrafe 3: VORWERK vs LIDL, un conflicto de patentes a examen. ....	67
CONCLUSIONES .....	79
ANEXOS.....	84

# ABREVIATURAS

B2C	<i>Business “to” Consumer</i>
CE	Constitución Española de 1978
CEPI	<i>Coalition for Epidemic Preparedness Innovations</i>
COVAX	<i>COVID-19 Vaccines Global Access</i>
CP	Código Penal
EE. UU.	Estados Unidos de América
EPO	<i>European Patent Office</i>
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i>
FFCCSSE	Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
GAVI	<i>Global Alliance for Vaccines and Immunization</i>
I+D+i	Investigación, Desarrollo e Innovación
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LECr	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LP	Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OCVV	Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMS	Organización Mundial de la Salud

PCT	<i>Patent Cooperation Treaty</i>
PI	Propiedad Industrial
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TIC	Tecnología de la Información y la Comunicación
TUE	Tratado de la Unión Europea
UE	Unión Europea
UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>



# INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza el Derecho de Patentes y las especialidades procesales que el marco normativo español nos ofrece para la protección de las invenciones. El primer epígrafe está dedicado a conocer en profundidad el origen y la evolución de la Propiedad Industrial, con el fin de entender el fundamento de la especial protección que el legislador ha querido otorgar a esta materia. En las siguientes páginas se tomarán como referencia casos de invenciones reales y datos macroeconómicos para determinar la importancia que las patentes tienen en el desarrollo económico y social, bajo una perspectiva histórico-evolutiva.

No hay duda de que las invenciones tienen un impacto directo en el sector privado, ya que la mayoría de las patentes recaen sobre el activo intangible de empresas multinacionales, las cuales invierten grandes cantidades de recursos con el fin de obtener una rentabilidad, derivada de la explotación de la patente. También observaremos el papel que tienen estas invenciones en el desarrollo económico y tecnológico a escala pública y global. Las patentes contribuyen a que la evolución del estado de la técnica en las diversas materias y campos permanezca latente, proporcionando soluciones a los problemas tecnológicos que se planteen para la ciudadanía, de ahí la importancia de dar una tutela judicial efectiva a los derechos de patentes.

Abordaremos el conflicto al que se enfrentan los creadores de obras industriales para lograr una completa protección de sus invenciones. Todo candidato a titular de una patente debe realizar un ejercicio de prospección para determinar la forma más efectiva para ejercer el *ius prohibendi*. En primer lugar, con la correcta elección del registro y del procedimiento de solicitud del mismo, teniendo en cuenta el ámbito territorial en el que desea explotar el producto o procedimiento objeto de la patente y, en segundo lugar, con la selección de la vía más adecuada ante cualquier conflicto.

Como veremos, no existe una fórmula exacta para ello, sino que dependerá de las necesidades de cada proyecto, englobando inversión, rentabilidad deseada y, sobre todo, recursos con los que cuentan para materializarlo. Conoceremos el entramado legal al que los titulares de patentes deben hacer frente en un mundo globalizado, en el que el estado de la técnica no conoce de barreras, pero la tecnología que la integra sí goza de protección territorial.

También se realizará un estudio de segregación de los diferentes derechos que comprenden la Propiedad Industrial, para esclarecer las particularidades del Derecho de Patentes. El *background* de las patentes está compuesto por un componente eminentemente tecnológico y heterogéneo. El propio objeto de las patentes es el resultado único al que un experto de la materia llega, ante un problema determinado y mediante una combinación de los recursos singular e ingeniosa. Su esencia convierte a las patentes en el derecho de Propiedad Industrial con mayores dificultades, ya que requiere varios controles antes y después de su solicitud para garantizar que en todo momento la invención registrada cumple con los requisitos de patentabilidad.

Una vez analizado el origen, fundamento y contenido del Derecho de Patentes, procederemos, en el segundo epígrafe, a definir las especialidades procesales para la protección civil de las patentes en España. Partiremos de la elección de la jurisdicción, ya que el legislador prevé una doble vía alternativa para conducir los procedimientos relativos a la vulneración del Derecho de Patentes – la penal y la civil - y donde concluiremos que la vía óptima es la civil, por lo que nos centraremos en este orden jurisdiccional para determinar las especialidades procesales en cuanto a competencia, legitimación, diligencias y medidas cautelares y la importancia de la prueba, especialmente la pericial.

La legislación ha avanzado de manera reactiva al comportamiento de los mercados, por lo que se ha ido introduciendo particularidades en las respectivas normativas. En este sentido, es especialmente relevante la pertenencia a una unión económica como la Unión Europea, cuyas directivas han ido guiando el desarrollo legislativo interno. Estas modificaciones en la regulación procesal han repercutido en diferentes aspectos: por el lado de la competencia, con la introducción de tribunales y secciones especializadas en Propiedad Industrial, que favorecen la consolidación de la jurisprudencia en la resolución de litigios. Por el lado de la legitimación, ampliando el espectro por el que se pueden emprender acciones legales, dando esta facultad a otros agentes en el mercado, como los licenciatarios exclusivos de patentes. En cuanto a las medidas preventivas, se han estructurado mecanismos para la prevención de infracciones, especialmente en el ámbito de congresos y ferias internacionales. El trabajo también analiza cuestiones relevantes respecto de la prueba para tener en cuenta en estos procedimientos.

Por último, examinaremos un caso real con gran trascendencia económica: el conflicto de patentes al que se enfrentaron dos grandes distribuidores de robots de cocina, Lidl y Vorwerk. A través de este análisis, observaremos la importancia de utilizar una estrategia corporativa integrada en todas las áreas de trabajo de la empresa, con el fin de evitar resultados no esperados en el ejercicio de acciones legales.

## **Epígrafe 1: Propiedad industrial: origen, fundamento, contenido y protección del Derecho de Patentes.**

La Propiedad Industrial (en adelante, PI) es uno de los ámbitos del derecho que merece especial atención, debido a su complejidad. Se trata de una materia heterogénea y sometida a una constante evolución, por lo que, es necesario conocer la trayectoria que se ha producido en la regulación en los últimos años, para analizar las actuales propuestas del ejecutivo y las motivaciones del legislador al modificar la normativa, así como para entender las decisiones del poder judicial en la resolución de litigios. En las siguientes páginas nos adentraremos en los aspectos fundamentales de los derechos de patentes, para más tarde profundizar en los elementos más técnicos a nivel procesal.

### **1.1. Historia y origen de la Propiedad Industrial.**

Para empezar a tratar el fundamento del Derecho de Patentes, primero es necesario analizar el derecho de la PI, por lo que dedicaremos este epígrafe al estudio teórico y a la revisión bibliográfica de estos derechos, con el fin de determinar la importancia del desarrollo de la protección jurídica. Cabe destacar, como veremos más adelante, que, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de PI goza de protección por parte del propio Estado, el cual tiene competencia exclusiva para regular sobre dicha materia.

Haciendo un ejercicio de retrospectiva, el derecho de PI actual tiene su origen en la revolución liberal de principios del s. XIX. Dentro del capitalismo y la extensión de los mercados, la regulación de un sistema de patentes fue crucial para la protección de las creaciones industriales, lo que a su vez favoreció la inversión privada y, por ende, la introducción de bienes revolucionarios en el mercado. Sin dicha protección, es posible que muchos inventos hubieran quedado a la espera en un extenso letargo, a merced de los pocos aventureros que se atrevieran a invertir en recursos

sin ninguna garantía. Es por ello, que el sistema de patentes se ha ido desarrollando a medida que los mercados internacionales se han ido expandiendo<sup>1</sup>.

Algunos de los inventos que revolucionaron el mundo durante este periodo, entre otros, son<sup>2</sup>: la locomotora, creada por Richard Trevithick en 1804; la fotografía, impulsada por Nicéphore Niepce en 1826; la anestesia, introducida en 1846 por William Morton; la pasteurización, introducida por Louis Pasteur en 1864, revolucionando la industria alimentaria y otros grandes inventos tecnológicos, destacando algunos de Nikola Tesla, como el generador eléctrico en 1888, el sistema de transferencia eléctrica en 1892 y la radio en 1894.

También se inventó el teléfono, instrumento que cambió el sistema de telecomunicaciones a nivel global, cuya invención estuvo ensombrecida por la historia de un plagio, que se resolvería por una resolución del Congreso de los Estados Unidos el 11 de junio de 2002, la cual reconoció a Antonio Giuseppe Meucci como autor de la creación en 1854. Merece la pena destacar que durante muchos años se reconoció esta invención a Alexander Graham Bell, quien registró la patente en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. el 7 de marzo de 1876. Años de litigios en los que Meucci vio entorpecida su defensa por diferentes motivos: intereses privados, la fortaleza del equipo jurídico de Bell, así como la escasez de

---

<sup>1</sup> SÁIZ, J.P., *Propiedad Industrial y revolución liberal: historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid 1995, Pp. 107-120

<sup>2</sup> Locomotora: "Ficha técnica: la locomotora de Trevithick", disponible en: <https://jvgtech.wixsite.com/ferroviarius/post/2017/05/09/ficha-t%C3%A9cnica-la-locomotora-de-trevithick> Última consulta 1 de mayo de 2023; Fotografía: EDER, J.M., 1855-1944, "History of photography". p. 258-59. ISBN 0-486-23586-6. OCLC 4005270. Consultado el 2 de mayo de 2023; La anestesia: "Operar sin dolor: nace la anestesia", escrito por Pedro Gargantilla Madera, disponible en: [https://historia.nationalgeographic.com.es/a/operar-sin-dolor-nace-anestesia\\_14722](https://historia.nationalgeographic.com.es/a/operar-sin-dolor-nace-anestesia_14722), última consulta el 2 de mayo de 2023; La pasteurización, véase en: <https://www.britannica.com/biography/Louis-Pasteur>, escrito por Agnes Ullman, consultado el 5 de mayo de 2023 y los inventos de Nikola Tesla: "Nikola tesla, el genio de la electricidad", escrito por J.M. Sadurní, disponible en: [https://historia.nationalgeographic.com.es/a/nikola-tesla-genio-electricidad\\_14494](https://historia.nationalgeographic.com.es/a/nikola-tesla-genio-electricidad_14494), consultado el 5 de mayo de 2023

recursos económicos de Meucci frente los de Bell, con los que este último contaba para seguir explotando la multimillonaria patente<sup>3</sup>.

Otros acontecimientos pusieron de manifiesto la necesidad de dar seguridad jurídica a los inventores. Según reseña la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 1873 tuvo lugar un importante evento, la Exposición Internacional de Invenciones en Viena, la cual fue ensombrecida con el miedo de muchos creadores a nivel internacional, que se negaron a asistir y exponer sus invenciones, por temor a que fueran robadas por los demás asistentes<sup>4</sup>. Para combatirlo, se firmó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883<sup>5</sup>, marcando un antes y un después en el desarrollo de obras industriales. Tres años más tarde, se firmó el Convenio de Berna, para la protección de obras literarias y artísticas<sup>6</sup>, lo que más tarde gestionaría también la OMPI para la protección conjunta de la Propiedad Industrial e Intelectual.



---

<sup>3</sup> SADURNÍ, J.M., Alexander Graham Bell y la polémica del teléfono, National Geographic, 26 de marzo de 2021, disponible en: [https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alexander-graham-bell-y-polemica-telefono\\_15118](https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alexander-graham-bell-y-polemica-telefono_15118). Última consulta 9 de mayo de 2023, que señala que: “Meucci, que hizo una demostración pública de su aparato en 1860, no pudo renovar la advertencia de patente a causa de su situación de penuria económica. Si hubiera podido pagar los diez dólares necesarios para mantener la advertencia después de 1874 no se habría concedido la patente a Bell”.

<sup>4</sup>Véase más en: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html#:~:text=1883%20%E2%80%93%20Convenio%20de%20Par%C3%ADs,est%C3%A9n%20protegidas%20en%20otros%20pa%C3%ADses>

<sup>5</sup> Convenio disponible en: [https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt\\_paris\\_001es.pdf](https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf). Última consulta el 3 de Abril de 2023

<sup>6</sup> Convenio descargable en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb\\_uru\\_Conv\\_Berna.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_uru_Conv_Berna.pdf)

## **1.2. Impacto de los derechos de Propiedad Industrial en el desarrollo económico y tecnológico.**

La historia de la PI ha estado marcada, como hemos señalado anteriormente, por la necesidad de proteger las creaciones industriales que favorecen el desarrollo económico y tecnológico. Así apunta un estudio de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), al destacar que “la innovación es un pilar fundamental para fomentar la competitividad y el desarrollo de las empresas y se ha demostrado que es determinante en los resultados empresariales (...) La internacionalización, la apertura a mercados exteriores y la expansión de las exportaciones son determinantes en el crecimiento económico nacional, ya que ayudan a compensar posibles descensos de consumo interno. El crecimiento de las exportaciones conduce, por el multiplicador del comercio exterior, a una expansión de la producción y del empleo, aumentando el potencial de producción de la economía. Además, el volumen y la competencia en mercados exteriores provocan la aceleración del progreso técnico en la producción. Y por último, la correlación observada entre las exportaciones y el crecimiento de la producción se interpreta como la evidente relación favorable entre internacionalización, apertura a nuevos mercados, exportaciones y crecimiento económico”<sup>7</sup>.

Los resultados ponen de manifiesto las siguientes conclusiones en cuanto a la relación entre la protección de los derechos de PI y su impacto en el desarrollo económico y tecnológico: “el 76,06% del total de las exportaciones españolas, unos 261.314,36 millones de euros, son llevadas a cabo por empresas españolas que apuestan por la protección mediante alguna de sus figuras de la PI para poner en

---

<sup>7</sup> Véase el informe: “El triángulo del éxito empresarial: innovación, marca y exportaciones” editado por OEPM y Marcas Andema, 2016, pg 79, disponible para su descarga en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/2016\\_04\\_26\\_Estudio\\_triangulo\\_exito\\_empresarial.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/2016_04_26_Estudio_triangulo_exito_empresarial.pdf)

valor los resultados de su innovación”. Según se indica en el propio estudio, tres de cada cuatro empresas internacionalizadas utilizan la PI para posicionarse en los mercados, como elemento diferenciador de su competencia. Por su parte, un 75,04% de las exportaciones españolas, por valor de 257.790 millones de euros, están relacionadas con marcas registradas, las cuales son utilizadas como “activo intangible diferenciador”<sup>8</sup>. El 32,05% de esas exportaciones, por valor de 110.092 millones de euros, se atribuye a empresas que cuentan con patentes, diseños industriales o modelos de utilidad.

Es razonable que el tener una cartera con estos activos intangibles incida positivamente en la actividad exportadora de las empresas. Los resultados del estudio evidencian que “las exportaciones atribuibles a empresas que cuentan tanto con una patente, modelo de utilidad o diseño industrial como con una marca, suponen unas 30 veces más que las exportaciones de empresas que sólo cuentan con una patente, modelo de utilidad o diseño industrial”<sup>9</sup>.

El sector secundario o de la Industria es el más vinculado a la innovación y por tanto a la protección y uso de la PI. Así, “las exportaciones vinculadas a la protección de figuras de Propiedad Industrial suponen 130.410,33 millones de euros, un 80,74% del total de las exportaciones del sector”. En segundo lugar, le sigue el sector terciario con el transporte y la hostelería, en el que “las exportaciones atribuibles a la protección y uso de figuras de Propiedad Industrial suponen 43.729 millones de euros, lo que corresponde al 66,75% del total de las exportaciones del sector”<sup>10</sup>. Por último, estaría el Comercio, reparación de vehículos a motor y motocicletas, en el que “las exportaciones atribuibles a la protección y uso de figuras de la Propiedad Industrial totalizan 40.284,1 millones de euros, que es el 68,08% del total de exportaciones del sector”<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Véase el informe: “El triángulo del éxito empresarial...”, *Op. Cit.*, p. 78.

<sup>9</sup> Véase el informe: “El triángulo del éxito empresarial...”, *Op. Cit.*, p. 57.

<sup>10</sup> Véase el informe: “El triángulo del éxito empresarial...”, *Op. Cit.*, p. 78.

<sup>11</sup> Véase el informe: “El triángulo del éxito empresarial...”, *Op. Cit.*, p. 78.

Como conclusión, existe una relación directa entre la protección de la innovación y los resultados de las empresas. En primer lugar, porque cuentan con un mayor activo intangible incorporado a su patrimonio, y, en segundo lugar, porque sirve de herramienta de protección para garantizar la explotación económica y comercial de los activos en los diferentes mercados internacionales, proporcionándoles, la PI, las condiciones necesarias para mantener las inversiones activas.

Por último, el informe apunta que “no existe ningún consenso en el ámbito nacional ni en el internacional acerca de los indicadores adecuados para medir el nivel de innovación de una empresa, organización o nación. Sin embargo, entre las medidas que se emplean habitualmente aparecen índices relativos al gasto en I+D+i, gasto en formación en personal, o número de patentes”<sup>12</sup>. Por tanto, la PI se puede utilizar como indicador microeconómico para analizar el nivel de innovación de una empresa o sector. Además, al tratarse de derechos registrables, cuantificables y calificables, sirven como indicador territorial de desarrollo tecnológico y económico a nivel macroeconómico. Por tanto, al igual que un balance de situación puede determinar el desarrollo tecnológico de una organización a través del número de activos intangibles, el Registro Nacional de Patentes puede servir como referente del nivel de innovación de un Estado<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Véase el informe: “El triángulo del éxito empresarial...”, *Op. Cit.*, pp 15-16.

<sup>13</sup> Según las estadísticas de la OEPM, en 2022 hubo un descenso en los registros en España, con un total de 1.231 solicitudes de patentes y 666 concesiones de patentes durante ese año, mientras que en el 2021 anterior, se registraron 1.361 solicitudes y 671 concesiones de patentes entre todas las CCAA. Información disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Memorias\\_de\\_Actividades\\_y\\_Estadisticas/estadisticas/Fichero\\_ESTADISTICAS\\_2022.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Fichero_ESTADISTICAS_2022.pdf)

### **1.3. Similitudes y diferencias entre el Derecho de Patentes y otros derechos de Propiedad Industrial: *Ius Prohibendi* y *Ratio Legis*.**

Tras analizar la importancia de la Propiedad Industrial en el desarrollo económico y tecnológico, es interesante destacar las similitudes y diferencias entre los diferentes derechos de PI. En primer lugar, todos ellos son derechos negativos, registrables y de naturaleza patrimonial<sup>14</sup>. A través del *Ius Prohibendi* recogido en las diferentes leyes, se otorga al titular la potestad para impedir a otros que exploten el objeto protegido. Por un lado, las marcas y otros signos distintivos, como nombres comerciales, encuentran su protección en la Ley de Marcas<sup>15</sup>, la cual establece al titular de una marca registrada la potestad de impedir que un tercero pueda utilizar dicha marca en el territorio español, de modo que nadie puede explotarla sin el consentimiento del titular de manera singular, durante un periodo de diez años, renovables por períodos sucesivos de otros diez años<sup>16</sup>.

Por su parte, la Ley 24/2015 de 24 de Julio, de Patentes (en adelante, LP), distingue entre explotación directa e indirecta<sup>17</sup>. El art. 59 de esta norma, regula la prohibición de explotación directa de la invención, confiriendo al titular de la patente el derecho a impedir a terceros que actúen sin su consentimiento en “la fabricación, ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo”. También incluye la utilización para los fines mencionados de productos obtenidos directamente por el procedimiento objeto de patente. Sobre la explotación indirecta, el art. 60 de la LP prohíbe la utilización o entrega a terceros de los medios

---

<sup>14</sup> MASSAGUER, J., “El contenido y alcance del Derecho de Patente”. *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, Nº. 15, 2006, pp. 173-187.

<sup>15</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

<sup>16</sup> Art. 31 Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre.

<sup>17</sup> Art. 59 y art. 60 de la Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes.

destinados a la puesta en práctica de la invención, cuando no se encuentren corrientemente en el comercio.

Por otro lado, se observan diferencias en cuanto a la *ratio legis* de las patentes y el resto de los derechos de PI. Las marcas y otros signos distintivos sirven para distinguir un producto entre otros similares del mercado<sup>18</sup>. Son por tanto derechos que protegen al titular, pero también tienen como finalidad dar seguridad a los consumidores, garantizando y facilitándoles el proceso de toma de decisión de compra de un bien o servicio.

En cuanto a las patentes, junto con los modelos de utilidad, son derechos sobre creaciones industriales de fondo o técnicas, basadas en un desarrollo tecnológico innovador<sup>19</sup>. Mientras que los modelos de utilidad tienen una vigencia de diez años improrrogables, las patentes mantienen una protección por un periodo de veinte años<sup>20</sup>, tiempo que el legislador ha considerado suficiente como para que el titular haya recuperado la inversión y haya explotado la patente, además de constituir un periodo de tiempo suficiente como para que el estado de la técnica haya evolucionado lo necesario como para incorporar la tecnología de la patente al uso o conocimiento común.

Al contrario que las marcas en las que se puede solicitar la protección en periodos renovables de diez años, las patentes no son prorrogables, porque el contenido

---

<sup>18</sup> El Art. 4 párrafo a) de la Ley de Marcas define el concepto de marca como todos los signos, especialmente palabras que sean apropiados para “distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.

<sup>19</sup> CANDELARIO, M.I., *La Innovación en la pequeña empresa: El Modelo de Utilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 26 y ss. Tal y como apunta la autora, existen diferencias entre las patentes y los modelos de utilidad, ya que estos últimos gozan de un procedimiento de concesión simplificado, no siendo obligatorio el examen de fondo previo que se realiza para otorgar una patente. Además, el coste de la protección de invenciones menores mediante los modelos de utilidad es más económico, por lo que “es más adecuado para la PYME”. Estas invenciones tienen un impacto más limitado sobre el estado de la técnica y suelen consistir en invenciones mecánicas, mejorando aparatos o herramientas ya conocidos.

<sup>20</sup> El Art. 58 de la LP establece una duración para las patentes de “veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida”.

necesariamente debe ser sustancialmente diferente en cada solicitud, para que cumpla los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, etc.

Además, las marcas se registran según la Clasificación de Niza<sup>21</sup>, establecida por el Arreglo de Niza de 1957<sup>22</sup>, mediante la cual se clasifican los productos y servicios a nivel internacional para aplicar al registro de marcas. Con lo cual, para poder tener una protección óptima, se ha de registrar la marca en las categorías necesarias, de manera directa, según el tipo de producto o servicio e indirecta según las necesidades de distribución y publicidad.

Por ejemplo, Calzedonia® está registrado en la clase 25 (ropa, incluyendo prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para personas), pero también está registrado en la clase 35 de servicios (gestión empresarial, operación, organización y administración de una empresa comercial o industrial, así como servicios de publicidad, marketing y promoción)<sup>23</sup>. También se prevé una clasificación para los elementos figurativos de las marcas, según el Acuerdo de Viena de 1973<sup>24</sup>. Por lo que, para proteger a ambos, tanto marcas como nombres distintivos y logos, se tienen que registrar en diferentes categorías y clasificaciones. Así, Coca-Cola® tiene registrado numerosos logos en diferentes clasificaciones<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> Revísese el listado de categorías en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>. Última consulta el 17 de mayo de 2023

<sup>22</sup> Arreglo de Niza (1957), disponible para descargar en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287438>.

<sup>23</sup> Véase: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001874452> . Última consulta el 17 de mayo de 2023

<sup>24</sup> Enmendado el 1 de octubre de 1985. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/294838>

<sup>25</sup> Disponible para consulta en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/Coca-cola>. Última revisión el 17 de mayo de 2023.

Por otro lado, los diseños industriales son creaciones estéticas, de forma<sup>26</sup>. Sirven para distinguir el producto del mercado, al igual de la marca, pero en este caso también se protege el proceso de desarrollo que el titular ha llevado a cabo para su consecución. En mi opinión, los diseños pueden ser considerados un híbrido entre marca, porque distingue el producto del resto de productos del mercado y entre patente, porque son el resultado de una actividad inventiva y tienen aplicación industrial. Es el caso de los pingüinos de Trolli®, una marca de golosinas de origen alemán, que registró en 2012 un diseño industrial en Europa, bajo la clasificación 01.01. Se trata de unos caramelos de goma con forma de pingüinos y compuestos por tres capas de depositado<sup>27</sup>. El producto se hizo muy conocido en los mercados europeos, comercializándose en los principales *retailers* y el cual ha sido objeto de controversia con otros fabricantes europeos<sup>28</sup>.

Además, cabe destacar que también se aplica para los diseños una clasificación, en este caso, la Clasificación de Locarno<sup>29</sup>, que incluye un listado más simplificado que el de las marcas, según la naturaleza del bien o servicio protegido. Según indica la OEPM, no es necesario clasificar el diseño para la solicitud de registro, sino que sirve como herramienta de búsqueda, siendo la protección efectiva desde el registro, con independencia de su clasificación<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> Así lo define el legislador en la exposición de motivos II de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: “El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación”. Enlace disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13615>

<sup>27</sup> Véase en: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002138479-0001>. Consultado por última vez el 18 de mayo de 2023.

<sup>28</sup> Fuente Primaria, Miriam Ballesteros, como *Export Area Manager* de Jake Golosinas, el 18 de mayo de 2023. En marzo de 2023 el equipo legal de Mederer GmbH, en nombre de Trolli GmbH envió una advertencia a su competidor Jake, S.A., para que dejara de fabricar y comercializar los loros negros que distribuían en Alemania con apariencia de Pingüinos, a lo que Jake tuvo que responder, cesando su producción.

<sup>29</sup> Se trata de una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Consulta en: <https://euipo.europa.eu/designclass/locarnoClassification/find?linkMenu=true>

<sup>30</sup> Enlace a: [https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/preguntas\\_frecuentes/FaqDisenos03.html#:~:text=La%20C](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqDisenos03.html#:~:text=La%20C)

Lo mismo ocurre con las patentes, la Clasificación Internacional de Patentes (CIP)<sup>31</sup> se realiza de acuerdo con lo establecido por el Arreglo de Estrasburgo de 1971<sup>32</sup>, la cual prevé un sistema jerárquico de símbolos con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen y que actualmente se dividen en ocho secciones y 70.000 subdivisiones. Esta clasificación sirve como soporte a creadores, a examinadores de creaciones y a investigadores para facilitar la búsqueda y consulta de patentes, por lo que tampoco es determinante para que la protección tenga efectos.

Por tanto, podemos definir las patentes como el perfil más técnico dentro de la Propiedad Industrial. La protección de las creaciones no está sujeta a la clasificación del tipo de patente, sino al estado de la técnica en el momento de la solicitud y a otros requisitos de patentabilidad. Además, se protege el desarrollo de la invención del titular, por encima de los intereses del consumidor, ya que tiene como finalidad incorporar esa tecnología al uso común y conocimiento público al vencimiento de la patente. Así, las patentes merecen especial atención, teniendo en cuenta su especial relevancia para el conjunto de la población y de la economía.

---

lasificaci%C3%B3n%20de%20Locarno%20es,es%20independiente%20de%20su%20clasificaci%C3%B3n.

<sup>31</sup> Disponible para consulta online en: <https://ipcpub.wipo.int/?notion=scheme&version=20230101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>

<sup>32</sup> Descargable en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/384995>

#### 1.4. Requisitos de patentabilidad: exclusiones y excepciones.

Profundizando en el Derecho de Patentes, observamos los requisitos de patentabilidad definidos en la LP. El art. 4 desglosa esta y otras características que deben tener las invenciones para que sean patentables e incluye ciertas especialidades.

Un primer requisito es el de la novedad. De acuerdo con el art. 6.1. de la LP, la patente no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica vigente en el momento de la solicitud. Según la OEPM: “constituye el estado de la técnica cualquier prueba de que su invención ya se conocía (...) No tiene por qué existir físicamente o estar comercialmente disponible. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la PI protege derechos en un ámbito territorial concreto, la información no conoce de barreras, por lo que el estado de la técnica puede evolucionar en un momento y lugar concretos, pero puede expandirse por todas las naciones a través de los medios de comunicación públicos o privados. Así, es suficiente que alguien, en algún lugar, en un momento anterior, haya descrito, mostrado o hecho algo que contenga un uso de la tecnología que sea muy similar a su invención”<sup>33</sup>.

Por tanto, es especialmente relevante salvaguardar del público la invención hasta que la solicitud de la patente esté inscrita, ya que, en ocasiones, los propios ensayos del inventor o sus publicaciones o presentaciones pueden hacer que se produzca la anticipación de la invención y que, por tanto, en el momento de realizar la solicitud, esta tecnología ya se encuentre comprendida, por su conocimiento o uso público,

---

<sup>33</sup>La OEPM también refiere que: “muchas invenciones nunca llegan a convertirse en productos, pero pueden existir anterioridades de ellas en alguna parte. Esas anterioridades, sea cual sea la forma que adopten, constituirán estado de la técnica. (...) Algunos expertos estiman que por cada invención registrada que por fin llega al mercado, hay diez que no lo consiguen. Esto significa que si quiere averiguar si su invención es novedosa, tiene que investigar productos presentes y pasados, pero también tiene que investigar mucho más allá”. Véase reseña de la OEMP sobre la Novedad y el Estado de la Técnica en: [https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual\\_del\\_inventor/novedad\\_y\\_estado\\_de\\_la\\_tecnica/que\\_es\\_el\\_estado.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20estado%20de,f%C3%ADsicamente%20o%20estar%20comercialmente%20disponible.](https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/que_es_el_estado.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20estado%20de,f%C3%ADsicamente%20o%20estar%20comercialmente%20disponible.)

dentro del estado de la técnica<sup>34</sup>. El art. 7 de la LP establece que las divulgaciones inocuas que tengan lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de la patente, no se tomarán en consideración para determinar el estado de la técnica cuando fueran producto de un abuso frente al solicitante o por su exhibición en ferias y exposiciones oficiales a nivel internacional. El solicitante deberá declarar y certificar en la solicitud que el objeto para el que pide protección fue expuesto<sup>35</sup>.

El art. 4.2. de la citada LP incluye a la materia biológica, es decir, aquella que “contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por procedimiento microbiológico” como objeto de patente incluso “aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural”.

Otro de los requisitos para que un producto o procedimiento sean patentables es que resulten de una actividad inventiva<sup>36</sup>. El resultado o invención no debe ser evidente para un experto en la materia, solo el inventor puede haber llegado a esa solución a partir de un problema, aplicando una tecnología única y combinando los recursos disponibles en el medio para dar respuesta al mismo, es decir, modificando el estado de la técnica más próximo para conseguir el efecto técnico que la invención proporciona<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup>RAMON SAURI, O., *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona 2015. pp 160-162.. El autor señala que “se considera que una información es accesible al público si existe la posibilidad, aunque teórica, de tener acceso a ella, independientemente de los medios a través de los cuales se haya hecho accesible al público y, en el caso de las anticipaciones por uso previo independiente de la existencia de motivos que pudiese tener el experto para analizar el producto objeto de uso previo”.

<sup>35</sup> La propia OEPM ofrece en su web un modelo de certificación (Ver Anexo 1). Disponible para descarga en: [https://old.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/Proteccion\\_PI\\_en\\_ferias\\_y\\_exhibiciones/index.html](https://old.oepm.es/es/propiedad_industrial/Proteccion_PI_en_ferias_y_exhibiciones/index.html)

<sup>36</sup> Art. 8.1. LP: “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”.

<sup>37</sup>VERA ROA, J. “Criterios de la OEPM en la valoración de la Actividad Inventiva”. Madrid, Junio 2010. Disponible para lectura en: [https://beta.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f\\_CriteriosOEPMActividadInventiva.pdf](https://beta.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMActividadInventiva.pdf)

La solicitud de la patente debe incluir una descripción clara, concreta y suficiente, como para que cualquier experto en la materia pueda ejecutar la patente sin problema. La falta de claridad en las reivindicaciones de la patente es una de las causas de nulidad, ya que en ocasiones el titular puede tratar de invocar un contenido diferente al declarado en la solicitud, incurriendo entonces en una adición ilegítima de materia<sup>38</sup>.

Además, para que gocen de protección, las patentes deben ser susceptibles de aplicación industrial<sup>39</sup>. Las patentes pueden ser de producto caracterizados por su configuración, estructura o composición y de procedimiento materializadas en la sucesión de operaciones encaminada a la obtención de un producto o resultado técnico.

Cabe destacar que en el art. 4.4. de la LP, el legislador realizó una serie de exclusiones explícitas del objeto de protección, con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica a las invenciones, sin que se lleguen a apartar del fundamento y razón de ser de las mismas: el desarrollo tecnológico. Algunas de estas exclusiones, a modo de ejemplo, son: los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras científicas, las reglas para el ejercicio de actividades intelectuales y económico-comerciales; programas de ordenadores y reglas para juegos, así como las formas de presentar informaciones y las obras literarias, artísticas u otro tipo de creaciones intelectuales, que son protegidas específicamente por la Ley de Propiedad Intelectual<sup>40</sup>.

Por otro lado, el art. 5 de la LP recoge cinco excepciones a la patentabilidad. En primer lugar, no se podrán registrar las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público, especificando los procedimientos de clonación y modificación

---

<sup>38</sup> A tal efecto veremos más adelante en el caso práctico cómo influye en la decisión del tribunal este requisito.

<sup>39</sup> Art. 9 LP: “Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”.

<sup>40</sup> Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Enlace disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con>

genética de seres humanos, así como la utilización de embriones humanos en el tráfico comercial. También se exceptúan las variedades vegetales<sup>41</sup> y las razas animales, sin perjuicio de aquellas cuyo objeto exceda de la simple variedad o raza, según su “viabilidad técnica”. En tercer lugar, destacan los procedimientos esenciales biológicos de obtención de vegetales o de animales, para los que son necesarios fenómenos naturales, como el cruce o la selección. Además, se exceptúan los tratamientos quirúrgicos o terapéuticos y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Por último, el descubrimiento de elementos del cuerpo humano también es una excepción, incluyendo las secuencias genéticas, así como los diferentes estadios de su constitución y desarrollo.

Para poder realizar una interpretación teleológica de la LP, es importante destacar la diferencia entre una exclusión y una excepción<sup>42</sup>. Con el régimen excluyente, el legislador solamente está dejando fuera del ámbito de aplicación aquello que por su naturaleza no pueden ser considerado objeto de patente, principalmente, porque no se trata de objetos o procedimientos de aplicación industrial, sino más bien ideas o herramientas, que no pueden obtener esta protección.

En cuanto a las excepciones, se tratan de objetos que cumplirían *a priori* con los requisitos de patentabilidad y que entran dentro del ámbito de aplicación, pero que, sin embargo, por su relación con la propia naturaleza humana, animal o vegetal, se separa de las creaciones industriales a nivel general. Es importante que tengan un tratamiento diferente, ya que detrás del propio objeto de patente, existen otros

---

<sup>41</sup> Existe una norma específica, la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Otorga al obtentor el derecho de explotación exclusivo de la variedad inscrita en el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas, gestionado por el Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación.

<sup>42</sup> Aunque la ley no define que es exclusión y qué es excepción, la definición que la Real Academia Española (RAE) que más se ajusta al contenido de la ley es la segunda definición de exclusión: “Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo” y la segunda de Excepción: “Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie”.

bienes jurídicos protegidos por derechos fundamentales, como la vida o la salud, que deben ser alejados de cualquier práctica mercantil abusiva.

Interesante es destacar en este punto la relevancia que las patentes tuvieron en el rápido desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 (SARS-CoV-2), el coronavirus que puso a todo el planeta en pausa y que se llevó muchas vidas en su camino<sup>43</sup>. Fueron en este caso los grandes laboratorios internacionales los que empujaron, con apoyo de sus respectivos gobiernos nacionales y supranacionales, el desarrollo de vacunas para frenar la pandemia. Gracias a la protección jurídica de las patentes de vacunas, este desarrollo fue más fluido, aunque también controvertido<sup>44</sup>. A pesar de lograr el desarrollo de las vacunas, los Estados no estaban preparados a nivel de infraestructuras para enfrentar el desafío que les acontecía, con el surgimiento de diversos problemas, como la limitación en el aprovisionamiento, la necesidad de crear grupos de población de alto riesgo, con prioridad al acceso de las vacunas, la sostenibilidad de la cadena de frío con respecto las dosis necesarias, que incluye la planificación de administraciones como gestión, optimización de los *stocks* y minimización de las dosis mal gastadas. Ante una demanda global muy superior a la oferta del mercado, se puso aún más de manifiesto las desigualdades entre Estados con recursos suficientes como para adquirir vacunas para toda su población y estados en los que no era posible recaudar ni un vial y que dependían de la generosidad de los más poderosos<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Según los datos recogidos por la OMS, se contabilizan 6,932,591 muertes por COVID-19 en el mundo, aunque esta información puede estar sesgada por el tratamiento de datos que ha dado cada estado soberano y los diferentes métodos utilizados en la contabilidad de las muertes por esta y otras causas, así como de las muertes indirectas, por efectos colaterales. Estadísticas disponibles en: <https://covid19.who.int/table> . Última consulta el 18 de mayo de 2023.

<sup>44</sup> Véase informe: “European Centre for Disease Prevention and Control Rollout of COVID-19 vaccines in the EU/EEA: challenges and good practice”. 29 March 2021. Stockholm: ECDC. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Rollout-of-COVID-19-vaccinations-in-the-EU-EEA-challenges-good-practice-errata.pdf>

<sup>45</sup> COVAX “COVID-19 Vaccines Global Access” se creó en 2020 para promover el acceso equitativo a las vacunas de COVID-19. En cooperación con GAVI, CEPI, la OMS y UNICEF, han logrado distribuir alrededor de los países más vulnerables un billón de dosis donadas por el sector público y privado, envolviendo a 144 economías de las cuales el 90% son países de bajos ingresos.

Como ya se ha señalado, una patente tiene una duración de veinte años, después de este periodo pasa a dominio público<sup>46</sup>. No obstante, se observó que el virus mutaba y que lo que en un principio se había creado con una tecnología para combatir una estructura determinada, no era completamente eficaz ante las nuevas cepas, por lo que el estado de la técnica se vio también acelerado por la necesidad de esta actividad inventiva. Por tanto, es conveniente conocer y diferenciar entre las diferentes áreas en las que el Derecho de Patentes puede estar presente. A pesar de que el legislador establece un periodo general de cuatro lustros como tiempo suficiente para que el estado de la técnica avance, es posible que, dependiendo del área tecnológica y aspectos coyunturales, ese periodo se pueda ver acortado o ampliado por medio de los certificados complementarios de protección.

Sin embargo, continuaban los conflictos con los laboratorios, que defendían su inversión y los gobiernos que necesitaban cortar con una situación insostenible, dentro del sistema público de salud por un lado y del sistema de seguridad social<sup>47</sup>, por otro. Nuestra legislación cuenta con herramientas que no se llegaron a utilizar para solventar esa situación, como por ejemplo a través del art. 95 de la LP, el cual determina los motivos de interés público por los que el Gobierno español puede someter una patente a régimen de licencia obligatoria, concretamente cuando: “la generalización de la explotación del invento sea de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional”. Es posible que la gestión de la pandemia

---

<sup>46</sup> Art. 58 LP: “La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida”.

<sup>47</sup> La Seguridad Social de España dedicó alrededor de 1.800 millones de euros al pago de estas prestaciones a lo largo de 2021, en relación a 3,77 millones de bajas durante el primer año de COVID, hasta finales de febrero de 2021, 1,23 millones de las cuales fueron por contagio y 2,53 millones por aislamiento, ya que ambos supuestos quedaron bajo la protección especial asimilada a accidente de trabajo en el RDL 6/2020. Información consultada por última vez el 18 de mayo de 2023, disponible en: <https://revista.seg-social.es/-/la-seguridad-social-ha-tramitado-m%C3%A1s-de-3-7-millones-de-bajas-covid-durante-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o#:~:text=De%20los%203%2C77%20millones,en%20el%20RDL%206%2F2020.>

se elevara tanto a escala europea, que la soberanía del gobierno para administrar este asunto quedara absorbida por estas instituciones supranacionales.

A nivel comunitario, desde 2006 existe un Reglamento Europeo<sup>48</sup> sobre la concesión obligatoria de licencias de patentes farmacéuticas. El art. 1 de esta norma indica el ámbito de aplicación, concretando que se trata de casos específicos de países importadores que necesitan productos farmacéuticos para tratar problemas estructurales de su salud pública, es decir, no es aplicable para consumo interno dentro de la comunidad europea, sino que ha de destinarse a países vulnerables. Por tanto, cabe plantearse qué hubiera pasado si se hubiera aplicado esta normativa durante el Covid-19, para el suministro de vacunas a países con bajos ingresos. Es posible que no se contemplara esta opción ya que, probablemente, hubiera desembocado en un conflicto social, debido a que dentro de España y de Europa seguía muriendo población a causa del Covid-19 y no hubiera sido coherente obligar a las farmacéuticas a fabricar bajo licencia vacunas sólo para el suministro en países en desarrollo. Finalmente, no requirió aplicar las licencias obligatorias, pues, como solución, se recurrió a las donaciones como medio de apoyo a los países de ingresos bajos, a través de instituciones como COVAX<sup>49</sup>, en colaboración con CEPI, GAVI, la OMS y UNICEF y con el apoyo de los estados donantes y entidades del sector privado.

Tras el Covid-19, Europa es ahora consciente de las limitaciones que tiene, ya que cada Estado tiene su propia regulación interna en relación con las licencias obligatorias de patentes, por lo que se están iniciando en 2023 las negociaciones para incorporar un sistema unificado, con el que poder hacer frente a estos

---

<sup>48</sup> Reglamento Europeo del Parlamento Europeo y del Consejo nº 816/2006, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión obligatoria de licencias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. Véase en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-81061> Incorporada en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 96 de la LP.

<sup>49</sup> Más información en: [https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out?gclid=CjwKCAjwvJyJBhApEiwAWz2nLdGVGwK9UyIbiUBTySDfZoe7JYpUGW869tuWV8p9\\_w8vJZVuA-f9BoCGp4QAvD\\_BwE](https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out?gclid=CjwKCAjwvJyJBhApEiwAWz2nLdGVGwK9UyIbiUBTySDfZoe7JYpUGW869tuWV8p9_w8vJZVuA-f9BoCGp4QAvD_BwE)

problemas en futuras epidemias o pandemias que afecten gravemente a la salud pública europea<sup>50</sup>.

Teniendo en cuenta las limitaciones que existen, es importante resaltar la importancia de conocer el contenido del derecho, las herramientas que están disponibles para obtener la protección y los desafíos que se presentan para las futuras generaciones, en las que nuevas formas de tecnología, como la inteligencia artificial, van a estar presentes. De modo que es responsabilidad del legislador actuar de forma proactiva en la evolución de la protección de la PI, con el fin de aportar seguridad jurídica a la población e incentivar el ejercicio responsable de las nuevas tecnologías en el desarrollo socioeconómico a escala global.

### **1.5. Sistemas jurídicos de protección de las Patentes Industriales.**

Una vez analizados los requisitos de patentabilidad y las exclusiones y excepciones del registro de las patentes, revisaremos los diferentes procedimientos y sistemas jurídicos, así como la relevancia de la protección en nuestro ordenamiento interno español y en el internacional.

El sistema nacional de patentes viene regulado por ley en la normativa española, en concreto, la actual LP, la cual establece la potestad de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que se inscriben en el Registro de Patentes. Por lo tanto, este organismo garantiza un filtro tanto de protección como de verificación de su validez. Esta oficina cuenta

---

<sup>50</sup> Según recoge ElDerecho.com, “las nuevas normas prevén un nuevo instrumento de concesión de licencias obligatorias a escala de la UE que complementaría los instrumentos de crisis de la UE (...) Tras la crisis de la COVID-19, estas nuevas normas refuerzan aún más la resiliencia de la Unión frente a las crisis, garantizando el acceso a productos y tecnologías patentados que resultan clave en tiempos de crisis en caso de que no existan acuerdos voluntarios o no sean adecuados”. En: <https://elderecho.com/nuevas-normas-armonizadas-de-la-ue-sobre-patentes>. Última visita el 7 de julio 2023.

con especialistas en diferentes materias para comprobar los requisitos de patentabilidad. Si bien es importante conocer la dimensión de nuestra LP, en tanto a que los efectos surgirán en función del cumplimiento de esta, es cierto que, con la desaparición de fronteras entre Estados Europeos, se hace cada vez más importante la tramitación por una vía que garantice la protección en todo el territorio europeo.

Así, con la incorporación de nuestro país a una Unión Aduanera, se han introducido nuevas fórmulas de protección interestatales. De esta manera, por un lado, contamos con las patentes europeas, a través de la adhesión del Convenio de Múnich sobre la Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973<sup>51</sup>, al que España se adhirió en 1986. Este Convenio se centra en aspectos formales para la solicitud de la patente, los derechos y obligaciones del titular, la jurisdicción aplicable, efectos de la patente europea, así como en la distribución de las competencias entre las instituciones y oficinas europeas para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dedica varios artículos a proporcionar herramientas para garantizar la protección de los derechos de PI. El art. 118 determina la potestad del Parlamento Europeo y el Consejo para establecer medidas para la creación de títulos europeos, para la protección uniforme de estos derechos en la Unión, así como para establecer regímenes de autorización, coordinación y control de manera centralizada. Todo ello dirigido a una política común comercial, como se especifica en el art. 207<sup>52</sup>: “1. La política comercial común se basará en principios uniformes, en particular por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales relativos a los intercambios de mercancías y de servicios, y los

---

<sup>51</sup> El Convenio fue objeto de modificaciones en 1991 y 2000. La actualización se encuentra disponible en: [http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes\\_MU\\_Topografias\\_CP/NSPMTCCP\\_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas\\_5\\_Oct\\_1973.htm](http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CP/NSPMTCCP_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas_5_Oct_1973.htm) Ref al convenio.

<sup>52</sup> Anterior art. 133 del antiguo Tratado de la Unión Europea (TUE). Versión consolidada del TFUE disponible en: <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf>

aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones extranjeras directas, la uniformización de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las medidas de protección comercial, entre ellas las que deban adoptarse en caso de *dumping* y las relativas a las subvenciones. La política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión”.

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de protección europeo, se atribuye al Consejo, por unanimidad y bajo un procedimiento legislativo especial, previa consulta al Parlamento Europeo, la potestad para “adoptar disposiciones destinadas a atribuir al Tribunal de Justicia de la UE, en la medida que el Consejo determine, la competencia para resolver litigios relativos a la aplicación de los actos adoptados sobre la base de los Tratados por los que se crean títulos europeos de propiedad intelectual o industrial. Dichas disposiciones entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales” (art. 262 del TFUE, anterior art. 229 del TCE).

La PI se trata, pues, de uno de los ámbitos en los que la Unión Europea ha puesto mayor interés, ya que afecta al desarrollo económico y tecnológico del conjunto de Estados Miembros. Es por esto que se establecieron dos agencias descentralizadas para la gestión de registros: por un lado, las marcas y diseños ante la *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), que hasta 2016 se conocía como la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y que está localizada en Alicante, la cual se encarga de tramitar las solicitudes y registro de marcas, dibujos y modelos comunitarios. Por otro lado, la Oficina de Patentes Europeas (EPO), localizada en Múnich, se ocupa del examen de solicitudes y registro de Patentes Europeas. Además, dada la importancia de la industria agroalimentaria, en 1995 también se estableció en Angers (Francia) la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), para la protección de las variedades vegetales<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Véase: [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/community-plant-variety-office-cpvo\\_es](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/community-plant-variety-office-cpvo_es)

En el marco regulatorio, a nivel internacional rige una serie de tratados, como el Convenio de la Unión de París de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial<sup>54</sup>, suscrito por más de 82 países. El mismo establece en su art. 19 la posibilidad de concretar arreglos particulares en materia de protección de la PI, con el fin de no entorpecer las relaciones entre socios comerciales. En materia de marcas, se aprobaría más tarde, en 1891, el conocido como Sistema de Madrid<sup>55</sup>, para el registro internacional de marcas.

Otro tratado de especial relevancia fue constituido en 1978, el reconocido Sistema PCT (*Patent Cooperation Treaty*). Al igual que en el sistema de patente europea, el PCT permite a los solicitantes dentro de un estado adherido, realizar en un único trámite la solicitud de patente para todos los países que formen parte del Tratado, reduciendo así los recursos necesarios para obtener una protección general en cada territorio. El PCT incluye una serie de requisitos y procedimientos especiales para la solicitud, inscripción y registro, por lo que el solicitante podrá acudir al sistema que le sea más beneficioso, siempre y cuando esté dentro del ámbito de aplicación y territorial del tratado. El PCT cuenta con 157 Estados adheridos, siendo actualmente el sistema internacional de presentación de solicitudes más importante, como puede apreciarse en la siguiente imagen, donde aparecen en color azul los países firmantes<sup>56</sup>:

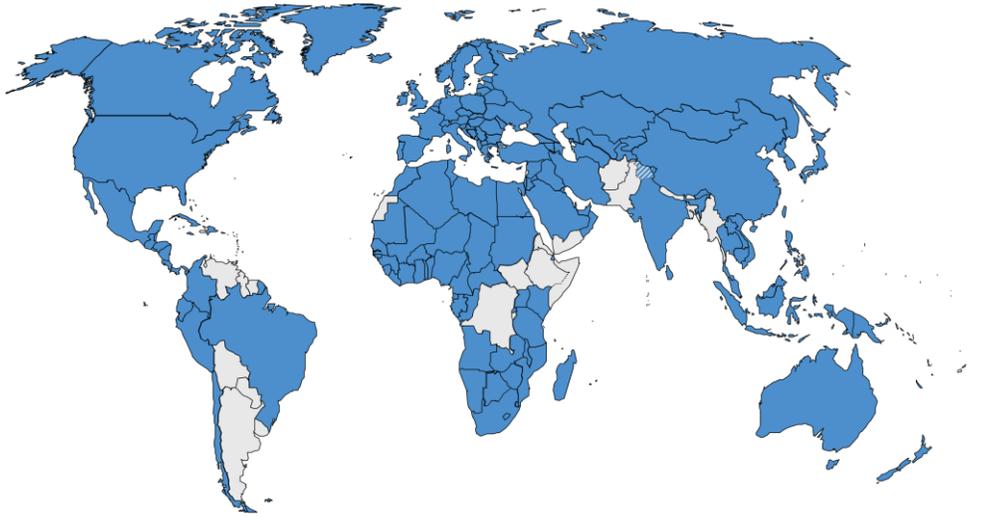
---

<sup>54</sup> Convenio disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557>

<sup>55</sup> El sistema se divide en el Arreglo de Madrid, de 1891 y el Protocolo de Madrid de 1989, para dotar de mayor flexibilidad y compatibilidad al sistema con respecto las legislaciones internas de cada estado adherido como Parte Contratante, el cual cuenta actualmente con 130 estados firmantes. Véase en: <https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/>

<sup>56</sup> El PCT fue constituido por 13 estados firmantes el 24 de Enero de 1978. España se adhirió el 16 de Noviembre de 1989. Datos actualizados a 10 de Abril de 2023. La última incorporación fue por parte de Mauricio, cuya adhesión se produjo el 15 de Marzo de 2023. Información disponible en: [https://www.wipo.int/pct/en/pct\\_contracting\\_states.html](https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html)

**Figura 1: Estados adheridos al PCT (Abril, 2023)**



Fuente: [https://www.wipo.int/pct/en/pct\\_contracting\\_states.html](https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html)

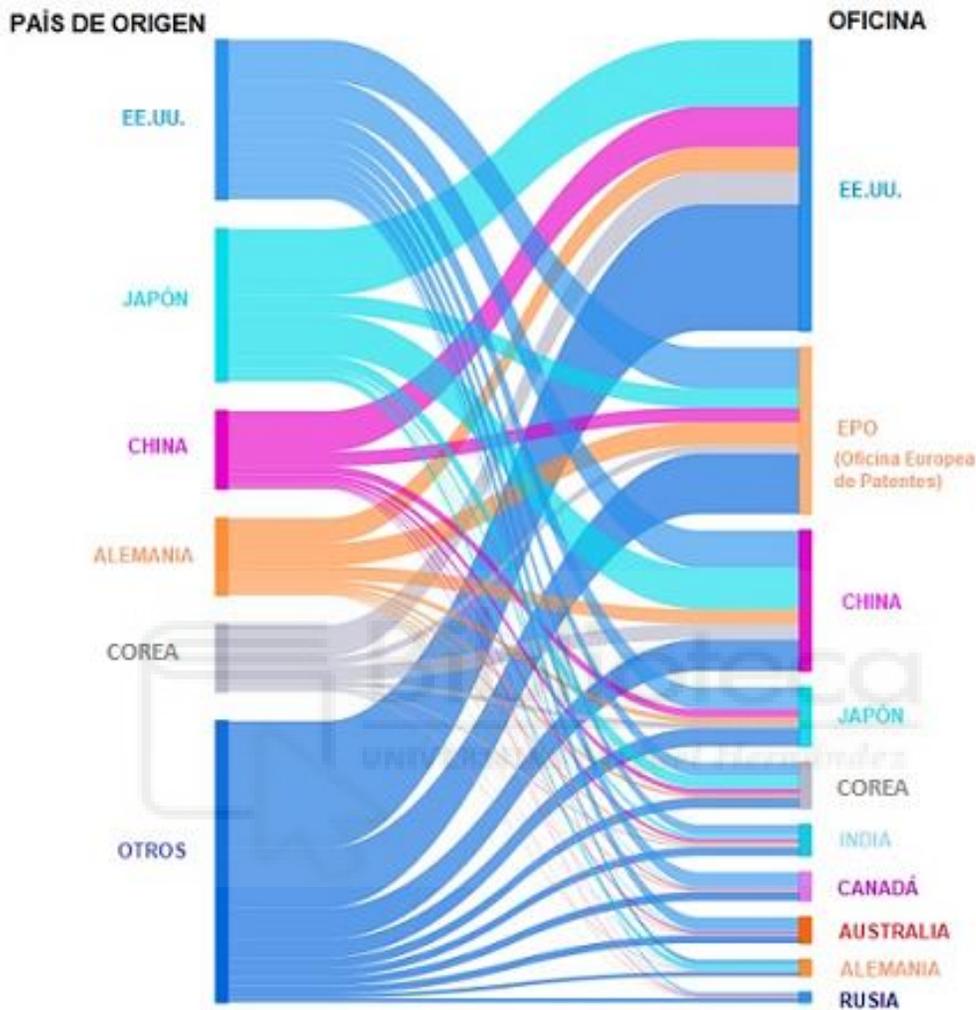
Al derivar de un Convenio, toda solicitud aprobada debe incorporarse posteriormente a cada sistema interno de los países miembros para que sea vinculante y tenga efectos, de modo que garantice al titular una completa protección. Así, la OEPM actúa en España como Oficina receptora de solicitudes también PCT, siempre que los titulares sean españoles o con residencia en España. Esta oficina también administra localmente la búsqueda y examen preliminar internacional para solicitantes españoles e iberoamericanos<sup>57</sup>. Por tanto, podemos observar que se tratan de instituciones que garantizan la cohesión en la tramitación de patentes, actuando a modo de *legal compliance officer* para garantizar la seguridad jurídica en el sistema internacional.

Además, la globalización ha repercutido positivamente en las solicitudes globales.

---

<sup>57</sup> Más información sobre la documentación y oficinas receptoras competentes para las solicitudes PCT en: <https://www.oepm.es/es/invenciones/Presentar-una-solicitud/tramitar-una-solicitud-internacional-PCT/proceso-de-solicitud/Documentacion-y-oficinas-receptoras-competentes/index.html>

**Figura 2: Flujos de solicitudes de patentes de no residentes entre los cinco países top de origen y las diez oficinas top receptoras de registros, 2021**



Fuente: World Intellectual Property Indicators 2022, WIPO, Septiembre 2022. ISBN: 978-92-805-3463-4 / ISSN: 2709-5207. Disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2022-en-world-intellectual-property-indicators-2022.pdf>

Examinando la figura 2, podemos observar que el flujo de origen de las solicitudes se encuentra sectorizado en los países más avanzados desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a desarrollo y fabricación de maquinaria, tecnologías de la comunicación e industrias de base tecnológica, liderando este flujo EE. UU., Japón y China. Existe, por tanto, una batalla comercial que lleva a los diferentes *stakeholders* a la necesidad de actuar de manera proactiva en los mercados,

teniendo que invertir cada vez más recursos en acelerar el ritmo del desarrollo tecnológico.

Por su parte, las oficinas de destino son principalmente aquellas donde puede existir una mayor explotación de las invenciones, a través de un mayor consumo, como son EE.UU., con un PIB per cápita<sup>58</sup> de 70.248,6 USD y una población<sup>59</sup> de 331.893.745 personas, y la Unión Europea con 38.411,10 EU de PIB per cápita y una población total de 447.199.800 ciudadanos.

Antes de pasar a analizar cada una de las alternativas de nuestro sistema jurídico para la protección de estos derechos, es importante conocer la evolución de las solicitudes de patentes nacionales en los últimos años:



Fuente: "La OEPM en cifras 2021", NIPO (en línea): 116-22-009-8, disponible en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folleto/La\\_OEPM\\_en\\_Cifras\\_2021.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folleto/La_OEPM_en_Cifras_2021.pdf)

Existe una tendencia a la baja hasta 2019, mientras que en 2020 repuntan las solicitudes levemente, año en el que el Covid-19, provocó un aumento en la innovación de todo tipo de creaciones industriales, principalmente de aplicación médica. Por el contrario, son cada vez más comunes las solicitudes a través del

<sup>58</sup> Consultado el 19 de mayo de 2023 en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD>

<sup>59</sup> Última consulta el 19 de mayo de 2023 en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL>

procedimiento de patentes europeas. De este modo, en 2021 se presentaron un 4,5% más de solicitudes de patente europea respecto a 2020, siendo España el puesto número 17 del ranking con 1.954 solicitudes por inventores españoles<sup>60</sup>.

Teniendo en cuenta la tendencia creciente de las solicitudes de patentes, es importante conocer los mecanismos y herramientas que el legislador pone a disposición de los legitimados para emprender acciones ante casos de vulneración de estos derechos. Desde la perspectiva de los creadores de patentes, este entramado de organismos, normativas y procedimientos compone un mapa complejo sobre el que trabajar. De esta manera, es aconsejable que parte de los recursos destinados al desarrollo de la invención se reserven para una partida legal, con la que poder invertir en agentes especializados en la materia, que garanticen la protección que el proyecto necesita, en función de su naturaleza y de su alcance territorial. Su importancia será proporcional al nivel de tecnología desarrollado, así como las condiciones de la industria y el mercado, la competencia y las posibilidades de explotación.

Además, dado el impacto que tienen las invenciones en el desarrollo tecnológico y su implicación directa e indirecta en el desarrollo económico y social, habría que intensificar la ayuda pública al sector privado, por ejemplo, a través de subvenciones o bonificaciones, para incentivar a las PYMES y las nuevas *startups* a que sigan investigando, de modo que puedan acceder a una protección efectiva desde el inicio del proyecto, y así, tener las mismas posibilidades de éxito y protección que cualquier *holding* empresarial con grandes recursos<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> "Patent Index 2021", OEP. Última consulta el 3 de julio de 2023. Disponible en: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021.html>

<sup>61</sup> A estos efectos, han surgido en los últimos años diversas vías de acceso a las ayudas crediticias, especialmente para *startups* de nueva creación. Estas son, por ejemplo, las líneas de crédito, préstamos, *leasing* y *renting* ICO. Más información en: <https://www.ico.es/ico-empresas-y-emprendedores>. También son importantes los recientes fondos ENISA, regulados por la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes.

## **Epígrafe 2: Especialidades procesales para la protección civil de las patentes**

Como hemos comentado anteriormente, es importante conocer la LP, así como las normativas que regulan las acciones, la legitimación, la competencia y otros aspectos procesales relevantes en la protección de los derechos de PI que nuestro ordenamiento jurídico ofrece en el territorio español, los cuales serán analizados en los siguientes subepígrafes.

### **2.1. Elección de la Jurisdicción: vía penal vs vía civil.**

Dada su relevancia en el desarrollo económico, en las patentes, el legislador ha querido ofrecer una doble-vía alternativa sobre la que basar el *Ius Prohibendi*: la vía penal y la vía civil-mercantil.

Como se verá, aunque hay dos vías, la civil ofrece un abanico más amplio de protección, por lo que suele ser la vía más adecuada para la prevención y reparación del daño ante posibles violaciones de derechos de patentes.

#### **2.1.1. La vía penal**

Por un lado, observamos que, en nuestro Código Penal de 1995 (en adelante, CP) el legislador ofrece una protección jurídica extra a las patentes y otros instrumentos de protección de la propiedad industrial e intelectual. Así, la usurpación de patentes viene penada en el artículo 273 de esta norma. Atendiendo al tipo penal básico observamos los siguientes elementos: en primer lugar, define el sujeto activo como cualquier persona con fines industriales o comerciales, incluyendo a aquellos que realicen la acción en favor de terceros. Por su parte, el sujeto pasivo es el titular de la patente o modelo de utilidad. En cuanto a la acción típica coincide con el artículo 59 de la LP, como la fabricación, importación, posesión, utilización, ofrecimiento o introducción en el comercio de los objetos amparados por derechos de PI. Por último, el elemento objetivo del tipo, cuando la acción se produce sin concurrir el consentimiento del titular de la patente y el elemento subjetivo, que depende de la

existencia de dolo, el cual está presente cuando el sujeto pasivo, al ejercer la acción, conocía el registro efectivo de los derechos objeto de protección.

El reproche penal ante estas conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles se traduce en penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses para el condenado, sin perjuicio de la correspondiente indemnización civil por daños y perjuicios. El tipo agravado se encuentra en el art. 276 del CP, para aquellos que realizaran los actos perteneciendo a una organización o asociación cuya finalidad sea la realización de actividades infractoras de derechos de PI, para lo que se impondrá una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, además de la “inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años”.

Cabe destacar que se han producido dos importantes reformas en nuestro CP, con el fin de actualizar la configuración de la norma a la realidad social y económica. El desarrollo normativo ha ido acompañado de una mayor sensibilización sobre el papel de las patentes en el desarrollo tecnológico del Estado y, por tanto, se ha consolidado como un área de especial relevancia e interés social. Algunas de estas reformas repercuten directa o indirectamente en los elementos subjetivos del tipo penal que en este epígrafe estudiamos.

Por un lado, en 2003 se reclasificaron los delitos contra la PI, pasando de semipúblicos a públicos<sup>62</sup>. Así, desde el 1 de octubre de 2004, momento en el que entró en vigor esta modificación, estos delitos son perseguibles de oficio por el Ministerio Fiscal, mientras que, con anterioridad a la reforma, requerían denuncia de la víctima. No obstante, tal y como apunta la OEPM: “a pesar de que, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Juicios Rápidos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podían practicar las primeras diligencias de prevención y aseguramiento sin necesidad de denuncia, la inmediata intervención

---

<sup>62</sup> Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

del titular resultaba prácticamente imprescindible para asegurar la efectividad en la persecución de estos delitos”<sup>63</sup>. Y es que, a pesar de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSSE en adelante) pueden practicar diligencias para intervenir en delitos flagrantes, así como para prevenir la reincidencia del delito y asegurar las pruebas sin necesidad de denuncia, se requiere finalmente la presencia del titular en el proceso, con el fin de determinar el carácter falso o genuino de la mercancía intervenida.

Para dar protección a estos derechos de propiedad industrial, no solo el titular puede poner en conocimiento de las autoridades la existencia de un delito de usurpación de patentes, sino que el conjunto de la ciudadanía puede acudir a las FFCCSSE para poner de manifiesto conductas antijurídicas<sup>64</sup>. Además, ante la duda, la OEPM ofrece un servicio de atención telefónica para poder realizar las consultas pertinentes para saber si los hechos pueden ser constitutivos de delito<sup>65</sup>.

Por otro lado, hubo otra reforma en 2010, con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio por la que se introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica a través del art. 31 *bis* CP<sup>66</sup>. En dicho precepto se detallan los supuestos específicos por los que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. En el apartado uno se dice que serán responsables personas físicas, en concreto los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica, cuando cometan un delito en nombre o por cuenta de la misma y en su

---

<sup>63</sup> La OEPM indica la información necesaria para la persecución de delitos contra la PI en su web: [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/actuaciones\\_frente\\_pirateria/la\\_via\\_penal\\_puntos\\_de\\_informacion.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/actuaciones_frente_pirateria/la_via_penal_puntos_de_informacion.html)

<sup>64</sup> Existe la obligación de la ciudadanía de denunciar los delitos públicos que se cometan bajo su presencia, tal y como se indica en el art. 259 de la LECr. Es uno de los artículos originales de esta ley e incluso sigue estableciendo multas en pesetas (25 a 250 pesetas) a quien no denuncie de inmediato los hechos delictivos. En el caso de los delitos semipúblicos, como es el delito de usurpación de patente, los ciudadanos pueden denunciar, aunque no estén obligados.

<sup>65</sup> Los teléfonos de contacto son: 902157530, 910780780 y 913496817. También se facilita un correo electrónico: [tribunales@oepm.es](mailto:tribunales@oepm.es). Para más información consultar en web: <https://stopfalsificaciones.oepm.es/defiendete-y-denuncia/sufres-vulneracion-de-tu-marca/>

<sup>66</sup> Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

provecho. También se extiende la responsabilidad a las personas físicas que cometan la acción delictiva estando sometida a la autoridad de los representantes legales y administradores, existiendo por tanto un fallo en el debido control. En este caso, no es necesario individualizar la acción delictiva, siempre que se constate que ha sido realizada dentro de la organización por personas que ostenten los cargos o funciones aludidas anteriormente. Es por eso que, tal como se refiere el apartado dos del art.31 *ter* del CP, incluso habiendo fallecido la persona física, no se modificaría la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Posteriormente, se realizó en 2015 una modificación de dicho artículo, a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo<sup>67</sup>. El apartado uno consta de dos subapartados, a partir de la reforma, cambiando en el apartado a) el término “en provecho de” por “en su beneficio directo o indirecto”. Por tanto, el legislador quiso introducir la condición del beneficio indirecto dentro de los elementos del tipo, con el fin de extender el ámbito de aplicación del mismo. También sustituye a los “administradores de hecho o de derecho” por “aquellos que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control”, lo que parece ser que fuera un cambio de término, únicamente. Cabe destacar la adición de un segundo subapartado b), el cual hace referencia a los actos punibles cometidos por personas físicas que están sometidas a la autoridad de las personas responsables de una organización, por haber concurrido un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de los subordinados. Este nuevo subapartado añadía un supuesto muy relevante y que traería consecuencias en el modelo de prevención de delitos posteriormente, ya que anteriormente la persona jurídica solo era responsable por los actos directos de las personas físicas responsables de su gestión y administración, sin embargo, con el nuevo precepto, se introduce la posibilidad de hacer responsable a la persona jurídica de los actos de personas físicas, que actúen

---

<sup>67</sup> Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

dentro de la organización, incluso sin ostentar ningún cargo de representación o autoridad.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado se ha pronunciado al respecto con el fin de consolidar la doctrina de la responsabilidad penal de la persona jurídica, a través de la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, concluyendo que la nueva reforma mantiene en su artículo 31 *bis*, apartado primero, la responsabilidad penal de la persona jurídica de tipo vicarial o por representación, la cual exige para su imputación la “previa comisión de un delito por una persona física(...) con mayores responsabilidades en la entidad”<sup>68</sup>. No obstante, introduce en su apartado dos, una nueva definición de las personas físicas, extendiendo el círculo de sujetos que pueden cometer el delito, como consecuencia de la falta de diligencia en el control debido de los que ostentan los deberes de supervisión, vigilancia y control. Añade la Fiscalía General del Estado, que para ello, “el propio sujeto omitente del control responda también por un delito, bien doloso, en comisión por omisión, bien gravemente imprudente, lo que abre la vía del criterio de atribución de responsabilidades de la letra a) del apartado 1”.

Como hemos comentado, esta reforma transformó la organización de las personas jurídicas, debiendo destinar recursos a la prevención de la comisión de delitos e incluso a la formación de departamentos específicos destinados a garantizar el cumplimiento de los deberes de los administradores y responsables. Así, el apartado dos del artículo 31 *bis*, establece una serie de exenciones a los que la persona jurídica se puede acoger para eximirse de la responsabilidad penal, dependiendo del modelo de imputación. Siguiendo con el modelo general de tipo vicarial o por representación, se podrá eximir de responsabilidad cuando el órgano de administración previamente haya adoptado y ejecutado con eficacia modelos de organización y gestión con medidas de vigilancia y control para la prevención del

---

<sup>68</sup> Conclusiones en el apartado 7, página 29 de la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2016-00001>

delito<sup>69</sup>. También si los deberes de control se hubieran confiado a un órgano autónomo de la persona jurídica con poderes de iniciativa y control. Por último, cuando los actos se hubieran realizado eludiendo de manera fraudulenta los modelos establecidos de prevención, resultando la diligencia del órgano de supervisión teóricamente suficiente para la exención<sup>70</sup>.

Por otro lado, si el modelo de imputación resulta de los actos delictivos cometidos por las personas indicadas en la letra b) del apartado uno, podría quedar exenta de responsabilidad la persona jurídica que, antes de la comisión del delito, haya adoptado y ejecutado con eficacia los modelos de organización para reducir el riesgo de comisión de delitos.

Para finalizar, la reforma introduce tres nuevos artículos, el 31 *ter*, el 31 *quarter* y el 31 *quinquies*. El 31 *ter* sirve para perfilar las condiciones por las que se pueda exigir la responsabilidad penal, mientras que el 31 *quarter*, se enfoca en los posibles atenuantes, por ejemplo, a través de las actuaciones posteriores al delito de sus representantes legales: la confesión de la infracción a las autoridades; la colaboración en la investigación aportando pruebas; la reparación o disminución del daño causado y la aplicación de medidas de prevención contra comportamientos reincidentes. Por su parte, el artículo 31 *quinquies* determina las excepciones a las que no se le aplican estas disposiciones relativas a la responsabilidad penal, por su propia naturaleza sobre la Entidades de Derecho Público.

Parece ser que la intención del legislador con la introducción de dichas reformas fue la de poner en relieve la necesidad de que los administradores y responsables de las personas jurídicas eleven su compromiso, asumiendo mayores consecuencias por sus decisiones, ya sean por acciones u omisiones que lleven a un resultado, tipificado como delictivo<sup>71</sup>. También se manifiesta, con la introducción de nuevos

---

<sup>69</sup> ETXEBERRIA, E., *La cuestión cautelar en el proceso sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 74-76.

<sup>70</sup> Art. 31 *bis*, apartado 2, 3ª CP

<sup>71</sup> ETXEBERRIA, E., *La cuestión cautelar...*, *Op.Cit.*, pp. 77-78.

modelos de imputación, la imperativa aplicación de modelos de organización internos y eficaces, con los que poder evitar la comisión de delitos y, por tanto, favorecer el descongestionamiento de los Juzgados de lo Mercantil<sup>72</sup>.

En el marco de la PI, la proactividad es el modo más eficaz para lograr que todas las partes implicadas se encuentren dentro de una legalidad y protección. Además, es especialmente relevante en el mundo empresarial, ya que la gran mayoría de títulos de PI se encuentran registrados a nombre de sociedades y otras personas jurídicas<sup>73</sup>. Los propios creadores de obras industriales, entendiendo en este contexto como tales a la propia sociedad mercantil titular de las patentes, son los responsables de poner a disposición de todas las personas físicas implicadas dentro de la organización los medios necesarios para examinar y determinar si la tecnología desarrollada en su aplicación industrial constituye o puede constituir una vulneración de derechos registrados previamente.

En relación con la aplicación procesal de las normas de ámbito penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante la LECr)<sup>74</sup>, establece las bases para el desarrollo del procedimiento, para el que se prevén especialidades que analizaremos en los siguientes subepígrafes, relativos a las medidas cautelares y la carga de la prueba. En cuanto al tipo de procedimiento, en principio se trataría a través del procedimiento abreviado, siguiendo el artículo 757 de la propia LECr,

---

<sup>72</sup> Tal y como recoge en su blog online Michael Page, empresa especializada en Recursos Humanos y selección, las empresas tienen la necesidad de afrontar el cambio normativo que impone la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de la figura del *Compliance Officer*, encargado de controlar y prevenir la comisión de delitos en la organización. Más información en: <https://www.michaelpage.es/advice/empresas/atraer-y-retener-talento/el-compliance-officer-una-figura-indispensable-en-la>

<sup>73</sup> La OEPM publicó una relación de mayores titulares de solicitudes de patentes europeas que se presentaron en 2020 a través de su oficina. Destaca el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en primer lugar y algunas universidades como la Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad del País Vasco. En segundo lugar, se encuentra BSH Electrodomésticos España S.A. y en tercer lugar, la categoría de solicitante particular. Sin embargo, a nivel general destacan las empresas farmacéuticas y las relacionadas con la electrónica y la aeronáutica. OEPM, "La OEPM en cifras 2020", p. 27, NIPO (en línea): 116-21-006-7.

<sup>74</sup> Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036>

introducido por la reforma de 2002<sup>75</sup>, el cual establece esta modalidad para los delitos castigados con penas privativas de libertad no superiores a nueve años.

No obstante, con la introducción de esta “Ley de Juicios Rápidos” en este ámbito, también es posible el enjuiciamiento más ágil de los delitos que reúnan una serie de requisitos, los cuales se recogen de manera resumida y sencilla en la página web de la OEPM<sup>76</sup>. En primer lugar, debe tratarse de delitos flagrantes, cuya definición viene dada en la LECr en su artículo 795.1, párrafo 1º, como “el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente *in fraganti* aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él”. Debe estar recogido además en el elenco de delitos que la ley establece (artículo 795.1, 2º párrafo de la LECr), al que se añadió, a partir de la reforma, los delitos flagrantes cometidos contra la PI de los artículos 270, 273, 274 y 275 del CP. También requiere que la instrucción se prevea sencilla, con plazos mucho más abreviados. Con esta modalidad se permite que, a través de la Policía Judicial, se denuncien por vía de atestado policial a los presuntos delincuentes por delitos flagrantes contra la PI, incluso sin ser detenidos, para poder ser citados a comparecer ante el Juzgado de Guardia en calidad de denunciados. De nuevo, el legislador prevé reformas para

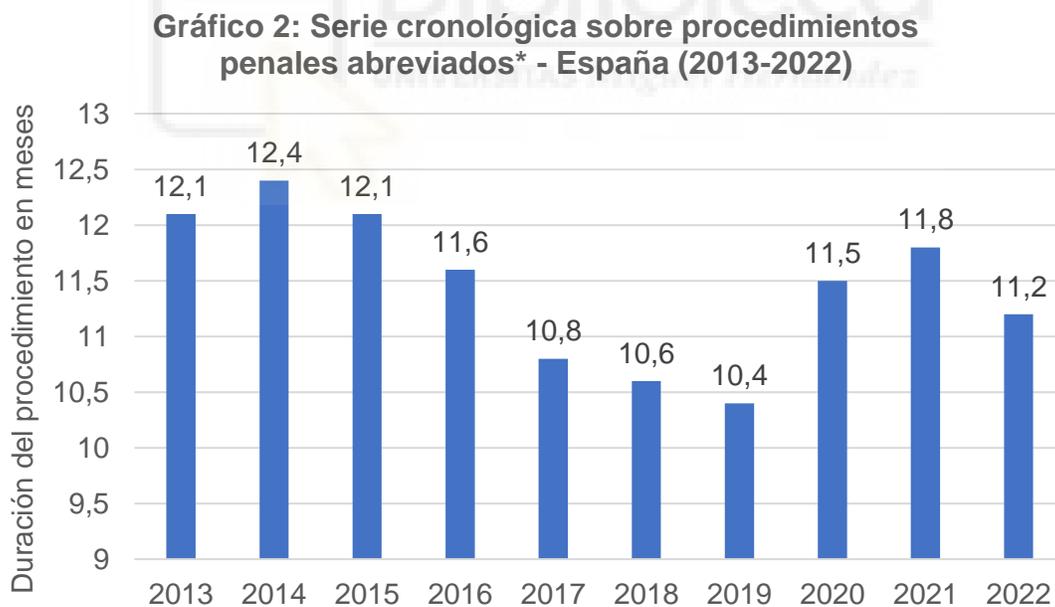
---

<sup>75</sup> La llamada “Ley de Juicios Rápidos”, Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. Última consulta el 28 de junio de 2023 en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20823>

<sup>76</sup> Procedimientos Judiciales frente a las violaciones de derechos de Propiedad Industrial. Página Web Oficial de la OEPM: [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/actuaciones\\_frente\\_pirateria/procedimientos\\_judiciales.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/actuaciones_frente_pirateria/procedimientos_judiciales.html)

liberar los Juzgados de lo Penal, con el fin de destinarlos al enjuiciamiento de delitos de mayor gravedad e índole social.

Si se observa la evolución que siguen los procedimientos penales abreviados en el siguiente gráfico, aparece una disminución en el tiempo estimado de resolución desde el año 2015, año en el que como se ha comentado previamente, se introduce tal reforma en el CP, en la cual se promovía el refuerzo de sistemas de prevención del delito en las personas jurídicas. Entre los años 2017 y 2019 se encuentran los tiempos medios más bajos y luego remonta en 2020 y 2021, años post-covid en los que la innovación fue un elemento clave en la industria, especialmente en la farmacéutica. Aunque los datos se integran con otro tipo de delitos, es posible que durante ese periodo aumentara la incidencia en este tipo de procedimientos debido, coyunturalmente, a la existencia de mayores creaciones industriales, sin embargo, a partir de 2022 se registró una tendencia a la baja, por lo que la reforma introducida en 2015 parece haber establecido mejoras estructurales desde su implantación.



Fuente: Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales del CGPJ, del resto de procedimientos penales abreviados, \*excluidos los asuntos de violencia contra la mujer, violencia doméstica y las diligencias urgentes: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/ch.Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales.formato1/?idOrg=23&anio=2022&territorio=Espa%C3%B1a&proc=Resto%20de%20Procedimientos%20Abreviados>

En definitiva, la vía penal es útil para aquellos casos en los que la pretensión del afectado por la violación de sus derechos de patente se base en reclamar responsabilidad penal a la persona jurídica. No obstante, a efectos prácticos veremos que la vía civil aporta soluciones más óptimas para la reparación del daño, que en la mayoría de casos suelen ser pecuniarias.

### **2.1.2. La vía civil**

Además de la vía penal, tenemos la alternativa de la vía civil-mercantil, apoyada en la LP, el Código Civil<sup>77</sup> y la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>78</sup>. El Título VII de la LP recoge en su artículo 71 un listado de acciones civiles que puede emprender el titular de la patente contra una lesión de sus derechos. Dichas acciones prescriben en el plazo de cinco años, contados desde el momento en que puedan ejercitarse, tal y como se establece en el artículo 78 de la LP, limitando su ejercicio a aquellos titulares que no hayan obtenido una indemnización en forma adecuada de los daños y perjuicios por la introducción del objeto de patente en el comercio por parte de aquellos que lo exploten.

En concreto, se prevé en primer lugar la solicitud de cesación de los actos que violen el derecho; el embargo o atribución en propiedad de los objetos producidos o importados y de los medios utilizados para su producción, en el caso de patentes de producto, o para su realización, en el caso de patentes de procedimiento; la adopción de medidas para la prevención de la infracción recurrente y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Para ciertos casos con relevancia pública, el juez puede condenar al infractor a la publicación de la sentencia condenatoria a su costa.

---

<sup>77</sup> Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

<sup>78</sup> Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Los presupuestos para la indemnización por los daños y perjuicios sufridos se recogen en el artículo 72 de la misma LP: estarán obligados a indemnizar quienes exploten directamente la patente o procedimiento patentado sin consentimiento del titular, además de aquellos que realicen actos de explotación mediando culpa o negligencia. Se entenderá que ha actuado a sabiendas si los actos se producen después de recibir el requerimiento de cesión de los actos por parte del titular. Las indemnizaciones podrán contemplar, según el artículo 74 de la LP, el valor efectivamente perdido y el lucro cesante<sup>79</sup>. También es posible reclamar los gastos de investigación en los que se deba incurrir para obtener las pruebas necesarias para corroborar la comisión de la violación del derecho, así como la compensación por daños morales, independientemente de la existencia o no de un perjuicio patrimonial<sup>80</sup>. Por último, el artículo 76 establece la potestad del titular para exigir la indemnización por desprestigio, en especial “como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada del producto en el mercado”.

El desarrollo de las demandas en la vía civil, se tramitará en el ámbito del juicio ordinario, en aplicación del artículo 249 de la LEC, independientemente de la cuantía, siempre y cuando las demandas no versen únicamente sobre reclamaciones de cantidad. Se decidirán por juicio verbal las demandas relativas a la acción de cesación, cuando estén relacionados con intereses colectivos o difusos entre los consumidores. Además, desde 2022, se tramitarán por juicio verbal aquellos recursos contra resoluciones de la OEPM, que pongan fin a la vía administrativa<sup>81</sup>. En caso contrario, se tramitará de acuerdo con el procedimiento que corresponda por la cuantía reclamada. Así, los procedimientos de una cuantía

---

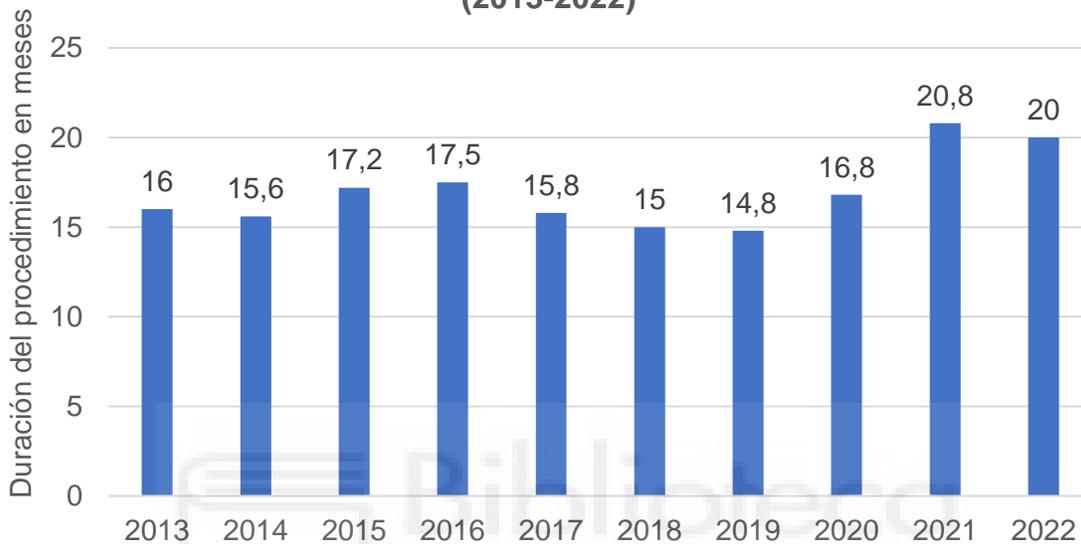
<sup>79</sup> Es difícil de calcular el lucro cesante, ya que pueden intervenir también factores coyunturales. GARCIA VIDAL, A. sintetiza en su artículo “Cuantificar los daños por infracción de patente en ejecución de sentencia: nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo” algunos aspectos relevantes basados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tal y como indica, aunque la cuantificación del lucro se basa principalmente en la pretensión del demandante, es posible que no sea suficiente y requiera de la aportación de información adicional por la parte demandada en la fase de ejecución texto disponible en: [https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/04/Cuantificar\\_danos\\_infraccion\\_patente-.pdf](https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/04/Cuantificar_danos_infraccion_patente-.pdf)

<sup>80</sup> Art. 74.2.a) LP.

<sup>81</sup> Art. 250.13.3 LEC.

superior a los 6.000 euros o de cuantía indeterminada, se tramitará por el procedimiento ordinario y los de cuantía inferior, por juicio verbal, según los artículos 249 y 250 de la LEC.

**Gráfico 3: Serie cronológica sobre las demandas por acciones relacionadas con la Propiedad Industrial - España (2013-2022)**



Fuente: Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales del CGPJ: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/ch.Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales.formato1/?idOrg=29&anio=2022&territorio=Espa%C3%B1a&proc=Demandas%20por%20acciones%20relacionadas%20con%20la%20propiedad%20industrial>

Como puede observarse en el gráfico anterior, en los últimos diez años, la duración media de los procedimientos relacionados con la PI ha ido oscilando alrededor de unos 17 meses de media, alcanzando su mínimo en 2019, con un tiempo estimado de 14,8 meses. En 2020 se incrementa la duración, al igual que sucedía con los procedimientos penales, por lo que la incidencia del Covid pudo tener efectos en la administración de ambas jurisdicciones. Como veremos en los siguientes apartados, también la jurisdicción civil ha sufrido una serie de reformas, en términos de competencia y medidas cautelares, cuyas consecuencias se esperan hacer notar favorablemente en la carga de los organismos judiciales, a partir del 2023.

Queda contrastado que tanto en la vía civil como la penal, el legislador ha ido introduciendo cambios en las leyes correspondientes con el fin de facilitar el tratamiento procesal. Por tanto, las dos vías deben ser efectivas para garantizar la protección de los derechos fundamentados en el art. 59 de la LP, si bien hay que prestar especial atención a la concurrencia del dolo, para poder elegir una vía u otra, de modo que la resolución del litigio se pueda prolongar, en función de los tiempos estimados de cada jurisdicción competente, de las medidas cautelares e investigación, así como la carga de la prueba.

Tal y como indica la OEPM “si bien, a primera vista, la vía penal parece más rápida y efectiva para lograr una inmediata cesación de los actos de infracción, la vía civil puede proporcionar resultados más amplios”<sup>82</sup>. Así, podemos concluir que ambas vías son óptimas y la elección de una u otra dependerá de cada caso. No obstante, al tratarse de derechos que respaldan principalmente intereses económicos, no es extraño que los titulares de estos derechos, la mayoría de ellos empresas, prefieran optar por la vía que les de mayor cobertura en la protección de su actividad explotadora, a través de un amplio abanico de acciones judiciales con las que cuentan los legitimados. Además, las condenas penales pueden suponer perjuicios contra las partes condenadas, por lo que pueden aportar un componente negativo a la imagen de las empresas que afecte a su competitividad en el mercado.

Para profundizar más en los aspectos que más interesan a los creadores de obras industriales, los siguientes subepígrafes se centrarán en las especialidades procesales dentro del ámbito mercantil, con el fin de proporcionar una estructura clara y actualizada de la protección y defensa del Derecho de Patentes, determinando la competencia, la legitimación, las medidas cautelares que se pueden solicitar y la dimensión de la carga de la prueba.

---

<sup>82</sup>[http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/actuaciones\\_frente\\_pirateria/procedimientos\\_judiciales.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/actuaciones_frente_pirateria/procedimientos_judiciales.html)

## 2.2. Competencia

Para determinar la competencia en el ámbito jurisdiccional sobre los asuntos relativos a las patentes, es necesario acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial<sup>83</sup>, en adelante LOPJ. El artículo 22 de esta norma menciona la competencia exclusiva de los Tribunales Españoles en materia de patentes, en concreto, en relación con la inscripción o validez de las mismas, de las marcas, de los diseños o dibujos y modelos y de otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se soliciten o tengan efectos en España.

En cuanto al ámbito civil, la LEC dirige, a través del artículo 52, párrafo 13º, la competencia territorial al tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. Así, el artículo 118 de la LP, determina en su apartado 2, que la competencia se asumirá objetivamente por el Juzgado de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el CGPJ haya acordado atribuir exclusividad del conocimiento de los asuntos de patentes<sup>84</sup>. En concreto, será conocedor el Juzgado correspondiente al domicilio del demandado, o en caso de actuar por un representante autorizado en España, la residencia de éste, siempre que existan en su Comunidad Autónoma Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes. Si no existe tal juzgado especializado en la CCAA, el actor podría elegir el Juez de lo Mercantil al que le corresponda el conocimiento de estos asuntos. También se prevé como fuero electivo, siempre que exista el requisito de especialidad en asuntos de patentes, el lugar de comisión de la violación del derecho de PI, o donde se hubieran producido sus efectos. A modo de ejemplo, un demandado que reside en Alicante deberá de interponer la demanda en el juzgado especializado que corresponda de Valencia, especializados en Patentes. Si, por el contrario, el demandado se encuentra en

---

<sup>83</sup> Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

<sup>84</sup> Ver ANEXO 2: Juzgados especializados en materia de patentes, CGPJ (2023).

Murcia, al no existir juzgado especializado en la Región, deberá de acudir a cualquier juzgado de lo Mercantil.

En cuanto a los recursos ante resoluciones relativas a asuntos que afectan a patentes, existen diferentes alternativas. El artículo 52, párrafo 13º *bis* de la LEC, establece que para los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, dictadas por la OEPM “serán responsables las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial, relativa a la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o del representante autorizado en España para actuar en su nombre”. En su defecto, también podrá aplicarse el fuero a elección del demandante, pudiendo ser competentes, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial, en cuya circunscripción radique la sede de la OEPM, siendo en este caso, Madrid.

Por su parte, para las sentencias dictadas contra estos recursos, serán responsables las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, según el artículo 468 de la LEC. El propio artículo, también establece la misma competencia para los recursos extraordinarios por infracción procesal contra las sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia. Por último, los recursos de casación podrán ser interpuestos, según el artículo 477 de la LEC, frente a sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas por la OEPM.

Además, en 2022 se publicó una reforma a través de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio<sup>85</sup>, con la que se modifica el artículo 74.1 e introduce el artículo 82 *bis* en la consolidada LOPJ, estableciendo secciones especializadas de una misma Audiencia Provincial para que asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las “resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía

---

<sup>85</sup> Reforma de la LOPJ, a través de la 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.

administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas”. Según indica, el CGPJ, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ), podrá acordar esta especialización, que se adoptará necesariamente cuando el número de Juzgados de lo Mercantil dentro de la provincia fuera superior a cinco. De ser más de una las secciones especializadas, se distribuirían las materias entre cada sección. Las secciones no tienen carácter excluyente, sino que dependerá del volumen de trabajo que tengan, aunque sí puede tener carácter exclusivo, donde operará una sección especializada de la Audiencia Provincial, para resolver esos recursos.

En cuanto a los recursos mencionados anteriormente contra resoluciones de la OEPM que agoten la vía administrativa, se introduce en la reforma el artículo 447 *bis*, con una serie de especialidades para la tramitación de la impugnación, que se sustancia a través de juicio verbal. Las especialidades son, en primer lugar, relativas a la legitimación, pudiendo ser únicamente las partes que hubieran intervenido en el procedimiento administrativo previo. En segundo lugar, el plazo, pudiendo interponer recursos dentro de los dos meses siguientes a la notificación o publicación en el Boletín Oficial de la PI, en el caso de tratarse de una resolución expresa. De no ser expresa, el plazo se extiende a seis meses desde el día siguiente a producirse el “acto presunto”. Uno de los requisitos para la tramitación, una vez admitido el recurso, es el traslado del expediente administrativo por parte de la OEPM al órgano judicial competente, el cual deberá ser remitido en un plazo improrrogable de veinte días, desde el registro de la comunicación judicial en la OEPM. Si transcurre el plazo y no lo han remitido, o no se ha recibido al completo, se reclamará de nuevo. Una vez recibido, se emplazará a los interesados en el plazo de nueve días, que en el caso de la OEPM se entenderá personada, por la simple remisión del expediente. Una vez emplazados, el Letrado de la Administración de Justicia acordará la entrega del expediente al recurrente para que emita demanda

en el plazo de veinte días, transcurrido el plazo sin deducirla, se procederá de oficio al archivo de las actuaciones<sup>86</sup>.

De no producirse la remisión del expediente, el recurrente tendrá derecho a solicitar al juez la potestad para formalizar la demanda. Si tras deducirla se recibe el expediente, se emplazará a las partes para que formulen alegaciones complementarias en el plazo de diez días. En todo caso, con el recurso el demandante podrá pretender la declaración de no ser conforme a Derecho o la anulación de la resolución recurrida, así como el “reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada”.

En el apartado III del preámbulo de la reforma, el legislador justifica esta especialización en la existencia de un alto grado de experiencia en esta materia por ciertos juzgados y la necesidad de evitar diferencias en el criterio jurisprudencial entre los dos órdenes jurisdiccionales, el contencioso-administrativo y el civil, “favoreciendo por tanto el principio de seguridad jurídica”.

Observando la clasificación por especialización del CGPJ<sup>87</sup>, que se recoge en el ANEXO 2, existen juzgados que tienen competencia para conocer de las obras industriales más comunes como las patentes, las marcas y los diseños industriales y otros en los que se centran, como en el caso de Valencia, solo en patentes.

Cabe destacar que parte de esa especialización territorial se debe a eventos específicos e industrias tecnológicas establecidas alrededor de dichos juzgados. En este sentido, es interesante mencionar el protocolo aplicado por los Jueces de lo Mercantil de Barcelona desde 2015<sup>88</sup>, creado *ad-hoc* para resolver cuestiones sobre

---

<sup>86</sup> Art. 447 *bis*. 11ª 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.

<sup>87</sup> Juzgados especializados (ART. 98 LOPJ), última consulta el 6 de julio de 2023 en el siguiente enlace: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Demarcacion-y-Planta-Judicial/Juzgados-especializados/?vnextlocale=es&startAt=20>

<sup>88</sup> Comunicación del Poder Judicial, 3 de julio de 2015. Última consulta el 12 de julio de 2023 en: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/gl/Poder-Xudicial/Tribunais-Superiores-de-Xustiza/TSX-Cataluna/Sala-de-prensa/Hemeroteca/Jueces-de-Mercantil-de-Barcelona-crean-un-protocolo-sobre-cuestiones-de-patentes-y-marcas-a-raiz-del-Mobile-World-Congress--MWC--de-Barcelona>

patentes y marcas durante la celebración de la *Mobile World Congress (MWC)*, una de las mayores ferias comerciales de tecnología y comunicaciones a escala mundial. Entre los criterios de actuación que estableció el Poder Judicial, se encuentra la tramitación con orden preferente y prioritario de las medidas cautelares urgentes, por ejemplo, eliminando inmediatamente de la exposición o exhibición los objetos que vulneren derechos de patentes o marcas, o aquellos que inciden en actos de competencia desleal y publicidad ilícita<sup>89</sup>. Esto deberá realizarse en el plazo máximo de dos días desde la solicitud, sin necesidad de audiencia por la parte demandada, lo cual pone de manifiesto la agilidad que requieren este tipo de actuaciones para evitar daños a las partes solicitantes de las medidas, pero también la afectación que pueden sufrir las partes a las que se les impone las medidas cautelares, teniendo en cuenta la corta duración y alto impacto de este tipo de eventos.

Para minimizar los efectos de estas medidas, se puede admitir la presentación de escritos preventivos ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, resolviendo en un plazo de 24 horas, para que pueda exponer el demandado sus alegaciones y evitar graves perjuicios durante el evento. El juez tendrá en cuenta para la valoración de la urgencia, lo dispuesto en el artículo 733 de la LEC, aplicando las medidas cautelares sin audiencia cuando concurra la buena fe del demandante, entendiendo que existe mala fe si conocía con antelación de la vulneración de su derecho, pero no presentó la solicitud con tiempo suficiente para que el demandado presente alegaciones. La ejecución de estas medidas cautelares o diligencias urgentes se aplicará por el Tribunal Mercantil de Barcelona de manera inmediata, salvo en el caso del ámbito competencial de marcas europeas y diseños comunitarios, en los que tendrán que comunicarse con el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante para su adopción.

---

<sup>89</sup> Texto actualizado para la celebración de la MWC 2023, disponible para lectura en: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Noticias/2022/2022\\_12\\_02\\_Protocolo\\_MWC\\_2023\\_ES.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2022/2022_12_02_Protocolo_MWC_2023_ES.pdf)

Para concluir, con la entrada en vigor de la reforma de la LOPJ, también se prevé un reparto competencial, habilitando a la OEPM para declarar la nulidad y caducidad de las marcas y otros signos distintivos. No obstante, en materia de patentes, debido a su complejidad técnica, sigue siendo objeto de controversia judicial. La propia LP dedica su Capítulo IV a la solución de controversias por la vía extrajudicial. De este modo, el artículo 133 de la LP prevé la posibilidad de conciliación en materia de invenciones de empleados, para que, si las partes litigantes lo desean, en este caso relacionadas a través de un contrato de trabajo o servicios, puedan someterse a un acto de la resolución por parte de un juez del objeto litigante.

### 2.3. Legitimación

A pesar de que la legitimación a nivel general no se trata de un presupuesto procesal, sí puede entenderse en el caso de las patentes, como conducción procesal, por venir recogida expresamente en el art. 2.3. de la LP, como legitimación extraordinaria. Cabe destacar, al hilo de los criterios analizados, que existe un presupuesto procesal conocido por una extensa doctrina como la legitimación procesal o capacidad de conducción procesal, cuya omisión en el proceso puede dar lugar, bien a una inadmisión de plano de la demanda, bien a una resolución absolutoria en la instancia<sup>90</sup>. Este presupuesto supone que el juez o tribunal pueda actuar de oficio en el examen previo de legitimidad, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto.

La titularidad del Derecho de Patentes requiere, para su reconocimiento, que se haya inscrito debidamente en el Registro de Patentes, aplicando el principio de *prior tempore potior iure*<sup>91</sup>. El artículo 10 de esta ley determina que para las solicitudes

---

<sup>90</sup> GIMENO, V.; Calaza López, S.; Díaz Martínez, M., *Manual de Derecho Procesal Civil Parte General*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 61-63.

<sup>91</sup> “Primero en el tiempo, mejor en el Derecho”, traducido del latín e introducido por el Derecho Romano, se trata de un principio general del derecho comúnmente integrado en la práctica judicial en Europa. Aplicado al Registro de Patentes, deviene en la prioridad de la norma sobre los actos realizados con

conjuntas todas las partes solicitantes estarán legitimadas, mientras que, si existen varias solicitudes independientes, predominará la de fecha anterior de solicitud.

El artículo 117 de la LP concreta las personas, físicas o jurídicas, que pueden realizar un ejercicio legítimo de acciones contra quien vulnere sus derechos registrados. Así el párrafo 1, establece que, además de los propios titulares de los derechos propiamente inscritos en el Registro de Patentes, estarán legitimados aquellos que “acrediten haber solicitado la inscripción del acto o negocio que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida”, es decir, que se encuentre registrada la solicitud de la patente, aunque no haya sido concedida, siempre que finalmente fuera otorgado el derecho.

Por otro lado, las patentes están sujetas a licencias, algunas de exclusiva por terceros, que pagan al titular una cuota por la explotación de la creación industrial. De esta manera, el legislador ha querido también dotar de legitimación únicamente al licenciataria en exclusiva, equiparándolo al propio titular, siempre que en el contrato de licencia no exista un pacto expreso en contrario. La norma no prevé lo mismo para el licenciataria no exclusivo ni para la figura del concesionario, quienes tendrán que solicitar al propio titular el ejercicio de las acciones por cuenta propia, a través de un requerimiento fehaciente<sup>92</sup>. Si el titular se negara a ejercitar la acción en un plazo de tres meses, se legitimará al licenciataria no exclusivo para que ejerza la acción oportuna, incluyendo la solicitud al Juez de adopción de medidas cautelares urgentes, tal y como recoge el artículo 117.3. de la LP, así como la práctica de diligencias para la comprobación de los hechos, como señala el artículo 123 LP, haciendo uso de intervención pericial si lo considera necesario. Además, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juez podrá fijar una caución para cubrir la responsabilidad, si deviniera, de los daños y perjuicios que estas diligencias pudieran causar.

---

carácter anterior a otros posteriores. Este principio es analizado en profundidad por GARCÍA FUEYO, B., en sus “Anotaciones a la regula iuris prior tempore potior iure en *Fundamentos Romanísticos del Derecho Europeo e Iberoamericano*, Imprenta Nacional de la Agencia Estatal, Madrid 2020, Pp. 349 y ss.

<sup>92</sup> Art. 117.2 LP.

En el apartado de la elección de la jurisdicción, se han señalado las acciones civiles recogidas en el artículo 71 de la LP, como la cesación de los actos que violan el derecho, el embargo o atribución en propiedad de los productos patentados o medios para su producción, entre otros. Además, existen acciones contra el titular de la patente, en concreto, la nulidad de la patente, la acción negatoria (artículo 121) y la reivindicación de la titularidad por un tercero (artículo 12). En cuanto a la nulidad, el artículo 120 de la LP facilita la vía de reconvención a quienes demanden por violación del derecho de PI, de modo que pueda declararse nula la patente<sup>93</sup>. Frente a esto, el titular puede modificar las reivindicaciones de la patente al contestar la demanda de nulidad o de reconvención, para evitar la nulidad de todo el derecho en general. La OEPM recibirá por parte del juez la solicitud para inscribir las modificaciones como anotación preventiva y también podrá actuar como perito cuando el juez cuestione la validez de la patente, de modo que pueda esclarecer su contenido, especialmente en el caso de que se aporten informes contradictorios por las partes. El ejercicio de estas acciones se anotará en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad a terceros y en su caso la sentencia, cuando se ponga fin al procedimiento.

En el Capítulo I del Título X de la LP se determinan las causas de nulidad de las patentes, en su artículo 102, el ejercicio de la acción en el artículo 103 y los efectos de la nulidad en el artículo 104. En concreto, se justificará la nulidad cuando no concorra algunos de los requisitos de patentabilidad descritos en el Título II de la LP, explicados en un subepígrafe anterior del presente trabajo. También podrá ser sometida a la nulidad cuando la descripción de la invención no sea lo suficientemente clara y completa como para que un experto en la materia pudiera ejecutarla sin dificultad. Además, esta suficiencia en la descripción afecta también al exceso del contenido, por lo que puede declararse la nulidad cuando el objeto de protección sea mayor que el declarado en la solicitud de patente presentada. Por

---

<sup>93</sup> Esto sucedió, como se verá en el último epígrafe, en el caso conocido como “Thermomix” VS Lidl.

último, también prevé la nulidad en los casos en los que el titular no tuviera el derecho a obtenerla, según el artículo 10 de la LP.

Cabe mencionar que la nulidad puede afectar a la totalidad de la patente o, alternativamente, a un juego o juegos concretos de reivindicaciones, en cuyo caso se podrá declarar la nulidad parcial de la patente. Esto es debido a que una infracción puede ser de diferentes tipos: directa, cuando afecta a alguno de los elementos del objeto de invención, o indirecta si la violación tiene su origen en la entrega u ofrecimiento de los medios necesarios para la reproducción y explotación del objeto de la patente. A su vez las directas pueden ser totales o literales, si el producto o procedimiento del infractor incorpora todos los elementos del objeto de invención, o pueden ser parciales o equivalentes, cuando se sustituye algún elemento por otro que cumple la misma función. De esta manera, GARCÍA VIDAL establece la necesidad de comprobar elemento por elemento para resolver con claridad si se trata de un tipo u otro de infracción<sup>94</sup>.

El artículo 103 de la LP especifica el ejercicio de la acción de nulidad, diferenciando la acción de impugnación de la validez de la patente, que tiene carácter público, de la acción de solicitud de declaración de nulidad, que pertenece exclusivamente a los legitimados para el ejercicio de acciones civiles. Esta acción de declaración de nulidad puede ejercerse durante toda la vida legal de la patente y hasta los cinco años posteriores a su caducidad contra los titulares registrales. Si ya se hubiera pronunciado en el ámbito contencioso-administrativo sobre el fondo de la cuestión de nulidad de una patente, no se podrá interponer demanda en el ámbito civil<sup>95</sup>. El resultado de una sentencia estimatoria de nulidad tiene efectos retroactivos sobre la patente, considerando que nunca fue válida.

---

<sup>94</sup> GARCÍA VIDAL, A. "La infracción directa y la infracción indirecta de las patentes de segunda o ulterior indicación médica con reivindicaciones «de tipo suizo». Octubre 2016. Disponible en: <https://www.gap.com/wp-content/uploads/2018/03/la-infraccion-directa-y-la-infraccion-indirecta-de-las-patentes-de-segunda-o-ulterior-indicacion-medica-con-reivindicaciones-de-tipo-suizo.pdf>

<sup>95</sup> Art. 103.5 LP.

Por otro lado, cabe destacar situaciones especiales descritas en los artículos 64 y 65 de la LP. Se trata, en primer lugar, de la falta de cobertura del titular frente a patentes anteriores, recogida en el artículo 64: “el titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya”. De este modo, no es posible alegar la existencia de una patente posterior para camuflar una infracción de la patente anterior, teniendo que asumir en todo caso la responsabilidad de carácter objetivo por vulnerar derechos previos registrados.

En segundo lugar, el artículo 65 de la LP hace referencia a las patentes dependientes, entendiendo que existe dependencia cuando el objeto de una patente no puede ser explotado sin la utilización de otra invención protegida por una patente anterior. El titular de la patente anterior podrá explotar el objeto de su patente, pero para explotar el objeto de una patente posterior, dependerá siempre del consentimiento del titular de la patente posterior, mientras que este último no podrá explotar ninguna de las dos patentes, de no existir el consentimiento del titular de la patente anterior. Para dar protección al titular de la patente posterior, se prevé la posibilidad de licencias obligatorias.

Otra de las causas que puede justificar las licencias obligatorias es la exigencia de explotación que establece la propia LP, en su artículo 90. Como se ha definido anteriormente, uno de los requisitos de patentabilidad era que el objeto de invención fuera susceptible de aplicación industrial. Esto implica, además, que exista una explotación efectiva, para que la protección de la tecnología conceptuada en el Derecho de Patentes pueda ser legítima. Para ello, el legislador establece la obligación del titular de explotar la invención patentada directa o indirectamente en el territorio español o en el de otro Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, siempre que sea suficiente para cubrir la demanda española. El plazo determinado para iniciar la explotación es de cuatro años desde la fecha de prioridad de la patente o dentro de los tres años siguientes a su concesión y publicación.

Por último, es especialmente relevante en la era de la comunicación 3.0.<sup>96</sup> conocer la dimensión de las patentes y la esfera de la legitimación. Uno de los principales conflictos que lleva acechando a los creadores industriales en los últimos años es la existencia de los *patent trolls*<sup>97</sup>. Este término corresponde a aquellas entidades que utilizan las patentes únicamente para reclamar licencias de explotación o realizar acciones contra la infracción del derecho por otras personas físicas o jurídicas, sin que exista por su parte ningún interés de explotar la invención.

Este fenómeno es ampliamente conocido en EE. UU., donde, hasta hace unos años, se seguía un modelo de prioridad de la invención, al contrario que el sistema español, en el que el registro siempre es prioritario. Debido a los conflictos planteados, se produjo un cambio del modelo tradicional hacia el europeo, así en 2011 EE. UU. pasó a aplicar el sistema de prioridad en el registro, con el ánimo de reducir estas conductas fraudulentas, que entre 1990 y 2010 habían causado a los inversores de creaciones industriales unas pérdidas de aproximadamente 500 billones de dólares americanos, el equivalente a 500.000 millones de dólares<sup>98</sup>.

En Europa este fenómeno está más asociado a la perversión de otros derechos de propiedad industrial, como por ejemplo las marcas, en las que es común encontrar mercados en los que una marca está registrada por una persona física o jurídica

---

<sup>96</sup> Véase al respecto la publicación de la Universidad Southern New Hampshire Southern New Hampshire, de 9 de noviembre de 2022: “¿Qué es la Comunicación 3.0?”: bajo esta comunicación “el usuario tiene la posibilidad de escoger la información que más le convenga”. Incluye una serie de elementos propios, tales como: los contenidos multimedia, el uso del *crossmedia* o adaptación de un mismo mensaje a través de diferentes canales o plataformas (transmedia). También integra la inteligencia artificial y la personalización de los resultados de búsqueda, dependiendo de su perfil y comportamiento en la navegación e incluso por geolocalización. Esta personalización de los resultados de búsqueda puede facilitar el acceso a contenido tecnológico vulnerable, que no esté correctamente protegido legalmente por sus creadores. Lectura el 24 de julio de 2023 a través del enlace a la web de la Universidad Southern New Hampshire (EE.UU.): <https://es.snhu.edu/noticias/que-es-la-comunicacion-3-0>

<sup>97</sup> Concepto introducido originalmente en EE.UU. en los años 90 para referirse a los secuestradores de patentes, siendo aquellos que se apropian de la titularidad de una invención bajo ánimo de lucro y sin interés por la explotación de la invención. Más información sobre estos términos puede ser encontrada en MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent Trolls y derecho de la competencia. Los usos ofensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia 2020.

<sup>98</sup>Erik Gregersen: “Patent trolls”, actualizado en el glosario el 30 de junio de 2023 en la web de Britannica: <https://www.britannica.com/money/patent-troll>

que ha copiado exactamente la marca de otras entidades, sin estar esta debidamente registrada en el territorio donde pretende hacer valer su registro fraudulento. Cuando las entidades que originariamente crearon la marca acuden a registrarla en el país del “secuestrador” para poder explotarla, les es denegada la solicitud, mientras en paralelo, el “secuestrador de la marca” solicita al fabricante o distribuidor que la creó el rescate conveniente, para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial con el que agilizar los tan burocráticos procedimientos en Estados ajenos<sup>99</sup>.

Según indica la OMPI, existen mecanismos de prevención del riesgo para este tipo de sucesos a través de la suscripción de una póliza de seguro de propiedad intelectual o industrial, ya que “los seguros proporcionan una clara ventaja en la gestión del riesgo (...) En una situación en la que no todos los innovadores son iguales, asegurar los activos de propiedad intelectual puede compensar algunos de estos costos y ayudar a igualar las condiciones al permitir a los litigantes presentar su caso en las mejores condiciones posibles”<sup>100</sup>. Entre las coberturas se incluyen: defensa jurídica y reclamación de daños y perjuicios; cobertura de riesgos múltiples, como por ejemplo el lucro cesante o la pérdida de competitividad y la cobertura por infracción.

Es posible que, de haber existido este tipo de herramientas en los inicios de la revolución industrial, se habrían podido evitar algunas de las situaciones injustas descritas en el apartado 1.1. sobre los conflictos entre creadores industriales con más y menos recursos. Por tanto, es importante conocer, desde la óptica legal, los medios que están a disposición de los interesados para la protección de los derechos, además de delimitar la legitimidad, ya que están en juego, no solo los

---

<sup>99</sup> El art. 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece la posibilidad de declarar nula la solicitud de registro presentada ante la OEPM o mediante demanda reconvencional cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud. No obstante, cuando el registro se efectúa fuera de España, es posible que la normativa no contemple esta causa de nulidad, o que los trámites para lograrla sean muy complicados, teniendo en cuenta las diferencias lingüísticas y normativas a las que el interesado puede enfrentarse.

<sup>100</sup> OMPI, agosto de 2011. Revista de la OMPI 4/2011: “Asegurar los riesgos de la innovación”. Lectura disponible en: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2011/04/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/04/article_0007.html)

intereses privados de los creadores industriales y otros legitimados como licenciarios, sino también, el interés público sobre la tecnología desarrollada y la seguridad de los usuarios de las patentes a través del proceso o procedimiento que resulte.

#### **2.4. Práctica de diligencias y medidas cautelares**

En ocasiones, ante una presunta violación de derechos de patentes, se requiere la acción inmediata de las autoridades judiciales para evitar daños recurrentes sobre el objeto de protección. En el presente apartado, concretaremos cuáles son los supuestos y quiénes están legitimados para solicitarlas, así como la competencia para su aplicación.

En primer lugar, el legitimado para ejercitar las acciones descritas en el subepígrafe anterior también podrá solicitar la práctica de diligencias urgentes, con el fin de verificar la existencia de una posible infracción. Además, tal y como apunta el artículo 123, apartado tercero, de la LP “solamente podrá acordarse la práctica de diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas”. El juez determinará si la pretensión está fundamentada y, en caso negativo, rechazará la práctica de diligencias y se utilizará la cantidad necesaria de la caución previamente otorgada por el peticionario para cubrir los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la petición.

En el caso de que el órgano judicial acuerde la adopción de la medida, se procederá a la comprobación de las evidencias y manifestaciones de los implicados, con intervención y apoyo pericial, tras lo que el juez determinará si los hechos pueden ser susceptibles de considerarse actos ilegítimos contra el derecho de patente. La decisión del juez, según el artículo 124 párrafo quinto será definitiva, por lo que no cabrá recurso alguno en contra. En el plazo de treinta días desde la expedición y

entrega de las certificaciones y copias de las diligencias, el solicitante deberá de efectuar la demanda correspondiente, de lo contrario quedarán sin efecto<sup>101</sup>.

Por otro lado, el capítulo III de la LP se centra en la regulación de las medidas cautelares para asegurar la eficacia de la tutela judicial. De este modo, el artículo 128 prevé, en primer lugar, la cesación de los actos susceptibles de vulnerar el derecho del solicitante cuando se presuponga su actuación inminente. En segundo lugar, la parte afectada por la infracción tendrá la facultad de solicitar la retención y depósito de los productos o medios de producción que vulneren el producto o procedimiento patentado. A estos efectos, se podrá establecer el “afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios”, tal y como se planteaba en el apartado de legitimación y como establece el artículo 126 de la LP. Se prevé a estos efectos la aplicación de la caución sustitutoria, que podrá consistir en un aval bancario, pero no como fianza personal. El importe se tramitará en la misma audiencia donde se personen las partes. En caso de no prestar la caución en el plazo establecido por el Juez, no inferior a cinco días hábiles, en cualquier caso, se entenderá la renuncia del solicitante de las medidas. De no ser suficiente, también se podrá ejercer la vía de apremio directamente sobre el responsable, sin necesidad de acudir a otro procedimiento para ejecutar la sentencia.

No procederá la ejecución de medidas cautelares frente a aquellos amparados por el artículo 63 de la LP, es decir, quienes hubiesen explotado en España el objeto de la patente con anterioridad a la fecha de prioridad de esta. También en el caso de que hubiesen realizado preparativos para la explotación del objeto<sup>102</sup>.

Para el cómputo de la fecha de prioridad se tendrá en cuenta la fecha en la que se realiza la primera solicitud de protección. Tal y como establece el Convenio de la Unión de París en su artículo 4, cualquier persona que haya realizado la solicitud de

---

<sup>101</sup> Art. 125 LP.

<sup>102</sup> Es interesante la respuesta de la OEPM sobre la circular de la OMPI a estos efectos, en la cual se proporciona jurisprudencia, y resultados de implementación de la excepción en los EEMM y aclara puntos importantes sobre la consideración del preuso del contenido de patentes. Disponible para lectura en: [https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session\\_32/comments\\_received/spain\\_es.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_32/comments_received/spain_es.pdf)

una patente en alguno de los países de la Unión, podrá disfrutar del derecho de prioridad de registro en el resto de los estados firmantes, durante los periodos fijados por el propio Convenio, esto es, generalmente, los doce meses posteriores, contados a partir del día siguiente de primera solicitud.

Sin perjuicio de las medidas y escritos preventivos acotados por la LP, se podrá aplicar cualquier medida recogida en la LEC, especialmente en su artículo 727, siempre que pueda considerarse la menos gravosa y más eficaz para la consecución de la tutela judicial. Estas medidas concretas son, principalmente, el embargo preventivo de bienes para asegurar la ejecución de la sentencia condenatoria en su caso y la intervención de bienes productivos. También el depósito de cosa mueble si se prevé que resulte la entrega al demandante al ejecutar la condena o depósito de ingresos obtenidos por actividades ilícitas, con especial relevancia el depósito de objetos que hayan sido producidos con infracción de las normas de propiedad intelectual e industrial, tal y como se indica en el apartado noveno de dicho artículo. Por último, las anotaciones registrales, cuando sea relevante su publicidad para su ejecución.

Cabe destacar que todos los actos y medidas cautelares deberán satisfacer la apariencia de buen derecho, bajo los criterios de *fumus boni iuris*<sup>103</sup> y *periculum in mora*<sup>104</sup>. A estos efectos, algún autor refiere la controversia sobre la adecuación de ambos criterios, y es que según indican, el resultado de aplicar el *fumus boni iuris* puede ser contrario a lo que se esperaba como refuerzo de la justicia cautelar, en

---

<sup>103</sup> Bajo este criterio, se examina la apariencia o probabilidad de que una acción legal tenga un fundamento jurídico válido, teniendo en cuenta si la reclamación concreta es legítima, tanto activa para reclamar la tutela judicial, como pasiva, respecto de quien debe soportar los efectos de las medidas cautelares. También se trata si la reclamación se basa en una ley o norma legal. Más información proporcionada por ORTIZ-PRADILLO, J.C., "Acreditación del fumus boni iuris y prejuzgamiento en el proceso civil: el caso del secuestro judicial del libro Fariña", en *DERECHO PROBATORIO y otros estudios procesales*, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 2020, Pp. 1515- 1529. Sección disponible para consulta en: <https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/c2fa7866-f6ba-4e63-8c68-6b2f76ec1d6f/content>

<sup>104</sup> Tal y como establece el Art. 728 LEC, las medidas cautelares deben tener apariencia de buen derecho y debe existir un peligro lógico por el cual la tutela judicial pudiera verse afectada en el caso de que no se adoptaran las medidas cautelares debido a la duración temporal de la pendencia propia del proceso, sin llegar a prejuzgar el fondo del asunto.

concreto, porque puede existir una alta discrecionalidad de los jueces al determinar la concurrencia del peligro por la mora procesal y puede devenir en que las medidas cautelares no se ajusten a apariencia de buen derecho<sup>105</sup>.

La competencia para la adopción de medidas cautelares recaerá sobre los juzgados de primera instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del futuro demandado, o en su defecto, del lugar dónde se hayan producido la violación o producido sus efectos<sup>106</sup>. Frente a estas medidas cautelares, tal y como se observaba en la actuación de los juzgados especializados de Barcelona, se introducen los escritos preventivos<sup>107</sup>, más allá de la aplicación de un protocolo concreto, como instrumento procesal para la protección preventiva de aquellos que temen verse involucrados en un proceso judicial en su contra. Una vez dictada la sentencia en primera instancia, si fuera no favorable a la petición del solicitante, quedarán sin efecto las medidas cautelares y si, aun siendo la sentencia favorable, esta fuera revocada, tal y como apunta el artículo 131 de la LP. De no incurrir en los gastos previstos que se sufragaban con la caución, se devolverá en los dos meses siguientes al levantamiento de las medidas. En caso de interponer recurso de apelación frente a la sentencia, según el artículo 130 de la LP, la parte apelada podrá exigir la aplicación de medidas cautelares o prestación de la caución correspondiente para garantizar la efectividad de la sentencia, siempre que no hubieran sido adoptadas con anterioridad.

Las medidas cautelares son, por tanto, un instrumento útil para evitar la generación de daños mayores si bien, en el ámbito de la PI los jueces deben prestar especial

---

<sup>105</sup> BUENO ARMIJO, A. y RODRÍGUEZ PORTUGUÉS M., *El fumus boni iuris como criterio contrario al solicitante de medidas cautelares. ¿un traidor entre los aliados?*. Revista de Administración Pública 228. ISSN: 0034-7639, núm. 172, Madrid, enero-abril (2007), pp. 227-253.

<sup>106</sup> Según el art. 723.1. de la LEC, sobre competencia en la solicitud de medidas cautelares, conocerá de las mismas el mismo tribunal que esté conociendo del asunto en primera instancia o pudiera conocer de la demanda principal, si no se hubiese iniciado aun el proceso. El art. 52.13<sup>o</sup>bis establece como particularidad en casos de patentes, que la competencia la asumen los juzgados especializados en materia mercantil de primera instancia de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado (según anexo 2).

<sup>107</sup> Art. 132 LP.

atención a los intereses de todas las partes implicadas para ofrecer una tutela judicial adecuada y efectiva.

## 2.5. Prueba

Para terminar con el marco teórico relativo a los procesos civiles en materia de patentes, en el presente apartado se analizará la prueba, dada su relevancia, concretando las particularidades del Derecho de Patentes. Como todas las resoluciones en materia civil, éstas deben regirse por el principio de justicia rogada, es decir, que el juez o tribunal competente resolverá el litigio en función de “las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes”<sup>108</sup>.

Por tanto, la prueba tiene una función demostrativa y que se utiliza para aclarar la veracidad o falsedad de las afirmaciones que realizan las partes de los hechos<sup>109</sup>. Para los hechos en los que exista plena conformidad por los litigantes y aquellos que gocen de una notoriedad absoluta y general, la LEC establece la exención de la prueba<sup>110</sup>.

Tal y como apunta la LEC en su artículo 297, ante cualquier proceso es posible que las partes litigantes soliciten al tribunal o juez la adopción de medidas de aseguramiento de la prueba, con el fin de “evitar que, por conductas humanas o acontecimientos naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas, resulte imposible en su momento practicar una prueba relevante o incluso carezca de sentido proponerla”<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> Artículo 216 LEC.

<sup>109</sup> MATHEUS, C.A.: “Sobre la función y objeto de la prueba”. Derecho PUCP. *Revista de la Facultad de Derecho* n° 55, 2002. Pp 323-338.

<sup>110</sup> Art. 281.3 y 291.4 LEC.

<sup>111</sup> Art. 297 LEC.

El mismo artículo 297 de la LEC, en su apartado segundo, especifica las medidas para salvaguardar las pruebas que pueden adoptarse para los casos de infracción de derechos de propiedad industrial, las cuales pueden basarse en la incautación de las mercancías que vulneren estos derechos, así como los instrumentos y materiales utilizados para dicha vulneración. Como ya se observó en el apartado anterior de medidas cautelares, la incautación en este tipo de litigios va destinada también a evitar que se reincida en la comisión de la infracción, por lo que cumple una doble función preventiva. Esta norma también hace referencia a la descripción detallada de los objetos litigiosos y en la posibilidad de toma de muestras si es necesario.

Cabe destacar que en el ámbito civil la carga de la prueba recae sobre la persona que ejercita la acción o, en su caso, sobre el demandado reconviniente<sup>112</sup>. En ambos casos estos sujetos tendrán que dar soporte a los hechos que sostienen como veraces y en los que se fundamenta su pretensión. Sin embargo, no todas las pruebas pueden ser admitidas, sino que, para que puedan practicarse, bien a instancia de parte o de oficio si el juez lo cree conveniente para el esclarecimiento de los hechos, deberán guardar relación, según el artículo 283 de la LEC, con el objeto del proceso, no admitiéndose por no ser útiles, aquellas pruebas aportadas que no contribuyan al esclarecimiento de los hechos controvertidos. Tampoco tienen cabida las pruebas ilícitas, en aplicación del artículo 11.1. LOPJ.

Como ya se expuso en el primer epígrafe, las solicitudes de patentes se atienden bajo un examen previo de patentabilidad, por lo que para alegar la nulidad del derecho de patente se debe probar la falta de requisitos de patentabilidad. Por este motivo, el titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma y haya sido reconvenido, podrá continuar con la explotación de la invención durante el litigio, limitando el derecho a las reivindicaciones que no resulten controvertidas. Para ello, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente en la

---

<sup>112</sup> Art. 217 LEC.

que se solicita su nulidad, deberá probar cómo afecta las limitaciones a la acción de infracción ejercitada frente al demandado<sup>113</sup>.

En el ámbito de las patentes, la prueba constituye un elemento esencial en el proceso, ya que, al contrario que lo que sucede con otros derechos de PI, como la marca, las patentes engloban una descripción técnica, que, como se explicó en el primer epígrafe, debe ser clara para poder ser ejecutada por un experto en la materia. Ello no significa que el titular o el infractor de la patente deban ser expertos y este puede ser el motivo por el que surgen conflictos de este tipo y por lo que el legislador otorga una serie de especialidades procesales que observamos a continuación.

Uno de los instrumentos judiciales más populares en la mayoría de los litigios por infracción de patente es la pericia de los expertos en la materia, ya que tiene varias finalidades en el proceso. En primer lugar, porque en muchas ocasiones es necesario para los titulares de derechos de patentes encontrar evidencias de que puede existir una infracción de patente<sup>114</sup>. En este sentido, sirve para esclarecer los hechos controvertidos, a través de lo que hemos denominado en este apartado como pericia técnica. El Juez, para ejercer una tutela efectiva sobre los derechos de PI, necesita conocer el alcance y objeto de estos derechos en función del contenido de las reivindicaciones efectivamente registradas, por lo que las partes y el propio juez requieren en muchas ocasiones de la asistencia pericial de técnicos expertos en la materia, como veremos en el caso de Thermomix contra Lidl,

---

<sup>113</sup> Art. 120.3 LP.

<sup>114</sup> GÓMEZ-BARREDA DE LA GÁNDARA, R., "Preparación de procedimientos de infracción de patentes (diligencias de comprobación de hechos v. diligencias preliminares)", en *Propiedad Industrial/ Propiedad Intelectual 2023* (Dir. Enrique Ortega Burgos), Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 55-58. Según el autor, en ocasiones son necesarias las diligencias de comprobación de hechos, las cuales son practicadas por el juez, con ayuda de peritos, con el fin de determinar si existen evidencias que den viabilidad a una posible demanda del titular del derecho de patente.

explicado más adelante, el cual es “uno de los ejemplos más recientes de la complejidad que puede entrañar la prueba de un activo intangible de este tipo”<sup>115</sup>. Por último, la pericia puede ser utilizada para determinar la coherencia entre el *petitum* y el daño efectivamente causado, a lo que llamamos pericia económica<sup>116</sup>. Al igual que lo que sucede con otros derechos de PI, la infracción no determina necesariamente la existencia del daño, por lo que se requiere que se pruebe la realidad y cuantía del daño efectivamente realizado. Las consecuencias pecuniarias de la infracción pueden deberse al daño emergente, al lucro cesante e incluso en algunos casos al “daño por desprestigio”, tal y como indica el artículo 76 de la LP sobre indemnizaciones por “el perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado”<sup>117</sup>.

Dada la importancia del informe pericial, la LP establece un régimen especial a la presentación de dictámenes de los expertos, acomodando los plazos procesales “a la complejidad propia de los litigios sobre patentes, dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre patentes y la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de defensa”<sup>118</sup>. De este modo, la LP amplía los plazos para contestar demandas y reconveniciones establecidos por la LEC, que pasan de los veinte días fijados en el art. 404 y 407 de la LEC a los dos meses que otorga la LP en su artículo 119. Gracias a esta ampliación de plazos, es posible recabar, en mayor tiempo, todos los dictámenes necesarios para poder presentar las pruebas que las partes consideren que son

---

<sup>115</sup> GALÁN, A.: “La pericia de probar lo intangible: las patentes en juicios como ‘Thermomix contra Lidl’”. *Diario Expansión*. Perito Judicial Oficial. 19 de Enero de 2022. Artículo disponible en el siguiente enlace web: <https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/01/19/61e833f1468aebb7718b46ed.html>

<sup>116</sup> GARCIA LUENGO, R. B., *Comentarios a la Ley de Marcas* (Dir. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2003, p. 626.

<sup>117</sup> Art. 76 LP.

<sup>118</sup> Preámbulo VIII LP.

necesarias para su práctica en el proceso, cuya complejidad dependerá de cada materia.

Existe una previsión general en el art. 337 de la LEC, que posibilita el aplazamiento de la entrega de dictámenes cuando no se puedan adjuntar en el momento de interponer la demanda o contestación. Al aplicar el régimen especial de plazos ampliados establecido en el art. 119 de la LP, la entrega posterior al plazo de dos meses se facilita únicamente a la parte demandada, que como se indica en el propio art. 119.2 LP, podrá entregarlos posteriormente si justifica la imposibilidad de presentar dichos informes.

Cabe destacar que en ocasiones es difícil recabar pruebas que verifiquen el daño efectivamente producido, pero aún más problemático es la declaración del lucro cesante. Según GARCÍA HUAYAMA, la jurisprudencia se ha decantado tradicionalmente por un criterio riguroso – según el propio autor de manera excesiva – en el que se exige para el reconocimiento del lucro cesante que exista una certeza absoluta sobre la ganancia que se ha visto frustrada por la infracción, bajo una “probabilidad objetiva que resulte del desarrollo normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto”<sup>119</sup>.

Para poder verificar que las pretensiones del actor son fundadas por un daño efectivo o lucro cesante, puede requerirse de un soporte documental que certifique las pérdidas de ganancias, las inversiones realizadas y todos los gastos asociados a la infracción de la patente, así como las ganancias frustradas. Cuando estas pruebas se consiguen a través de elementos intangibles, por ejemplo, mediante soportes informáticos y otros procedentes de TIC, no siempre los peritos pueden conocer completamente su autenticidad, dada su naturaleza digital<sup>120</sup>. En este sentido, se ha señalado que estas pruebas son fácilmente manipulables, lo que exige de especial atención.

---

<sup>119</sup> GARCÍA HUAYAMA, J.C., “Configuración, prueba y cuantificación del lucro cesante”, *Derecho y Cambio social*, N.º 58, OCT-DIC 2019.

<sup>120</sup> ARRABAL, P., *La prueba tecnológica: aportación, práctica y valoración*, Tirant lo Blanch, Valencia 2020. Pp. 283-288.

### Epígrafe 3: VORWERK vs LIDL, un conflicto de patentes a examen.

Una vez hemos estudiado los aspectos más relevantes del Derecho de Patentes, procedemos en el siguiente epígrafe a analizar uno de los casos más populares en relación con la infracción de patentes de los últimos años, protagonizado por un lado por la empresa alemana Vorwerk & Co. Interholding GmbH, fabricante de los robots de cocina de la marca Thermomix y, por otro lado, Lidl Supermercados, S.A, filial española de uno de los *retailers* más relevantes a nivel europeo y distribuidora de diversos aparatos electrónicos en su bazar disponible en tiendas físicas y online, entre los que se encuentran también los robots de cocina<sup>121</sup>.

Para poder entender la magnitud del litigio, es importante conocer la trayectoria de estas invenciones. En 1971, Vorwerk desarrolló este tipo de robots uniendo dos funciones básicas de cocina: triturar y cocinar. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en un contexto histórico en el que empieza a gestarse el movimiento feminista, ganando presencia la mujer en el mercado laboral<sup>122</sup>. Así pues, esta máquina ayudaba a que la incorporación al trabajo de la mujer fuera más fácil, al poder dedicar menos tiempo a la cocina y en general, a todas las labores del hogar de las que tradicionalmente se ha ocupado mayoritariamente la mujer en el seno familiar, consecuencia de la asignación de roles de género histórica. Se popularizó en Alemania con la introducción de recetas para la preparación de comidas para bebés<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> Actualmente Lidl pertenece al grupo alemán Schwarz, el cual se encuentra a la cabeza en el ranking de *retailers* a nivel europeo, con un volumen de negocio en 2022 de 154,1 Billones de Euros. Última consulta en las siguientes páginas web, el 29 de Julio de 2023: <https://gruppe.schwarz/en> y <https://www.retail-index.com/Countries/ToprankingretailersinEurope.aspx>

<sup>122</sup> CRESPO, C.: “Los avances en la igualdad de la mujer en España desde 1975”. Revista National Geographic. 8 de marzo de 2022, actualizado el 9 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.nationalgeographic.es/historia/2022/03/los-avances-en-la-igualdad-de-la-mujer-en-espana-desde-1975>

<sup>123</sup> Más información sobre la historia de Thermomix puede encontrarse a través de este enlace web: <https://www.vorwerk.com/es/es/c/home/productos/thermomix/140-aniversario-vorwerk-la-historia-de-thermomix>

El canal de distribución ha sido desde su inicio muy particular: se basa principalmente en la comercialización a través de comerciales que actúan de “demostradores”, quienes organizan reuniones para cocinar recetas junto a potenciales clientes y así comprobar el resultado *in situ*, antes de la compra. Este método de distribución hace que el valor añadido incremente, ya que una parte del precio se destina como comisión al demostrador<sup>124</sup>. Otro de los factores que incrementa su valor añadido es la inversión en I+D+i, una inversión que ha sido constante y de la que han sido fruto los diferentes modelos que han lanzado<sup>125</sup>.

No obstante, es en 2004 con el lanzamiento del modelo TM 31 cuando se produce un auténtico fenómeno, convirtiéndose en un aparato imprescindible para muchas cocinas tanto familiares como hosteleras<sup>126</sup>. Hablamos de un periodo de fuerte crecimiento económico, tanto en Europa como en otros países, pero especialmente en aquellas economías intensivas en el sector de la construcción y el turismo, como fue el caso de España, debido al *boom* inmobiliario<sup>127</sup>. Incrementó por tanto el poder adquisitivo y también las facilidades de financiación, por lo que muchos hogares se hicieron con una de estas máquinas en ese periodo<sup>128</sup>.

---

<sup>124</sup> Podemos tomar como referencia el plan de comisiones establecido en USA para 2022, disponible en: [https://consultant.thermomix.com/wp-content/uploads/2022/03/Commission-Plan-en\\_US.pdf](https://consultant.thermomix.com/wp-content/uploads/2022/03/Commission-Plan-en_US.pdf)

<sup>125</sup> Desde sus inicios existen un total de ocho robots de cocina desarrollados por Vorwerk, se pueden consultar en el siguiente enlace: <https://thermomix.com.sg/the-history-of-thermomix/>

<sup>126</sup> En 2006 la Thermomix “invadía las cocinas”, vendiéndose cada cinco minutos una máquina “sólo con la técnica del boca a boca”. *Diario Cinco Días*, 20 de Febrero de 2006: [https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/02/20/empresas/1140446387\\_850215.html](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/02/20/empresas/1140446387_850215.html)

<sup>127</sup> En España se destruyeron miles de puestos de trabajo, convirtiéndose el paro estructural en uno de los problemas más importantes, especialmente en el sector de la construcción. Más información en: <https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/la-crisis-del-sector-de-la-construccion-en-espana-n-123574>.

<sup>128</sup> El PIB per cápita en España alcanzó su máximo histórico en 2008, con 35.510,7 USD. Datos del Banco Mundial. Última consulta el 29 de Julio de 2023. Más datos en el gráfico del siguiente enlace: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ES>

En 2012 las ventas llegaron a los 124,5 millones de euros en España<sup>129</sup>. Se trata de un momento en el que se produce un punto de inflexión en el consumo, debido a los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída del sistema financiero global en los años previos<sup>130</sup>. A su vez, se produce la introducción en el mercado de nuevos modelos de robots de cocina por parte de otros distribuidores, con un tipo de venta B2C que absorbía mayores márgenes para el distribuidor y que ofrecía al consumidor una solución económica, más allá de Thermomix. Es el caso de Lidl, que comenzó a vender sus robots de cocina alrededor del 2010, pero fue en 2018 cuando empezó a comercializar su versión más reciente, la *Monsieur Cuisine Connect*, bajo su marca registrada Silvercrest<sup>®</sup>, tal y como consta en el relato de los hechos controvertidos<sup>131</sup>.

No obstante, Vorwerk seguiría invirtiendo en I+D+i cuantiosos volúmenes para lograr mantener el posicionamiento del mercado, cuya estrategia consiste en la diferenciación del producto, a través de sus innovadoras funciones y por el servicio pre y post venta. Fruto de dichas inversiones es su modelo Thermomix TM6, una máquina capaz de mostrar recetas vía conexión Wi-Fi e incluso de programar las comidas semanales y preparar una lista de la compra. Sin embargo, todos los esfuerzos empleados en el desarrollo de este robot, quedarían al descubierto sin protección, debido al empeño de la competencia por ganar más cuota de mercado.

Centrándonos en el litigio, la patente europea de la Thermomix TM6 fue reconocida por España en 2008<sup>132</sup>. El 14 de junio de 2019, la empresa Vorwerk presentó una

---

<sup>129</sup> En 2012 Vorwerk batió récord de ventas en España, abriendo diez delegaciones en la península. Más información en: <https://www.marketingnews.es/marcas/noticia/1073197054305/thermomix-batio-record-espana-2012-crecimiento-11.1.html>

<sup>130</sup> Tras la crisis de 2008, se registró en 2009 el mayor porcentaje negativo de crecimiento del gasto de consumo final de los hogares hasta la fecha con un -3,6%. En 2012 vuelve a registrarse un crecimiento negativo del -3,3%, tras un breve incremento en los años intermedios, debido a los efectos estructurales de la crisis. Información consultada por última vez el 29 de Julio de 2023 en la web del Banco Mundial: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.CON.PRVT.KD.ZG?end=2022&locations=ES&start=1971&view=chart>

<sup>131</sup> <https://www.whatsnew.com/2019/01/06/el-robot-de-cocina-de-lidl-que-marco-diferencia-este-2018/>

<sup>132</sup> Con identificación ES 2 301 589, validación en España de la patente europea EP 1 269 898, titularidad de la actora Vorwerk y con fecha de caducidad el 27 de junio de 2022. La traducción de Patente Europea,

demanda reclamando a Lidl por la infracción de su patente<sup>133</sup>. Frente a ello, Lidl contestó con una demanda reconvenicional para que se procediera a la nulidad de la patente, alegando falta de innovación y falta de actividad inventiva, así como adición de materia.

Para poder analizar los hechos controvertidos, es importante destacar en primer lugar, que dicha patente incluye una serie de funciones propias: hervidor, prelavado, fermentado, cocción lenta, triturador, amasador, función turbo y báscula.

Estas funciones son posibles gracias al desarrollo técnico industrial de la máquina, que viene detallado en las ocho reivindicaciones<sup>134</sup> de la solicitud original de patente: la Reivindicación 1 está compuesta a su vez por seis especificaciones. La R.1.1. es la más esencial y establece que se trata de una “máquina de cocina con un vaso de agitación o de batido, una tapa y una carcasa, en donde el vaso de agitación y la tapa pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento”. Seguida de la R.1.2.: “en donde, además, el vaso de agitación y/o la tapa se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación.

La R.1.3. determina que “debido al giro del vaso de agitación y/o de la tapa, se acciona un interruptor eléctrico que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control”, caracterizada según la R.1.4. “porque la tarjeta de control presenta al

---

con el conjunto de funciones y reivindicaciones que la engloban puede revisarse en: [https://enriqueortegaburgos.com/wp-content/uploads/2021/01/ES-2301589\\_T3.pdf](https://enriqueortegaburgos.com/wp-content/uploads/2021/01/ES-2301589_T3.pdf)

<sup>133</sup> Procedimiento 1231/2019, Juzgado de lo Mercantil nº5 de Barcelona.

<sup>134</sup> Mientras que la descripción de una patente sirve para enseñar cómo se realiza y se utiliza, las reivindicaciones son los puntos enumerados que delimitan el alcance de la protección jurídica de la invención, por lo que son la esencia de la solicitud de una patente. “Sólo la tecnología que abarcan las reivindicaciones está protegida por la patente. Si las reivindicaciones no están redactadas en forma adecuada, cualquier invención contenida en la descripción detallada que no esté cubierta en las reivindicaciones pasa a ser parte del estado de la técnica tras la publicación de la patente concedida. Cualquier persona podrá entonces utilizar sin autorización del titular de la patente esa información no protegida”. Más información sobre el alcance de las reivindicaciones en: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/01/article\\_0007.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20reivindicaciones%20de,alcance%20de%20la%20protecci%C3%B3n%20jur%C3%ADdica](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/01/article_0007.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20reivindicaciones%20de,alcance%20de%20la%20protecci%C3%B3n%20jur%C3%ADdica).

menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada” y porque, además, según la (R.1.5.), “el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor”, pero advierte la R.1.6 que “el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor”.

La reivindicación 2 establece que la máquina está “caracterizada porque por giro alrededor del eje vertical se desplaza un elemento de liberación que, una vez efectuado el desplazamiento, libera el camino para un elemento de enclavamiento”. Por su parte, la reivindicación 3 añade que “el enclavamiento es maniobrado por un imán”, y especifica la reivindicación 4, “porque el imán puede ser activado por un ajustador del número de revoluciones del aparato”. La reivindicación 5 determina que “el elemento de enclavamiento accionado por el imán actúa, en el curso de su movimiento hacia la posición de sollicitación de enclavamiento, sobre una unidad de calentamiento y/o un motor del mecanismo agitador”.

La reivindicación 6 a su vez aclara que “el elemento de enclavamiento está acoplado con el ajustador del número de revoluciones de un rodete” y la reivindicación 7 dice que la “máquina de cocina según una o más de las reivindicaciones anteriores, está caracterizada porque el ajustador del número de revoluciones es el elemento de enclavamiento”. Por último, la reivindicación 8 establece que “el elemento de liberación presenta un vástago de maniobra que crea la unión entre un plano de enclavamiento entre el vaso de agitación y la tapa y el ajustador del número de revoluciones”.

El Tribunal en primera instancia consideró, en su sentencia, que Lidl reproduce en su robot *Monsieur Cuisine Connect* todas y cada una de estas características<sup>135</sup>. Sin embargo, el litigio se centró en una de ellas, habiendo de practicar un examen de

---

<sup>135</sup> SJM B 1/2021, de 19 de enero.

validez de la reivindicación 1 (R1) por adición de materia, falta de novedad y falta de actividad inventiva. A estos efectos, el Tribunal consideró que sí existe novedad y actividad inventiva y que, por el contrario, no se ha probado la adición de materia, siendo válida por tanto dicha reivindicación. Para ello, en la primera parte de la sentencia se determina el alcance de protección de la patente, con base en criterios definidos por la regulación y mediante el test problema-solución. Este test debe analizar por un lado el problema técnico y, por otro lado, la solución. Se establece en los fundamentos de derecho 38-40 de la sentencia en primera instancia, que la contribución de la invención, y por tanto su ventaja, es que una vez funcionando el mecanismo agitador, pueden pesarse los alimentos a través de un circuito independiente.

Analizando las impugnaciones, la primera de ellas se centra en la presunta adición de materia de la R.1.5. Siguiendo el art. 102.1 c) de la LP, una de las causas de nulidad de la patente es que "su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada". Por lo mismo, es posible una modificación siempre y cuando no se produzca esa adición de materia y cuando se derive de la ambigüedad de la primera solicitud. La Sección de Patentes concluye que no solo no hay adición de materia, sino que, al contrario, en la solicitud original el titular restringe dicha materia, al establecer que "la activación del interruptor libera corriente eléctrica para activar al menos ciertas funciones, como pueden ser la función de agitación o la de calentamiento". Según se indica en la sentencia: "la función de calentamiento y, por lo tanto, la activación del interruptor para suministrar corriente a un circuito de calentamiento, a parte del circuito de agitación, es eventual"<sup>136</sup>. Por tanto, la corriente se libera a la función de agitación y eventualmente a la de calentar.

Por su parte, la demandante Lidl por reconvención alegó que existía falta de novedad de la R.1.6., tratando de comparar el robot de cocina Thermomix con otras

---

<sup>136</sup> Fundamentos de derecho 2º.55. SJM B 1/2021.

marcas titulares de otras patentes, como Braun, para determinar la falta de novedad en la patente de Vorwerk. Para verificar la falta de novedad, la Sección de Patentes se basó en los criterios de la EPO y la OMPI, a través del mencionado método solución-problema<sup>137</sup>. En este caso, se trata de determinar, por un lado, el estado de la técnica, por otro lado, el problema técnico objetivo a resolver y por último, la valoración de la obviedad. En el caso de la falta de novedad, la fecha relevante para su examen es la de la divulgación del documento anticipatorio. Es decir, lo importante era saber si un experto en la materia en el momento de la publicación y dado un determinado estado de la técnica, hubiera podido llegar a esa solución.

Aplicado a la R.1.6., quedó probado que la función de báscula que permite la pesada de manera simultánea con otras funciones y con el vaso cerrado constituye una ventaja con respecto al estado de la técnica que se toma como punto de partida. Y es que otros modelos anteriores de *Monsieur Cuisine Connect* no tenían esta función incorporada en el vaso, si no que se realizaba desde una báscula externa al vaso. Otros robots de otras marcas también tienen pesada en el vaso, pero no puede realizarse al mismo tiempo que otras funciones, y de ahí la ventaja y el hecho controvertido.

Por último, en cuanto a la falta de actividad inventiva, al igual que para el examen de novedad, se utiliza el método solución-problema. En este caso, la fecha que hay que tener en cuenta es la fecha de prioridad de la patente impugnada. En concreto, si en esa fecha, un experto ideal habría llegado a la misma solución propuesta por el inventor, partiendo del mismo punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y tomando como punto de destino la invención cuestionada. El test que se realiza es el “*could-would*”, bajo el mismo se analiza la diferencia entre a lo que el experto habría llegado y lo que solo hubiera podido llegar. Se determina que la solución, aunque era sencilla, no era obvia para el inventor, por lo que tuvo que

---

<sup>137</sup> En el manual que publica la OMPI para la redacción de patentes, se puede observar la necesidad de que a través de una patente se pueda dar solución a un problema que se ha de plantear con carácter previo. Más información disponible en: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo\\_pub\\_867.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf)

“superar la barrera mental de que nadie haya hecho antes algo tan pretendidamente simple”, y por tanto ese experto ideal, “no hubiera encontrado siquiera la motivación para hacerlo”.

El perito de Lidl hace una interpretación de la característica R1.1. que no comparte la Sección de Patentes en las páginas 28-29 de la sentencia, cuando dice que, para poder intervenir en el interior del vaso de agitación, es decir, con anterioridad a la retirada de la tapa, se debe hacer con una secuencia única y determinada o de lo contrario no será posible dicha intervención, esto es, no podrá retirarse la tapa. La secuencia consiste en: la detención del mecanismo agitador, seguida de la retirada de la tapa y por último la intervención en el interior del vaso de agitación.

Además, en su alegación, expone la defensa que en la *Monsieur Cuisine Connect* sí es posible acceder al interior del vaso agitador sin producirse esta secuencia, con la simple retirada de la tapa o a través de la introducción intencional de objetos o partes corporales por el orificio del cubo del centro de la tapa.

El perito de la actora Vorwerk, concreta que también en la Thermomix es posible esta intervención a través del hueco del cubo central y que el mecanismo de seguridad secuencial está formulado para evitar accidentes y no acciones intencionales. Por lo tanto, cuando la tapa es liberada de la posición “cerrado”, el mecanismo agitador/batidor se interrumpe en ambas.

Finalmente, el Tribunal *a quo* considera probado que todas las características están presentes en el robot de cocina de Lidl, incluida la R.1.1., por lo que sí existía, según su criterio, infracción de patente, aplicando lo dispuesto en el art. 59 de la LP. De este modo, condenaron a Lidl a la retirada de todos los robots en su posesión y en la de sus distribuidores y a retirar todo el material publicitario, incluido en internet, así como a abstenerse de volver a realizar actos de importación, almacenamiento y comercialización de máquinas de cocina que respondan a las características reivindicadas por la patente en cuestión.

Al no constituir una sentencia firme, la indemnización por daños y perjuicios causados quedó a la espera de que adquiriera firmeza. Lidl ejerció oposición frente a la sentencia en primera instancia, al considerar que sí existían indicios para declarar nula la patente de la demandante Vorwerk. Para ello, Lidl interpuso recurso de apelación elevándose al Tribunal *ad quem*, en este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso se basó en dar soporte a los ataques fallidos sobre la nulidad que Lidl formuló en la reconvención y que quedaron sin fundamento según el tribunal en primera instancia, sin contar la falta de novedad, sobre la que el mismo demandante reconvencional desistió. En primer lugar, trataron de probar la adición de materia de la R.1.4., cuya descripción en la solicitud original incluía un circuito de mando que afecta al mecanismo agitador o batidor, el cual se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor y por otro lado, un circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada, el cual es independiente de la maniobra del interruptor. No se expresaba por tanto que, para la función de pesada, el dispositivo tendría que ser controlado por un circuito de mando ni que este forme parte de la tarjeta de control, pero implícitamente, según concluye el Tribunal *ad quem*, sí se presupone que el circuito de mando este ligado a la tarjeta de control<sup>138</sup>. También versa sobre la R.1.5, cuyo tenor literal establecía una generalización intermedia, al no describir con detalle la activación del interruptor que libera corriente eléctrica, declarando que sirve para activar al menos ciertas funciones. Si bien la Sección de Patentes en primera instancia declaró que se trataba de una limitación, el Tribunal *ad quem* determina que sí existe tal generalidad y no se trata de una descripción completa y clara, por lo que sí pudo llevar a una adición de materia no legítima.

Por otro lado, para probar la falta de actividad inventiva, compararon el modelo de Vorwerk con otros de la competencia (Braun – patente US'069; Philips - patente EP'273 y Matsushita – patente US'677, en combinación con la patente francesa Ronic, FR'982). Declara la Audiencia Provincial que el punto de partida del estado

---

<sup>138</sup> Fundamentos de derecho 4ºa)10. Sentencia 14/2022 Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimoquinta.

de la técnica estaba alejado de lo que ellos declaraban en su demanda. Además, el problema técnico que se pretendía resolver, según el tenor literal de la patente, era impedir el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando está en funcionamiento, aunque en realidad, según el Tribunal *a quo*, el problema *de facto* se basaba en realizar la pesada en el vaso de agitación con independencia del estado del interruptor. Por tanto, ni el estado de la técnica ni el problema objetivo se encuentran correctamente identificados por Vorwerk tanto en la solicitud original como en el procedimiento civil.

Sobre la infracción de materia, según Vorwerk existen dos secuencias dentro de la R1.1.: (i) la detención del mecanismo de agitación y (ii) desenclavar o liberar la tapa del vaso de agitación, mientras que su máquina podía ser desenclavada con el mecanismo agitador en movimiento. El Tribunal *a quo* concluye que solo existe una secuencia que es la que reproduce Lidl en su robot, cuya reivindicación ya se encontraba dentro del estado de la técnica, debido a la falta de actividad inventiva probada, por lo que no pudo existir infracción de una patente nula.

Queda la duda de qué hubiera pasado si el litigio hubiera cursado por la vía penal y no por la vía civil. Se trataría de analizar si concurrían los elementos del tipo penal por usurpación de patentes, recogido en el art. 273 del CP. En primer lugar, el sujeto activo, como cualquier persona con fines industriales o comerciales, o aquellos que realicen la acción en favor de terceros, en este caso si concurre porque Lidl es una sociedad mercantil. En segundo lugar, el sujeto pasivo también concurre, ya que Vorwerk es el titular de la patente. En cuanto a la acción típica, se trata, como se estudió en el epígrafe 2.1., de fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio objetos amparados por derechos de propiedad industrial, o bien, del procedimiento patentado. En este litigio podemos concluir que sí se lleva a cabo, *a priori*, teniendo en cuenta la validez y no nulidad de la patente.

Sobre el elemento objetivo, se considera si hubo o no consentimiento del titular en la explotación, el cual no existió por lo que sí estaría presente dicho elemento. Por último, para determinar la concurrencia del elemento subjetivo, hay que esclarecer

si había indicios de dolo, es decir, si conocía el efectivo registro de los derechos objeto de protección. Para ello, las reivindicaciones tendrían que haber tenido un contenido claro, para que Lidl hubiera podido incorporarlas, sin embargo, dada la ambigüedad en el contenido de las reivindicaciones de la patente de Vorwerk, no quedaría probado que Lidl hubiera podido conocer el contenido exacto de la patente.

Para concluir, podemos observar que, pese a que la vía civil escogida nos parece adecuada para este tipo de litigios, es interesante contar siempre con un equipo de especialistas en diferentes ámbitos de la empresa para que puedan analizar las consecuencias de emprender este tipo de acciones legales. Vorwerk hizo uso de las herramientas que la ley le ofrecía como titular de una patente para tratar de frenar una competencia que no podía enfrentar: robots de cocina con una tecnología similar, sin intermediarios y a un precio muy inferior al suyo en el mercado. Como indicábamos en la introducción, la aparición de máquinas de cocina a un menor precio había perjudicado en cierto modo el mercado de Thermomix, pero la empresa alemana siempre ha tratado de competir en diferenciación del producto y no en liderazgo en costes. El problema es que, con la publicación de la sentencia en primera instancia, en la que se admitía la infracción de patente, se incrementó la desconfianza de los consumidores, banalizando las cualidades de Thermomix, en favor de máquinas que ofrecían las mismas funciones, pero a precios más asequibles. Este impacto en la percepción del consumidor se intensificó con la publicación de la admisión del recurso de Lidl, en el que, no solo se admitía que reproducía características del robot de Vorwerk, sino que también concluía que son propias del estado de la técnica actual, y no de una invención.

De este modo, la estrategia competitiva que tenían tan consolidada con Thermomix ha quedado desfasada, situando a la empresa en una posición de *stuck in the middle*<sup>139</sup>, reportando en 2022 un descenso en las ventas en España del 16,2% con

---

<sup>139</sup> PORTER, M., *Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors*, The Free Press, Nueva York 1980, pp 34-45. Según el autor en esta, su obra más relevante en el ámbito de la Dirección Estratégica, existen diferentes estrategias competitivas. Dos de ellas son estrategias puras basadas principalmente en la diferenciación del producto y en el liderazgo en costes. También definía las

respecto a 2021<sup>140</sup>. Por tanto, pese a los esfuerzos de Vorwerk por mantener su *status* en el mercado, es posible que el inicio de este litigio frente a Lidl pudo suponer una aceleración de la caída del modelo establecido de ventas que tenía hasta la fecha.

Para evitar consecuencias indeseadas, sería útil que las empresas involucradas en proyectos tecnológicos de gran inversión contaran con un departamento que integre todos los ámbitos relevantes en torno al proyecto, como *Project Management*, para tener una visión más amplia, por un lado, de manera proactiva, en la elección óptima de la protección de los derechos de patentes y por otro lado de manera reactiva, empleando una estrategia procesal que tenga en cuenta las posibles consecuencias para los resultados de la empresa, tanto dentro como fuera de los tribunales.

El crecimiento de una empresa, como toda organización, requiere adecuar y desarrollar todos los elementos internos en consonancia con la coyuntura externa de cada momento. Tan importante es invertir en tecnología como lo es hacerlo en recursos humanos, instalaciones u otro activo que pueda mantener la tendencia al alza de un negocio, aportando, como en cualquier receta de cocina que se precie, un equilibrio óptimo en función del paladar de nuestro público objetivo.

---

estrategias relativas a nichos de mercado en segmentación enfocada en la diferenciación o en los costes. Cuando una empresa no logra posicionar su negocio o unidad de negocio, se queda “atrapado a la mitad”, no pudiendo competir de manera óptima para sus *stakeholders* frente al resto de competidores en el mercado.

<sup>140</sup> Informe Anual 2022, Vorwerk. Disponible para lectura en:

[https://www.vorwerk-group.com/de/presse/publikationen/Vorwerk\\_Annual\\_Report\\_2022.pdf](https://www.vorwerk-group.com/de/presse/publikationen/Vorwerk_Annual_Report_2022.pdf)

# CONCLUSIONES

## PRIMERA

La Propiedad Industrial es una materia del derecho imprescindible para el desarrollo económico y tecnológico a partir de la globalización y apertura de mercados. A través de una tutela efectiva, los titulares de patentes encuentran incentivos para invertir grandes recursos en tecnología. El resultado de estas inversiones suele recaer sobre las cuentas de resultados de grandes multinacionales, pero también es fundamental para la evolución del estado de la técnica a nivel general, lo que contribuye, en la mayoría de los casos, a una mejora en el estilo o calidad de vida de la ciudadanía, debido a que las patentes ponen solución a un problema tecnológico de base, anteriormente sin resolver.

## SEGUNDA

La tecnología de cada patente se puede materializar en productos o en procedimientos. Esta tecnología forma parte del estado de la técnica, un activo intangible que pertenece a todas las personas, una vez está a nuestra disposición, la conocemos y la utilizamos. Este estado de la técnica no conoce de barreras físicas ni se puede acotar bajo ningún derecho o protección jurídica. Lo que trata de hacer la ley para ofrecer tutela efectiva a los titulares de derechos de patentes es proteger la materialización de la tecnología empleada, restringiendo la explotación de productos y procedimientos a nivel territorial, bajo el principio de registrabilidad en cada Estado.

### TERCERA

Debido a la complejidad y constante evolución de la tecnología, es necesaria una rápida intervención del poder legislativo para poder armonizar la ley en función de la coyuntura económica y social. En este sentido, las modificaciones referentes al Código Penal, en el ámbito penal y a la LEC, en el ámbito civil, han tenido un efecto positivo a nivel general, pero insuficiente, ya que siguen siendo causa de controversia a nivel judicial. Creemos necesaria una mayor armonización e integración territorial de la normativa de Derecho de Patentes a nivel mundial, para evitar discrepancias en la tutela efectiva. Para ello, sería conveniente ampliar el contenido de los Tratados Internacionales, de modo que no existan diferencias prácticas en la protección de estos derechos, lo cual, podría parecer una pérdida de soberanía, pero creemos necesaria para el beneficio común de la ciudadanía a nivel mundial.

### CUARTA

La introducción de especialidades procesales en los procedimientos por infracción de patentes ha contribuido a mejorar la prevención y resolución de conflictos en este ámbito: la existencia de mecanismos de prevención de la infracción en eventos internacionales ha favorecido el desarrollo de negocios a escala global, además, existe una mayor agilidad para resolver conflictos en los tribunales especializados y se han descongestionado el resto de los Tribunales de lo Mercantil. La ampliación de los supuestos de legitimación activa aporta una tutela judicial más efectiva al explotador real de la invención y con la ampliación de plazos para la entrega de dictámenes se favorece la aportación de las pruebas en el procedimiento.

## QUINTA

El sector privado está más concienciado sobre la importancia de invertir parte de los recursos presupuestados en el desarrollo de nuevas patentes, que se destinen a una partida legal, especialmente con la aparición de la figura del *Compliance Officer* en las empresas. Pensamos que se incrementará la confianza de los inversores y mejorará la prevención de delitos e infracciones. Sin embargo, creemos que sería necesario incorporar a las empresas tecnológicas un departamento tecnócrata de *Project Management*, que esté formado por diferentes especialistas de todas las áreas que afecten a proyectos de gran envergadura, incluyendo a juristas y procesalistas, con el fin de analizar *a priori* las consecuencias de emprender acciones legales para defender sus intereses, ya que en ocasiones una pretensión aparentemente legítima puede desencadenar en el fin de un negocio, según la reacción que pueda tener los consumidores y usuarios en el mercado.

## SEXTA

La capitalización de las patentes hace que, como en otros ámbitos, sea la persona física o jurídica con mayores recursos la que pueda hacer frente a mecanismos de protección más efectivos. En este sentido, sería especialmente relevante intensificar las subvenciones y ayudas económicas a las PYMES y las nuevas *startups*, con el fin de tener un acceso temprano a la tutela efectiva de estos derechos. De esta manera, todos los agentes en el mercado pueden tener las mismas oportunidades en cuanto a protección se refiere.

## BIBLIOGRAFÍA

ARRABAL, P., *La prueba tecnológica: aportación, práctica y valoración*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

BUENO ARMIJO, A. y RODRÍGUEZ PORTUGUÉS M., “El fumus boni iuris como criterio contrario al solicitante de medidas cautelares. ¿un traidor entre los aliados?”, *Revista de Administración Pública* 228, núm. 172, Madrid, enero-abril (2007).

CANDELARIO, M.I., *La innovación en la pequeña empresa: El Modelo de Utilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

ETXEBERRIA, E., *La cuestión cautelar en el proceso sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

GARCÍA FUEYO, B., “Anotaciones a la regula iuris prior tempore potior iure en Fundamentos Romanísticos del Derecho Europeo e Iberoamericano”, *Imprenta Nacional de la Agencia Estatal*, Madrid, 2020.

GARCÍA HUAYAMA, J.C., “Configuración, prueba y cuantificación del lucro cesante”, *Derecho y Cambio social*, N.º 58, OCT-DIC 2019.

GARCIA LUENGO, R. B., *Comentarios a la Ley de Marcas*, (Dir. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2003.

GIMENO, V.; Calaza López, S.; Díaz Martínez, M., *Manual de Derecho Procesal Civil Parte General*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

GÓMEZ-BARREDA DE LA GÁNDARA, R., “Preparación de procedimientos de infracción de patentes (diligencias de comprobación de hechos v. diligencias preliminares)”, en *Propiedad Industrial/ Propiedad Intelectual 2023* (Dir. Enrique Ortega Burgos), Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent Trolls y derecho de la competencia. Los usos ofensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

MASSAGUER, J., “El contenido y alcance del Derecho de Patente”, *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, N.º. 15, 2006.

MATHEUS, C.A., “Sobre la función y objeto de la prueba”, *Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho*, n.º 55, 2002.

ORTIZ-PRADILLO, J.C., “Acreditación del fumus boni iuris y prejuzgamiento en el proceso civil: el caso del secuestro judicial del libro Fariña”, en *DERECHO PROBATORIO y otros estudios procesales*, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 2020.

PORTER, M., *Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors*, The Free Press, Nueva York, 1980.

RAMON SAURI, O., *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona 2015.

SÁIZ, J.P., *Propiedad Industrial y revolución liberal: historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid 1995.



# ANEXOS

## Anexo 1: Modelo de certificado de exposición de la OEPM



asociación de ferias españolas  
ASOCIACIÓN DE FERIAS ESPAÑOLAS



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

### CERTIFICADO DE EXPOSICIÓN

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FERIA/EXPOSICIÓN OFICIAL U OFICIALMENTE RECONOCIDA], como representante de la autoridad encargada de la protección de la propiedad industrial en la [nombre de la Feria/salón/exposición]

**CERTIFICA**

- 1.-Que, entre [mencionar las fechas de comienzo y fin], se celebró en [lugar], la [nombre de la Feria/salón/exposición] reconocida oficialmente por [Orden ministerial/Decreto/Resolución] de fecha ..... [mencionar publicación en boletín oficial si fuera posible]
- 2.-Que entre los expositores que han expuesto sus productos figura la firma [nombre completo], con domicilio social en [dirección], representada por [nombre completo e identificación]. Esta forma ha estado presente en la [nombre de la Feria/salón/exposición] en [ubicación y número de stand] entre los días [de celebración de la Feria/mencionar los días si no participó en todos ellos].
- 3.-Que entre los productos expuestos en [nombre de la Feria/salón/exposición] por la firma anteriormente mencionada, se encuentran los productos que aparecen fotografiados en los documentos que, debidamente sellados y fechados, se adjuntan a la presente certificación.

Esta certificación se expide a solicitud de la firma [nombre completo], en virtud de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. [Esta normativa puede adaptarse]

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en [lugar], a [fecha]

[firma]

pág. 1

Fuente: OEPM.

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Propiedad\\_Industrial/Proteccion\\_Ferias\\_Modelo\\_Certificacion\\_Exhibicion.docx](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Proteccion_Ferias_Modelo_Certificacion_Exhibicion.docx)

## ANEXO 2: Juzgados especializados en materia de patentes, CGPJ (2023)

JUZGADO	CCAA	Área de especialización
BARCELONA, MERCANTIL nº 1	Cataluña	Patentes y protección jurídica del diseño industrial
BARCELONA, MERCANTIL nº 4	Cataluña	Patentes y protección jurídica del diseño industrial
BARCELONA, MERCANTIL nº 5	Cataluña	Patentes y protección jurídica del diseño industrial
BILBAO, MERCANTIL nº 2	País Vasco	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
CORUÑA, A, MERCANTIL nº 1	Galicia	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
GRANADA, MERCANTIL nº 1	Andalucía	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
GRANADA, MERCANTIL nº 2	Andalucía	Patentes, Marcas, y protección jurídica del diseño industrial, con carácter exclusivo y no excluyente
MADRID, MERCANTIL nº 6	Madrid	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
MADRID, MERCANTIL nº 7	Madrid	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
MADRID, MERCANTIL nº 8	Madrid	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
MADRID, MERCANTIL nº 9	Madrid	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
MADRID, MERCANTIL nº 10	Madrid	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
MADRID, MERCANTIL nº 11	Madrid	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
MADRID, MERCANTIL nº 13	Madrid	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS, MERCANTIL nº 1	Canarias	Patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial
VALÈNCIA, MERCANTIL nº 2	Comunidad Valenciana	Patentes
VALÈNCIA, MERCANTIL nº 4	Comunidad Valenciana	Patentes

Fuente: Elaboración propia. Datos consolidados del CGPJ, <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Demarcacion-y-Planta-Judicial/Juzgados-especializados/?pag01=1&vgnextlocale=es&startAt=0>