



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
Marqués de la Ensenada, 8
28071 MADRID

SECRETARÍA PARTICULAR
SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA
ENTRADA Nº 202278
FECHA 12-08-14

Consejo General del Poder Judicial



S-2014029016

01ACPLE
06/08/2014



SECRETARIA PARTICULAR
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA
SALIDA Nº 35406
FECHA 12-08-14

EXCMO. SR.
SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA
C/ San Bernardo, 45
28071 - MADRID

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 24 de julio de 2014, aprobó el informe al Anteproyecto de Ley de Patentes, cuya certificación les fue remitida el 28 de julio siguiente.

Habiéndose apreciado que, por un error material, no se incluyeron en el referido informe algunas modificaciones aprobadas por el Pleno, le adjunto la versión definitiva del informe, en sustitución del anteriormente remitido.

Lo que en ejecución de lo resuelto le participo para su conocimiento y efectos procedentes.

Madrid, a 6 de agosto de 2014
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: José Luis Tenreiro Chacón



MINISTERIO DE JUSTICIA REGISTRO GENERAL
Entrada
0001 Nº. 201400201499
11/08/2014 10:18:10



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

**JOSÉ LUIS TERRERO CHACÓN, SECRETARIO GENERAL DEL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL,**

**CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL, EN SU REUNIÓN DEL DÍA DE LA FECHA, HA APROBADO
EL INFORME AL ANTEPROYECTO DE LEY DE PATENTES**



I.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de mayo de 2014 ha tenido entrada en el Registro del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), el texto del Anteproyecto de Ley de Patentes (en adelante el Anteproyecto), remitido por el Ministerio de Justicia, a efectos de emisión del preceptivo Informe conforme a lo previsto en el artículo 561.1.6ª LOPJ.
2. Por acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 13 de mayo de 2014, se designó Ponente a la Excm. Sra. Vocal Dª. María del Mar Cabrejas Guijarro. La Ponencia fue elevada al Pleno de este Consejo para su aprobación en su reunión de 24 de julio de 2014.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

II.

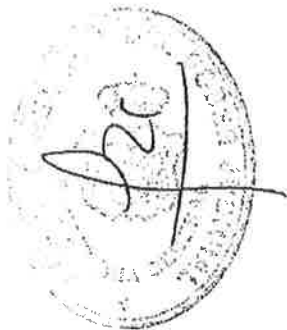
**CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN
CONSULTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.**

3. La función consultiva del CGPJ, a que se refiere el artículo 561.1 de la LOPJ, tiene por objeto informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a *“normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales”* (vid. ordinal 6º, a la que se refiere específicamente el oficio de remisión).
4. A la luz de esa disposición legal, el parecer que a este Órgano constitucional le corresponde emitir sobre el Anteproyecto remitido deberá limitarse a las normas sustantivas o procesales que en aquélla se indican, evitando cualquier consideración sobre cuestiones ajenas al Poder Judicial o al ejercicio de la función jurisdiccional que éste tiene encomendada.
5. No obstante, el CGPJ se reserva la facultad de expresar su parecer también sobre los aspectos del Anteproyecto que afecten a derechos y libertades fundamentales, en razón de la posición prevalente y de la eficacia inmediata de que gozan, por disposición expresa del artículo 53 de la Constitución española (CE). En este punto debe partirse especialmente de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete supremo de la Constitución, cuyas resoluciones dictadas en todo tipo de procesos



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

constituyen la fuente directa de interpretación de los preceptos y principios constitucionales, vinculando a todos los jueces y tribunales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 LOPJ.

- 
6. Por último, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el CGPJ ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones, relativas, en particular, a cuestiones de primacía normativa, técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

III.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

7. El Anteproyecto sometido a informe, que se refiere a una nueva e íntegra Ley de Patentes, en sustitución de la actualmente vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), se compone, aparte la Exposición de Motivos (E. de M.), de un total de 183 artículos agrupados en dieciséis títulos (algunos de ellos subdivididos en capítulos), diez disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, ocho finales y un Anexo. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, viene acompañado de la preceptiva Memoria de Análisis del Impacto Normativo (MAIN), donde se incluye la oportunidad de la propuesta, una descripción del contenido y de la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

tramitación, un análisis jurídico de la norma y los diferentes análisis de impacto: económico y presupuestario, de distribución de competencias y de género.

8. El Título I ("Disposiciones Preliminares") se compone de tres artículos que se refieren, respectivamente, al objeto de la Ley, el cual comprende tres títulos de propiedad industrial, a saber, patentes, modelos de utilidad y certificados de protección de medicamentos y productos fitosanitarios (art. 1); al registro de patentes, que se encomienda a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en correspondencia con el principio de unidad de mercado (art. 2); y a la legitimación para solicitar los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley (art. 3).

9. El Título II ("Patentabilidad") incorpora, según se indica en la E. de M., las modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 29 de noviembre de 2000. Entre ellas, estaría la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas (art. 4). Por su parte, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico seguirán excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo están en la actualidad, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial (art. 5). En cuanto a la definición del estado de la técnica, de cara a apreciar el requisito de la novedad, se entenderá comprendido en él el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, así como el de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT (realizadas en virtud del



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Washington el 10 de junio de 1970) que hayan entrado en fase nacional en España, que no se mencionan en la LP por cuanto cuando ésta se promulgó España no era parte de esos Tratados (art. 6).



10. En este Título se especifica, asimismo, cuándo una invención implica una actividad inventiva (art. 8) o es susceptible de aplicación industrial (art. 9), preceptos que básicamente se vienen a corresponder con los actuales arts. 8 y 9 LP. Igualmente, el Título III, sobre el "Derecho a la patente y designación del inventor" (arts. 10 a 14 del Anteproyecto), en el que se abordan cuestiones como la pertenencia del derecho, la solicitud de la patente, la reivindicación de titularidad, los efectos del cambio de titularidad o la designación del inventor, mantiene lo establecido en la regulación vigente.

11. Otro tanto sucede con la regulación del Título IV, relativo a las "Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios" (artículos 15 a 21), donde se mantienen los criterios de atribución de su titularidad, si bien se precisan algunas condiciones para el ejercicio de los derechos en el caso de las invenciones mixtas o de explotación. En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de Universidades públicas y Organismos públicos de investigación, se ha procurado integrar las normas de la Ley de Patentes con las de las Leyes 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), y 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI).

12. El Título V, dividido en cinco Capítulos, debe considerarse uno de los ejes de la reforma. Se refiere a la solicitud y procedimiento de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

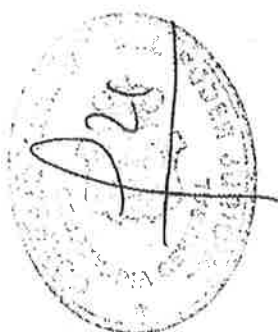
concesión de la patente, así como a la oposición y recurso contra la resolución final, las normas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificados complementarios, y las disposiciones generales comunes a todos ellos.

13. Lo más destacable es que en el sistema de concesión, el Anteproyecto se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 8/1998 y opta por un modelo único de concesión de patente con examen previo generalizado de novedad y actividad inventiva. La razón para esta modificación es, según se indica en la E. de M., que el modelo de procedimiento "a la carta", más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación, acaba en ocasiones por trasladar a los competidores el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, y propicia falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía jurisdiccional.

14. Asimismo, para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post/concesión (art. 43), que es el generalizado en el Derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención (art. 38). El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán plantearse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada (art. 44 del Anteproyecto).



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL



15. Los Títulos VI ("Efectos de la patente y de la solicitud de la patente") y VII ("Acciones por violación del derecho de patente"), que abarcan los arts. 58 a 69 y 70 a 78 respectivamente, se corresponden con materias que han sido actualizadas en reformas recientes, y por lo tanto apenas incorporan novedades. En el caso concreto de las acciones por violación de la patente, que fueron objeto de actualización mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, de incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual (en adelante Ley 19/2006 y Directiva 2004/48 respectivamente), los añadidos más destacables son la previsión de multas coercitivas para garantizar la rápida cesación de la actividad infractora, y el establecimiento de un canon mínimo y no máximo para fijar los daños y perjuicios.

16. El Título VIII, relativo a "la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad", se organiza en tres Capítulos. El Capítulo I, sobre cotitularidad y expropiación (arts. 79 y 80), establece que la concesión de licencias a terceros para explotar la invención requerirá acuerdo de la mayoría de los partícipes, en cumplimiento del art. 398 del Código Civil (art. 79). El Capítulo II, sobre transferencias, licencias y gravámenes (arts. 81 a 86), incluye la formulación del principio de cierre registral en el caso de que los gravámenes ya estén inscritos en el Registro de Patentes (art. 86). El Capítulo III, sobre licencias de pleno derecho (arts. 87 a 89), establece el sometimiento forzoso al régimen de licencias de pleno derecho cuando exista una decisión administrativa o jurisdiccional firme que declare la utilización del derecho del titular de la patente para violar la legislación nacional o comunitaria de defensa de la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

competencia, en cuyo caso además no procederá la reducción de tasas.

17. El título IX, "Obligación de explotar y licencias obligatorias" (arts. 90 a 101), reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos relacionados con la comprobación y control del concepto de explotación anterior al ADPIC. Este Título se divide a su vez en tres Capítulos que establecen: la obligación de explotar la invención y los requisitos para la concesión de licencias obligatorias; el procedimiento para la concesión de las mismas; y el régimen de las licencias obligatorias.

18. En cuanto al Título X, "Nulidad, revocación y caducidad de la patente" (arts. 102 a 110), se detectan diversos contenidos que resultan de especial interés desde el punto de vista de la labor informante de este Órgano, como es que en el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, en pos –dice la E. de M.– de mejorar la seguridad jurídica y de evitar desventajas comparativas entre los titulares de patentes españolas y los titulares de patentes europeas validadas en España: el titular de la patente podrá limitar la patente modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al procedimiento, como ya ocurre con las patentes europeas.

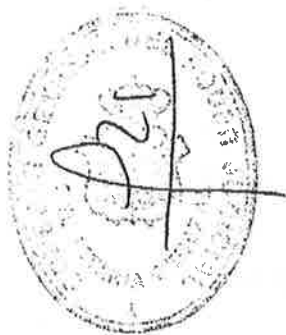
19. Sin embargo, dado que si la nulidad se invoca como excepción, la limitación sólo podría presentarse en la fase de audiencia previa, sin margen para que la contraparte evalúe su alcance y trascendencia, se prevé la posibilidad de que la excepción sea tratada como reconvencción a solicitud del titular de la patente, y de que, en todo caso, el Juez o Tribunal dé traslado a las partes por un plazo de 30



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

días para que mantengan o limiten sus pretensiones o propongan nuevas pruebas, a la vista de la modificación solicitada.

20. Por lo demás, se precisa el alcance de la cosa juzgada en un procedimiento contencioso-administrativo y, aunque sea obvio, se dice que la nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos (art. 104).



21. Por su parte, el título XI, "Patentes de interés para la defensa nacional" (arts. 111 a 115), introduce algunas precisiones para posibilitar la continuación del procedimiento en régimen de secreto, en particular en lo que se refiere a los plazos, que en el procedimiento general se computan desde la publicación de la solicitud, e incorpora otras modificaciones menores para dar mayor coherencia a la regulación.

22. De especial interés es igualmente para este Órgano el contenido del Título XII, "Jurisdicción y normas procesales" (arts. 116 a 133). Ciertamente, las normas sobre jurisdicción y normas procesales de la LP ya se han actualizado con las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la Ley de Marcas (LM) y la ya mencionada Ley 19/2006. En el Anteproyecto se integran y refunden los artículos, con el mismo contenido que ya figura en los actuales textos consolidados salvo algunas modificaciones, como la que afecta al tratamiento procesal de la limitación cuando la nulidad se plantea como excepción, ya aludida. Como es lógico, el proyectado art. 118, a diferencia del actual art. 125 LP, ya no alude a la competencia del "Juez de Primera Instancia", sino del "Juez de lo



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Mercantil" de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado.

23. También se revisan las normas de la LP referidas a la conciliación ante la OEPM en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa (vid. Capítulo IV, "Solución extrajudicial de controversias").

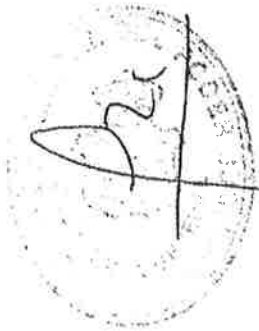
24. Por lo que respecta al título XIII, "Modelos de utilidad" (arts. 134 a 147), se mantiene la regulación basada en el modelo *sui generis* y no en el de "patente simplificada", aunque con importantes cambios en cuanto al estado de la técnica relevante, el objeto de la protección y el procedimiento de concesión. Así, la primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando las incertidumbres que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, por considerarlo –dice la E. de M.– de poco sentido en el mundo actual, en el que, a diferencia del de 1986, existen amplias posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías. La diferencia esencial con las patentes, en este punto, sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes.

25. Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringida al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.



26. En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo aquí previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes, y que a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño. Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos.

27. El nuevo Título XIV, relativo a la aplicación en España del Convenio sobre la Patente Europea (EPC) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), pretende integrar las normas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España, como es habitual en el Derecho comparado, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones ya recogidas en sendos reglamentos aprobados después de la entrada en vigor de la LP.



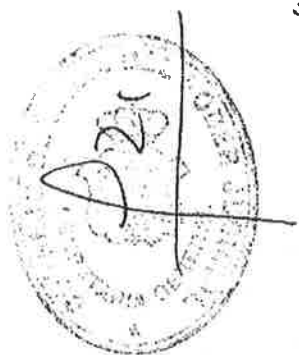
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

28. En cuanto al Título XV ("Representación, agentes y mandatarios"), se viene a corresponder con el mismo Título de la actual LP, el cual ya fue revisado por el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial, y posteriormente por la disposición adicional tercera de la Ley de Marcas. Las modificaciones que ahora se introducen referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/ 2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la trasposición de la Directiva 2005/36/CE, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone. Se mantiene el examen de aptitud para el acceso a una profesión regulada como es la de Agente de la Propiedad Industrial, cuya cualificación debe acreditarse mediante título de formación y la superación de la prueba de aptitud, requisitos que como es obvio solo pueden cumplir las personas físicas. Pero se desvincula este acceso de otros requisitos como la constitución de fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad civil, que se suprimen.
29. El Título XVI, relativo a "Tasas y anualidades" (arts. 179 a 183), actualiza las referencias, reordena y establece normas sobre reembolso de las tasas y recargos, y fija una reducción de un 50 por 100 de la tasa de solicitud y búsqueda y examen para determinados emprendedores.
30. En las disposiciones adicionales se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, se establece la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de propiedad



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

industrial, que se efectuará por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo a propuesta de la OEPM, y el silencio negativo, sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.



31. Otras disposiciones se refieren a la publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos o al establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas, para que éstas permanezcan informadas a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. También se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la LES, y el establecimiento de programas de concesión acelerada a la que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que reglamentariamente se determine.

32. Especial mención merece, a juicio de este Consejo, la disposición adicional novena, sobre las comunicaciones con Juzgados y Tribunales, en virtud de la cual los documentos que hayan de remitirse a los Juzgados y Tribunales para su inclusión en cualquier tipo de procedimiento, se enviarán en formato electrónico de conformidad con lo establecido sobre comunicaciones electrónicas en la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, siempre y cuando aquéllos cuenten con los sistemas informáticos necesarios para su recepción y a través de los entornos cerrados de comunicación puestos a su disposición, los cuales garantizaran en todo caso la seguridad y la protección de los datos y/o documentos transmitidos.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

33. En las disposiciones finales se modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo de creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de propiedad industrial en materias de libre disposición.

34. Las disposiciones finales segunda y tercera modifican la Ley 17/2001, de Marcas y la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en sus respectivas disposiciones adicionales, con el fin de reconocer expresamente competencia a los Tribunales de Marca comunitaria para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos uno de ellas esté fundamentada en un título comunitario. La disposición final cuarta modifica los arts. 45 y 46 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de la Posesión, en relación con las hipotecas de derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual.

IV.

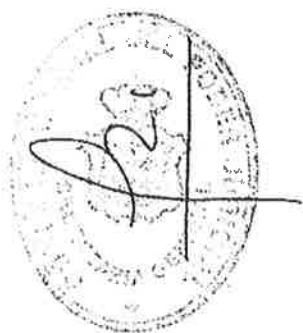
EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

35. A pesar de tener por objetivo la sustitución íntegra de la LP, el Anteproyecto informado no subvierte las bases sobre las que se asienta la actual legislación en materia de patentes, lo que por otro lado sería difícilmente concebible, teniendo en cuenta que se trata



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

de una materia fuertemente condicionada por los mandatos de las normas internacionales y comunitarias. Antes bien, el prelegislador prevé mantener en gran medida inalterados muchos de los elementos del régimen vigente. Ello, sin embargo, no exime de someter a escrutinio algunos de ellos llegado el caso, en tanto una reforma como la que se proyecta es ocasión propicia para corregir o actualizar aquellos aspectos de la legislación que se estimen mejorables. Al mismo tiempo, como es lógico, deben ser examinadas las novedades que el Anteproyecto incorpora, a los efectos de valorar en qué medida cabe considerarlas dirigidas a lograr un avance con respecto al régimen vigente.



36. Todo ello se efectuará ciñendo el objetivo a aquellas partes del articulado que puedan considerarse en conexión con la materia enumerada en el número 6 del art. 561.1 LOPJ (normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales). Como es obvio, el Anteproyecto incorpora otros contenidos que quedan fuera de este rango y que por tanto, a pesar de su indudable trascendencia, no serán objeto de análisis en este Informe. Nos referimos, sobre todo, a los cambios proyectados en el sistema de solicitud y procedimiento de concesión de la patente (Título V del Anteproyecto), que pasa a basarse en un modelo único de concesión con examen previo generalizado de novedad y actividad inventiva, en detrimento del actual sistema opcional.

37. Se trata de cuestiones sobre las que el prelegislador dispone de las alegaciones formuladas por organismos especializados, agentes concernidos y entidades del sector, tal y como se refiere en la MAIN (p. 26), así como con el parecer de otros entes institucionales, como



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

sería el Consejo Económico y Social, cuyo Informe al respecto ha sido aprobado en sesión plenaria ordinaria de 28 de mayo de 2014.

38. Centrándonos, por tanto, en las materias a las que alcanza la función de dictamen de este Órgano, serán objeto de estudio diferentes cuestiones puntuales que pueden agruparse en función de las áreas temáticas en las que se inscriben, a saber: (i) las acciones por violación del derecho de patente; (ii) cuestiones relacionadas con la nulidad de la patente; (iii) la jurisdicción y normas procesales, donde a su vez se abordarán (a) la competencia judicial civil en materia de patentes, (b) la legitimación para el ejercicio de acciones, (c) los plazos en litigios en materia de patentes; (d) las diligencias de comprobación de hechos, (e) las medidas cautelares y (f) el tratamiento de la información confidencial; (iv) el ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.

39. Antes de pasar al examen detenido de todas esas materias nos parece importante señalar que en el Capítulo II del Título VIII se regulan las transferencias, licencias y gravámenes sobre patentes sin hacer mención alguna ni al contenido mínimo de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales contenida en la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, ni a las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, los cuales no solo son aplicables a los contratos sobre licencia de patentes, sino que, de hecho, tienen una importancia



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

fundamental en cuanto que prohíben determinados acuerdos y cláusulas contractuales que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.



40. Entendemos que, si bien resultaría inadecuado el incorporar lo dispuesto en tales regulaciones a la Ley de Patentes de forma que nos encontrásemos de forma innecesaria con dos normas aplicables con el mismo contenido, sí sería adecuado el incluir una referencia expresa a la necesidad de tener en cuenta tanto la posible existencia de normas nacionales que puedan establecer el contenido y límites los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales, como a la legislación europea relativa a acuerdos de transferencia de tecnología y, muy especialmente, a las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios.

41. El objetivo de tales remisiones sería hacer plenamente conscientes a los actores del mercado de la necesidad de ajustar la regulación de los contratos relativos a la transferencia y licencia de patentes a los límites y restricciones impuestos por otras leyes que resultan aplicables y que, en el caso de las normas europeas, aseguran el correcto funcionamiento de la competencia en el mercado.

1. Las acciones por violación del derecho de patente.

42. En el ámbito de las acciones por violación del derecho de patente (arts. 70 a 78 del Anteproyecto, que se vienen a corresponder con los arts. 62 a 71 de la vigente LP), encontramos diversos aspectos dignos de mención.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

43. Debemos detenernos en la previsión del art. 73.2 del Anteproyecto, que es también novedosa. El apartado primero de este artículo, en lo que constituye un trasunto del vigente art. 65 LP, dispone que *"a fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad"*. El nuevo apartado que el Anteproyecto contempla agregar en este precepto, indica que *"en la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios"*. Parece oportuno establecer esa cautela en atención a los legítimos intereses del demandado respecto de sus secretos empresariales, sin embargo debe cuidarse al mismo tiempo que esa prevención no sirva para obstaculizar el legítimo derecho del titular de la patente a verse resarcido de los daños y perjuicios ocasionados.

44. Probablemente, la contraposición entre esos dos intereses en liza deba jugar de distinto modo dependiendo de si nos encontramos en fase de preparación de la demanda o en fase de ejecución de una resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción. En efecto, el acceso a la contabilidad u otra documentación sensible del supuesto infractor puede comportar una intromisión en secretos empresariales, la cual no encuentra justificación si la sentencia es absolutoria. En cambio, si el juzgador ya ha apreciado la comisión de una infracción, creemos que debe prevalecer el interés del demandante en poder concretar el alcance de la indemnización a su favor, que en este caso convergería además con el mandato de hacer ejecutar lo juzgado a que se debe



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

enderezar, como complemento de la función de juzgar, la actividad jurisdiccional.

45. El propio Anteproyecto ya procura salvaguardar los legítimos intereses que el sujeto investigado pudiera tener desde la óptica de sus secretos industriales o la competencia desleal, cuando en sede de diligencias de comprobación de hechos indica que el Juez cuidará de que la diligencia no sirva como medio para violar uno de esos secretos o realizar actos que constituyan competencia desleal (vid. art. 122.4, que tiene su antecedente en el art. 130.4 de la actual LP). Esto, que tiene sentido, resulta concorde con la Directiva 2004/48/CE, que en el art. 6 previene la posibilidad de que la parte que haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones, pueda solicitar que la autoridad judicial ordene que la parte contraria entregue otras pruebas que se encuentren bajo su control. Ello puede comportar una orden de transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo control de la parte contraria, "sin perjuicio de la protección de los datos confidenciales".

46. La cuestión guarda relación con otra de índole más general, cual es el momento en que al actor se le exige optar por uno de los criterios alternativos de cuantificación de la indemnización que tiene a su disposición, conforme al art. 74.2 del Anteproyecto (art. 66.2 LP), a saber, o bien las consecuencias económicas negativas de la infracción, entre ellas el lucro cesante y el lucro de injerencia, o bien la remuneración hipotética que el infractor habría debido satisfacer en caso de haber efectuado su actividad bajo licencia. Pues bien, en el momento de interposición de la demanda, el actor puede carecer de la información necesaria para decidir con conocimiento de causa



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

cuál de esas dos opciones indemnizatorias le resulta más conveniente. A ello se une que el demandado por infracción de un título de propiedad industrial puede mantener la actividad pretendidamente infractora mientras se sustancia el litigio, lo que dificulta la determinación real de los daños y perjuicios no ya en el momento de entablar la demanda sino ni siquiera en el momento de dictarse la sentencia de condena. En fin, tampoco hay que dejar de considerar que la cuantificación de los daños y perjuicios causados requiere del actor, como del demandado, un considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que aporta una considerable complejidad y sobrecoste al litigio, los cuales habrán resultado innecesarios si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria.

47. Por todo ello, sería recomendable remitir todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios a una fase procesal posterior, a cuyo fin bien podría añadirse un apartado final en el art. 74 del Anteproyecto que admita expresamente que esas operaciones se lleven a cabo conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro II de la LEC, sobre las bases fijadas en la sentencia. A falta de esta previsión expresa, debe retenerse que el art. 219 LEC ("Sentencias con reserva de liquidación") limita extraordinariamente las posibilidades de diferir la determinación de la indemnización a ejecución de sentencia, lo que en el caso que nos ocupa dificulta de forma particularmente grave el derecho del titular de una patente a ver reparadas las consecuencias de la infracción.
48. Por lo demás, podría aprovecharse la reforma para aclarar la letra a) del art. 74.2 (actualmente 66.2 LP), puesto que en la primera opción indemnizatoria, relativa a las consecuencias económicas



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL



negativas de la infracción, se indica que entre ellas se podrán incluir los beneficios que "el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor" (lucro cesante) y "los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado" (lucro de injerencia). El texto propuesto, como el vigente, induce a pensar que la indemnización comprende necesariamente "los beneficios que el titular habría obtenido" *junto con* "los beneficios que este último (el infractor) haya obtenido de la explotación del invento patentado", lo que podría determinar que la indemnización dejase de responder exclusivamente a un criterio resarcitorio. Ciertamente, el legislador español se atiene a la dicción de la Directiva, que también indica que ambos factores, beneficio hipotético del titular y beneficio del infractor, se deberán tener en cuenta para fijar la indemnización, pero como quiera que esta cuestión está produciendo conflictos interpretativos, tal vez fuera bueno que el legislador aclarase si ambos factores han de ser ponderados por el juez de manera cumulativa o pueden serlo de manera alternativa.

49. Desde el punto de vista de la mejora técnica del texto, todavía dentro del art. 74.2 del Anteproyecto, cabe también sugerir que el primer inciso del apartado b) se redacte de la forma más fiel posible al texto correspondiente de la Directiva 2004/48/CE (art. 13.1.II.b/). Así, frente a la dicción del texto en proyecto ("*La cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho*"), se propone como alternativa la siguiente:



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

"Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho".

50. Para terminar con el art. 74 del Anteproyecto, se observa una novedad importante, que tiene que ver con la posibilidad de que el titular de la patente que obtenga del juez la condena a la cesación de los actos que infrinjan su derecho, solicite del tribunal que fije *"una indemnización coercitiva adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción"*. El precepto añade que *"el importe definitivo de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil"*. Aunque no se especifique que se trate de una indemnización coercitiva "a favor del demandante", parece claro que así será, en tanto se habla de indemnización y de obligación de indemnizar y no de multa o de obligación de satisfacer el pago de la misma.

51. El art. 11 de la Directiva 2004/48/CE, por su parte, en sede de mandamientos judiciales de cese de la infracción, admite que, cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de uno de estos mandamientos pueda estar sujeto al pago de una multa coercitiva. Ciertamente, el empleo del término "multa" parece estar pensando en un destinatario que no es precisamente el propio demandante. Si la opción del prelegislador es otra, lo que vendría denotado por el uso del término "indemnización", sería importante establecer qué relación guardará ese montante indemnizatorio con las demás partidas que pueden conformar la indemnización de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

daños y perjuicios, es decir, si se trata de una cantidad acumulable o descontable. El hecho de que el prelegislador haya ubicado esta previsión en el art. 74, en lugar de hacerlo en el artículo que regula la acción de cesación (art. 71), parece indicar que este montante se halla en alguna relación con respecto a las demás partidas, las cuales se encuentran entre sí también perfectamente contrapesadas.

52. Desde el punto de vista igualmente de la mejora de redacción, pero pasando al art. Art.72 del Anteproyecto ("Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios"), vemos que en él se establece lo siguiente:

"1.- Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2.- Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia".

53. Podría tal vez modificarse la parte final del apartado segundo, para indicar que quienes realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente distinto de los señalados en el apartado primero, "estarán obligados a indemnizar los daños y



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

perjuicios causados si hubieran actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia", puntualizando que "en todo caso se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su infracción, con el requerimiento de que cese en la misma".

54. Aunque el resultado es similar, la redacción propuesta serviría para enfatizar que el conocimiento por el supuesto infractor, aun sin mediar una advertencia expresa por el titular de la patente, puede ser presupuesto suficiente para generar responsabilidad indemnizatoria. De esta forma, quedaría más claro, en nuestra opinión, que no siempre es necesario el requerimiento expreso del titular para que el infractor tenga que responder de los daños y perjuicios ocasionados. Ese esquema resulta además más fiel con el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE, que reconoce indemnización a cargo del "infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora".

2. Cuestiones relacionadas con la nulidad de la patente.

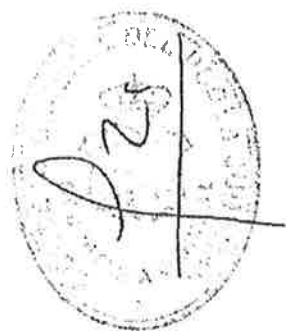
a) Causas de nulidad. Nulidad parcial.

55. Por lo que se refiere a los supuestos de nulidad parcial, el apartado 2 de ese mismo art. 102 del Anteproyecto, indica que "*Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula*". En nuestra opinión, sería conveniente explicitar en este punto: (i) que corresponde al titular de la patente la iniciativa de solicitar la limitación de sus



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

reivindicaciones; (ii) la admisibilidad de pretensiones subsidiarias, en línea con lo autorizado por el art. 71 LEC; y (iii) la admisibilidad de plantear distintos juegos alternativos de reivindicaciones. De acuerdo con ello, nos atrevemos a sugerir la conveniencia de que ese apartado segundo del art. 102 fuera enriquecido con un segundo inciso del siguiente tenor:



"A estos efectos, en el escrito de contestación a las alegaciones de nulidad el titular de la patente, sin perjuicio de poder defender con carácter principal la validez de las reivindicaciones concedidas, podrá defender con carácter subsidiario el juego, o los juegos, de reivindicaciones que proponga en la contestación".

b) Efectos de la declaración de nulidad.

56. En materia de efectos de la declaración de nulidad, el art. 104 del Anteproyecto viene a recoger el contenido del actual art. 114 LP, si bien añade respecto de él un nuevo apartado, insertado como número 2, conforme al cual *"la nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos"*. Salvo esta adición, el precepto resulta coincidente con el actual. Debe notarse la presencia de una errata en el primer apartado, pues donde dice "en el Título VI de la esta Ley", debe decir obviamente "en el Título VI de esta Ley".

57. El artículo termina, como el vigente, con un apartado que señala que *"una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos"*. En opinión de este Consejo,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

resulta aconsejable enfatizar que, en cualquier caso, el alcance de la limitación de la patente durante el procedimiento no quedará restringido a las partes objeto del procedimiento, incluso a pesar de que se haya impugnado la validez de la patente en vía de excepción. De ahí que quepa recomendar la adición de un apartado más, que sería el quinto, del siguiente tenor:

"5.- La sentencia que declare la nulidad, total o parcial, de la patente será, en todo caso, comunicada a la OEPM, para que se proceda a la cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito".

c) La nulidad de la patente del actor.

58. El art. 119 del Anteproyecto se refiere a la posibilidad de alegar la nulidad de la patente del actor por la persona frente a la que se haya ejercitado una acción por violación de los derechos derivados de una patente, ya sea por vía de excepción o de reconvención. Se compone de cinco apartados, algunos de los cuales iremos examinando por separado, dada la importancia de la norma y lo novedoso de la figura en términos legislativos.

59. El segundo apartado del precepto tiene la siguiente redacción:

"2.- Si la nulidad se planteara mediante excepción, y el titular de la patente optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, podrá solicitar del Juez o Tribunal que la excepción sea tratada como reconvención, aportando el nuevo juego de reivindicaciones y su justificación, en el trámite de contestación a la misma. Si la excepción no fuera tratada como



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

reconvención, la limitación podrá aportarse en el trámite de audiencia previa".

60. El precepto contempla la posibilidad de aportar la limitación de la patente tanto en la contestación a la excepción, dentro del trámite de la audiencia previa, como en la contestación a la reconvención, en caso de haber solicitado del Juez o Tribunal que la excepción fuera tratada como tal. Sin embargo, la posibilidad de contestar a la excepción de nulidad como si fuera una reconvención debería reconocerse con independencia de la voluntad del titular de la patente de limitar sus reivindicaciones. De hecho, en la actualidad es así como se viene haciendo, pese a la ausencia de una norma clara al respecto.

61. Se trataría pues de consagrar y precisar la facultad que brinda el artículo 408 LEC, tal vez mediante la adición de un pasaje en el que se omitiese vincular la solicitud del titular de tratar la excepción como reconvención al hecho de plantear por su parte la limitación de la patente. Dicho pasaje podría ser de un tenor parecido a éste:

"Si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de ocho días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar del Juez o Tribunal que la excepción sea tratada como reconvención".

62. La limitación de la patente es un mecanismo de defensa del titular, por lo tanto, tiene necesariamente que hacerse valer en el trámite de alegaciones a la nulidad opuesta, sin perjuicio de que la patente pueda igualmente resultar modificada fuera del proceso, por ejemplo, durante el trámite de oposición, en cuyo caso, habrá que dar entrada a esa modificación en el proceso judicial.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

63. Se propone el siguiente texto alternativo a los números 3-4 del Anteproyecto:

"3. En caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente, con carácter principal o subsidiario, modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad.

El titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan, las limitaciones propuestas, a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

4.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la patente podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos, el Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.

5.- El Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad en turno de alegaciones, para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta.

El cómputo del plazo de 2 meses previsto en el artículo 119.1 se iniciará desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor.

6.- Presentada la solicitud de limitación, con carácter principal, o



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

subsidiario, el Tribunal librará oficio a la Oficina EPM para que la solicitud, con el nuevo texto, o textos, propuestos por el titular de la patente, sea inscrita como anotación preventiva”.

7.- La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente deberá ser en toda circunstancia notificada de oficio a la Oficina EPM para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente”.



64. Se trata de precisar el momento procesal para que el titular de la patente solicite la limitación de sus reivindicaciones, pero sin desconocer la incidencia que en el proceso puede tener la modificación acordada en otros procesos o en sede de la Oficina correspondiente.
65. La limitación de la patente ha de hacerse en un trámite escrito, no en un trámite oral como es la audiencia previa y debe hacerse con el tiempo suficiente para que el demandado puede, primero, alegar que su realización cae fuera del ámbito de protección de la patente o que a pesar de la limitación la patente sigue siendo nula.
66. El supuesto contemplado en el apartado 4 se refiere a aquellos casos en los que, por ejemplo, la patente es modificada durante el trámite de oposición ante la Oficina Europea.
67. Es imprescindible una debida contradicción en fase escrita para destilar cuestiones de elevada complejidad, evitando que la audiencia previa mantenga su finalidad eminentemente procesal.
68. La exigencia de publicidad de la resolución firme resulta mayormente imprescindible desde el momento que existen anotaciones preventivas previas.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

69. La limitación de la patente debe de producir efectos registrales, aunque se haya hecho valer contra una excepción.

70. Finalmente, el apartado quinto del artículo dice lo que sigue:

"5.- En los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente el juez podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un Informe pericial por la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios".

71. Creemos que la previsión de emisión de este Informe pericial por la OEPM resulta inconveniente por distintos órdenes de razones. En primer lugar porque, tal y como está procedimentalmente concebido, podría privarse a las partes de la debida posibilidad de contradicción. Para que esto no suceda, sería recomendable establecer que el autor del informe no sólo depusiera por escrito, sino que pudiera ser llamado a declarar ante el Juez o Tribunal, máxime si se tiene en cuenta que el informe de la OEPM se beneficiará de un aura de imparcialidad y que el propio precepto parece asignarle un valor dirimente de la contradicción en que incurran los informes de las partes.

72. En segundo lugar, sucede que si la OEPM ya ha debido realizar un examen previo para la concesión de la patente, parece menos justificado volver a solicitar de ella la emisión de un nuevo informe sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la patente objeto de litigio. En vista de ello, debe valorarse además si la emisión del informe de la OEPM podría dilatar en exceso la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

tramitación del procedimiento judicial. Sea como fuere, debería preverse que cuando el objeto de litigio sea una patente europea, con examen previo, el dictamen debería ser emitido, en su caso, por la OEP (art. 25 CPE).

73. En tercer lugar, el dato de que el informe pericial en cuestión deba ser necesariamente recabado de la OEPM no halla justificación desde otro punto de vista, y es que pueden existir ámbitos en los que la OEPM no disponga de los técnicos más cualificados en la materia, los cuales pueden encontrarse en otras instituciones públicas o privadas, tales como universidades o centros de investigación. Sería conveniente no limitar la discrecionalidad del Juez o Tribunal para decidir recabar este dictamen dirimente del centro o institución que creyera más conveniente, dadas las circunstancias del caso.

74. En fin, cabe recordar que la Ley 19/2006, de incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva 2004/48/CE, eliminó el informe de la OEPM, previsto en el originario art. 128 LP (*"en el caso de que la patente sea impugnada, el Juez acordará pasar los autos al Registro de la Propiedad Industrial para que informe en el plazo de treinta días. Recibido el informe o transcurrido dicho plazo, el Juez levantará la suspensión y dará a los autos el trámite correspondiente"*), sobre la base de que había perdido su razón de ser. Leemos en la Exposición de Motivos de dicha Ley:

"Al mismo propósito de adecuación a la regulación procesal civil tras la reforma introducida por la Ley 1/2000, de 7 de enero, y los cambios operados en el derecho de patentes desde que se promulgó la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, responde la derogación del artículo 128 de esta última, que actualmente ha



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

perdido su razón de ser y constituye una excepción dentro de los principios que inspiran la actividad probatoria y el auxilio procesal del juzgador en el proceso civil".

3. Jurisdicción y normas procesales.

a) Competencia judicial civil en materia de patentes.

75. Aparece regulada esta materia en el art. 118 del Anteproyecto, que se correspondería con el actual art. 125 LP. Como su antecesor, el precepto en ciernes se compone de cuatro apartados, si bien transcribimos sólo los tres últimos, por ser en ellos donde se localizan los cambios y respecto de los cuales se formularán algunas sugerencias:

"2.- Será competente el Juez de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.

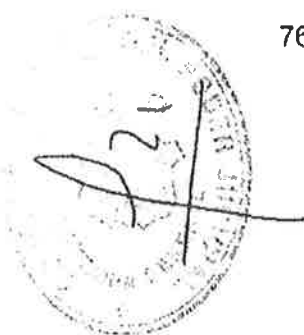
3.- En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior cuya sede sea la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

4.- Cuando se ejerciten acciones por infracción o nulidad de una patente y el demandado no tenga establecimiento, domicilio o lugar de residencia en España, será competente a elección del demandante el juzgado de lo mercantil del lugar de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

tenga su domicilio el actor o del lugar de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio o residencia el representante autorizado en España para actuar en nombre del titular”.



76. Como puede verse, desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia, y en su lugar se atribuye la competencia al correspondiente Juez de lo Mercantil, de conformidad con el art. 86 ter.2.a) LOPJ, siempre de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, o en su defecto al del actor o representante del titular, y en las acciones por violación, a elección del demandante, el de la ciudad sede del TSJ del territorio donde se haya realizado la infracción o ésta haya producido sus efectos.
77. El precepto contempla la posibilidad de que, entre los diversos Juzgados de lo Mercantil existentes en la sede del TSJ correspondiente, uno haya sido especializado con carácter permanente por razón de la materia. Esto puede suceder no tanto por haberlo dispuesto así “el órgano judicial competente”, como dispone el apartado 2 *in fine* del artículo, sino por acuerdo del CGPJ que deberá publicarse en el BOE, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 98 LOPJ.
78. A este respecto, nos planteamos si no sería adecuado afianzar y promover el modelo de especialización judicial por el que apostó el CGPJ para los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona (vid. Acuerdo plenario de 23 de noviembre de 2011), extendiéndolo a otras Comunidades Autónomas. La materia de patentes es sumamente técnica a la par que importante en términos empresariales y de inversión. Una concentración del conocimiento de los asuntos en



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

esta materia aportaría solvencia y predecibilidad en la resolución, al lograrse una mayor uniformidad de criterios, todo lo cual redundaría a su vez en una mayor seguridad jurídica, así como en una protección judicial más ágil y rápida.

79. A continuación se efectúa una propuesta de redacción alternativa para los tres últimos apartados del art. 118, que trata de conjugar la cercanía y descentralización de la justicia con la profundización en el modelo de especialización judicial en materia de patentes [para las demás modalidades de propiedad industrial en las que no se considere necesario extender este régimen, deberá adoptarse una disposición específica]:

"2.- Será objetivamente competente el Juez de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

3.- En particular, será territorialmente competente el Juez de lo mercantil especializado al que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

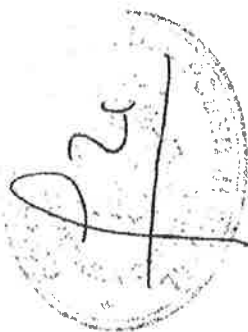
4.- En el caso de acciones por violación del derecho de patente,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2”



80. Para terminar con este epígrafe, debe hacerse referencia a la aprobación del Reglamento (UE) nº 1257/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (DO L 361, de 31.12.2012). El objetivo de este Reglamento es crear una patente unificada, como la marca comunitaria, que produzca los mismos efectos en todo el territorio de la UE; a no confundir con la patente europea, título proveniente del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973. Aunque puede hacerlo en cualquier momento, España es el único Estado miembro que no ha participado en la cooperación reforzada y que, además, ha recurrido tanto el Reglamento 1257/2012, como el Reglamento 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. Se trata de los asuntos C-146/13 y C-147/13, actualmente pendientes ante el TJUE.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

81. El sistema prevé la creación del Tribunal Unificado de Patente, que en efecto ha sido posteriormente creado por virtud del Acuerdo Internacional sobre un Tribunal Unificado de Patentes, hecho en Bruselas el 19 de febrero de 2013 (DO C 175/01, de 20.6.2013), Acuerdo actualmente suscrito por todos los Estados miembros de la UE a excepción de España, Polonia y Croacia.

82. El Tratado prevé la creación de un Tribunal de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación. El primero se compone a su vez de una División Central y de Divisiones Regionales, éstas últimas con sede en los distintos Estados participantes que lo soliciten, y en un número variable dependiendo de la cantidad de casos sobre patentes que se incoen en cada país.

b) Legitimación para el ejercicio de acciones.

83. El art. 2.3 del Anteproyecto señala que *"la inscripción en el registro de patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1"*. Tal y como está redactado, este precepto deja fuera la posibilidad de legitimar al licenciatarario o incluso al nuevo titular de la patente, cuando estemos ante una cesión de la misma, hasta que no se haya producido la inscripción en el registro. Ello deja la legitimación de quien esté viendo infringido su derecho dependiente de un acto administrativo que, desgraciadamente, en muchas ocasiones lleva más tiempo del deseable.

84. Lo anterior puede tener como consecuencia no deseada el que el titular del derecho, aun a pesar de haber sido diligente y haber solicitado la inscripción tan pronto como le fue posible, tenga que verse obligado a soportar la infracción durante el tiempo desde que



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

se produjo el negocio jurídico hasta que se produzca la inscripción.

85. Por ello, en nuestra opinión, sería recomendable otorgar legitimación al titular del derecho que haya solicitado correctamente la inscripción del mismo en el registro, siempre que este extremo se acredite debidamente.

86. En este sentido, por ejemplo, parece contradictorio que el artículo 67 otorgue una protección provisional a quien simplemente ha solicitado una patente que no ha sido concedida y el artículo 2.3 no reconozca legitimación, si quiera en sede cautelar, a quien es titular de un derecho y ha solicitado la inscripción del mismo en el registro pero no la ha obtenido, por una cuestión ajena a su voluntad, como es el retraso de la tramitación de dicha inscripción.

87. En conclusión, nos parece necesario que se rectifique la redacción de dicho artículo en el sentido de otorgar legitimación al titular que ha solicitado correctamente la inscripción de su derecho. Por esta razón, proponemos un apartado adicional para el artículo 2 bajo la siguiente redacción:

"4. Asimismo, estará legitimado para ejercitar las acciones reconocidas en esta ley quien acredite haber solicitado debidamente la inscripción del negocio jurídico que le otorga el derecho derivado de los títulos mencionados en el artículo 1 cuya defensa se pretenda hacer valer. No obstante, a este respecto se entenderá que la solicitud de inscripción no ha tenido nunca efectos cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido rechazada en virtud de una resolución firme."

88. En relación con esta cuestión, debe también reseñarse el art. 86.2 del Anteproyecto, conforme al cual "salvo en el caso previsto en el



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones".

89. La redacción de dicho artículo se ajusta a la literalidad de los apartados segundo y tercero del artículo 79 de la actual LP. No obstante, dicho artículo ha traído consigo la polémica acerca de si la falta de inscripción de la licencia priva de legitimación activa al licenciatario para ejercitar las acciones previstas en la ley de patentes.

90. La jurisprudencia española ha venido a reconocer que el licenciatario no inscrito ostenta legitimación bastante para accionar en base a la patente. La Sentencia de 12 de junio de 2001 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona adecuadamente vino a apuntar que los preceptos de la Ley de Patentes que aluden a la necesidad de inscripción de la licencia tienen por objeto garantizar al tercero de buena fe bajo el principio de la fe pública registral, e introduce en el ámbito de la patente el principio de inoponibilidad frente a terceros de buena fe de aquellos actos que siendo inscribibles no fueron inscritos.

91. Asimismo, la citada sentencia aclara con acierto que, cuando lo que se ejercitan son acciones de infracción, no se dirigen contra terceros de buena fe protegidos por el efecto material de la publicidad negativa del Registro, sino contra quienes estarían violando un derecho de patente legalmente reconocido, y esto sería



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

así independientemente de que quien ejercite la acción sea el titular o un licenciatario no inscrito.

92. Por las razones señaladas entendemos que la aprobación de la nueva ley de patentes supone una oportunidad inmejorable para poner fin a la polémica reseñada en el sentido anteriormente expuesto, y clarificar que aquel frente al que se ejerciten acciones por infracción de patente no podrá ser considerado como un tercero de buena fe en el sentido del artículo 86.2 del anteproyecto. Por ello, nos parece necesario que se rectifique la redacción del precepto y proponemos una serie de modificaciones en el artículo 86.2 bajo la siguiente redacción:

"2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones. Sin perjuicio de lo anterior, aquel frente al que se ejerciten acciones con motivo de la infracción de un derecho de patente no podrá considerarse como un tercero de buena fe a los efectos del presente artículo"

c) Los plazos en litigios en materia de patentes.

93. Creemos que, si bien el Anteproyecto guarda silencio en este punto, resulta imprescindible acomodar los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre patentes, en línea con los plazos de que disponen las partes en otros países de nuestro



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

entorno, así como en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes.

94. En particular, la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en los litigios sobre patentes comporta la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente, en garantía del derecho de defensa. Por otro lado, una ampliación de los plazos para contestar demandas o reconvencciones permitiría un mayor rigor en la preclusión de la aportación de los dictámenes.

95. Así las cosas, sugerimos la introducción de un nuevo precepto, que podría ir ubicado a continuación del precepto sobre competencia, esto es, el art. 118 del Anteproyecto, haciendo correr la numeración de los artículos 119 en adelante, que podría titularse "Plazos en litigios en materia de patentes", y cuyo contenido podría ser del siguiente tenor:

"1.- El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un plazo de dos meses para contestar la demanda y, en su caso, formular reconvencción.

El mismo plazo regirá para contestar la reconvencción, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la patente a resultas de la impugnación de la validez del título, realizada por vía de reconvencción o de excepción, por el demandado.

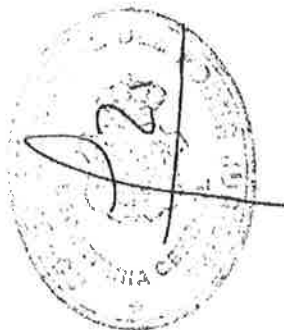
2.- La previsión contenida en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no operará, salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar la demanda o, en su caso, la reconvencción".



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

d) Las diligencias de comprobación de hechos.

96. Las diligencias de comprobación de hechos, modalidad de diligencias preliminares que tiene por finalidad obtener, previamente al ejercicio de una acción por violación de la patente, ciertos medios de prueba sobre la existencia de la presunta violación y contribuir a paralizar de inmediato los perjuicios derivados de la misma, aparecen contempladas en los arts. 121 a 124 del Anteproyecto, cuya regulación por lo demás no se aparta de la de sus antecedentes, los arts. 129 a 132 LP.



97. Las diligencias de comprobación de hechos suponen una herramienta extremadamente útil para los titulares de derechos de patentes de cara a poder comprobar la realidad de la infracción cuando para ello es necesario el examen de medios que no se encuentran al alcance del titular tales como, por ejemplo, documentación relativa a las características técnicas del producto o del procedimiento supuestamente infractor, o el examen de los procesos a través de los cuales los mismos se llevan a cabo.

98. Asimismo, la regulación existente conjuga la posibilidad de realización de las diligencias con la preservación del potencial carácter reservado de la información solicitada, mediante la posibilidad de adoptar medidas para evitar su difusión y utilización para fines distintos de los de la preparación de la acción ("en todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal").

99. No obstante lo anterior, la literalidad de los preceptos a través de los cuales se han venido regulando las diligencias de comprobación



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

de hechos y, en especial, la mención al examen de "si las máquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violación alegada de la patente", ha llevado a un sector de la doctrina a concluir que este tipo de diligencias de comprobación de hechos solamente son adoptables cuando la acción que se pretende ejercitar es una acción por violación de patente de procedimiento, sin perjuicio de que, contrariamente a ello, la jurisprudencia haya entendido aplicables tales diligencias también cuando la violación alegada lo sea de una infracción de producto.

100. Con objeto de esclarecer este punto entendemos que convendría modificar la redacción de los apartados primero y segundo del artículo 122 del Anteproyecto para clarificar que el alcance de tales diligencias no tiene por qué ceñirse exclusivamente al examen de "máquinas, dispositivos o instalaciones" sino que también puede incluir otros medios tales como manuales o documentos que puedan ser idóneos para el cumplimiento de la función otorgada a tales diligencias respecto a la comprobación de la realidad de la infracción conforme a lo señalado en el artículo 121.1 del anteproyecto.

101. Asimismo, habría que señalar que, en la mayoría de los casos, este tipo de diligencias tienen sentido solo si se llevan a cabo sin poner sobre aviso al sujeto pasivo de las mismas, pues en caso contrario existe la posibilidad de que se ponga en riesgo el buen fin de tales diligencias, piénsese por ejemplo en el supuesto en que sea necesario acudir a las instalaciones del potencial demandado para comprobar si efectivamente los procedimientos allí utilizados coinciden en todas sus etapas con aquel que se encuentra protegido por el derecho de patente. En ese caso, de notificar la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

práctica de la diligencia al sujeto pasivo de la misma con anterioridad a su práctica, sería muy fácil eludir la comprobación de la infracción mediante la variación, el día concreto de la práctica de las diligencias, de una sola de las etapas que fuesen examinadas.



102. Si bien la necesidad de que las diligencias de comprobación se realicen sin la previa notificación de su práctica a quien deba soportar la diligencia se deriva de forma clara de la finalidad pretendida por las mismas, la literalidad de la regulación de las diligencias de comprobación de hechos *no lo recoge de forma clara e inequívoca*, lo que ha llevado a los jueces en algunas ocasiones a notificar la práctica de la diligencia al sujeto pasivo de la misma, frustrando el buen fin de ésta.

103. De acuerdo con lo anterior, entendemos que sería conveniente incluir una mención en el art. 122 del Anteproyecto que ponga de relieve la necesidad de que se practique la diligencia sin previa notificación de la misma.

104. Por las razones expuestas, proponemos modificar la redacción de los apartados primero y segundo del art. 122 del Anteproyecto bajo la siguiente redacción:

"1. Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla, en la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si, a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se ejecute o se fabrique en España esta comprobación se referirá a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

2. Cuando el Juez considere que, a la vista del examen practicado, no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas."

105. En otro orden de cosas, procede realizar alguna sugerencia para contrarrestar cierto problema interpretativo que la práctica forense ha puesto de manifiesto en el marco de la aplicación de esta figura. En concreto, se trataría de modificar la redacción del segundo apartado del art. 123 (actual art. 129.2 LP), a fin de aclarar la confusa situación que se produce acerca del inicio de cómputo del plazo de dos meses, transcurrido el cual si el solicitante de las diligencias no hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizadas en ninguna otra acción judicial.

106. Conforme al art. 123.2 del Anteproyecto, que mantiene la dicción del precepto vigente:

"2.- Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la práctica de las diligencias de comprobación no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial".

107. Pues bien, frente a esta redacción, nos parece recomendable prevenir que el *dies a quo* para el cómputo del plazo de los dos meses, no sea la de la "práctica de las diligencias", sino la de la "entrega al solicitante de la certificación de las mismas". Junto a



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ello, tratándose de un plazo procesal, sería recomendable establecer el plazo no en meses, sino en días hábiles (por ejemplo treinta días hábiles). Así, la redacción propuesta sería:

"2.- Si en el plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizadas en ninguna otra acción judicial".

e) Las medidas cautelares.

108. El Anteproyecto regula las medidas cautelares en los arts. 125 a 129, que se vienen a corresponder con los actuales arts. 133 a 139 LP. Los aspectos a los que se refieren respectivamente aquellos artículos son la descripción general de la "petición de medidas cautelares" (art. 125), la enumeración de las "posibles medidas cautelares" que el titular de la patente podrá solicitar para asegurar la efectividad del eventual fallo que recaiga a su favor (art. 126), las "fianzas", tanto la que se podrá exigir al peticionario para responder de los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse al demandado por la adopción de las medidas, como la que podrá fijarse al demandado para sustituir las medidas restrictivas de su actividad industrial o comercial (art. 127), las "medidas cautelares en caso de apelación" (art. 128) y el "levantamiento de las medidas cautelares" (art. 129).

109. En lo que sigue, dentro de este epígrafe, haremos algunas observaciones sobre la regulación de las fianzas y del levantamiento de las medidas, al tiempo que sugeriremos la regulación de una figura que el Anteproyecto no recoge, cual es la



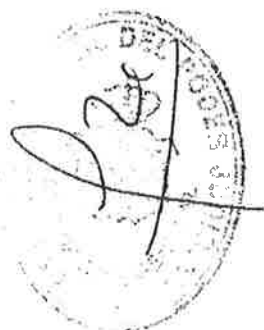
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
de los "escritos preventivos".

110. Por lo que se refiere a las fianzas, sería oportuno precisar, en un nuevo inciso dentro del apartado 1 del art. 127, que *"en el caso de que el solicitante no preste la caución en el plazo al efecto señalado por el Tribunal, que en ningún caso podrá ser inferior a cinco días hábiles, se entenderá que renuncia a las medidas"*. Creemos que fijar un plazo para la consignación de la fianza aportaría seguridad jurídica, sin que a la vez ello sirva para frustrar la efectividad de las medidas cautelares por causas ajenas a la voluntad del interesado.
111. En otro orden de cosas, se sugiere especificar, dentro del apartado 5 de ese mismo artículo, que para la fijación del importe de las fianzas, el Juez o Tribunal deberá oír a ambas partes "durante la tramitación de las medidas", sin perjuicio de la aplicación del artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello permitiría reforzar el entendimiento de que también la posible fianza sustitutoria impuesta al demandado, sea objeto de fijación en el mismo trámite de adopción de las medidas cautelares, sin que sea necesario abrir un nuevo trámite de alegaciones y pruebas sobre dicha caución.
112. Pasando al art. 129, relativo al levantamiento de las medidas cautelares, además de sugerir invertir el orden de los apartados 2 y 3, de forma que el tercero pase a ser el segundo y viceversa, entendemos que la competencia para acordar el levantamiento de las medidas cautelares y fijar la cuantía de los daños y perjuicios a favor del demandado, debe corresponder al Juez y no al Secretario Judicial, como en cambio previene el apartado segundo del art. 129 del Anteproyecto.
113. Por otro lado, una vez alzadas las medidas cautelares, habría de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

fijarse un plazo para que el demandado solicite la indemnización de los daños y perjuicios, ya que de lo contrario no se podría devolver el aval al solicitante. Esto es algo que omite hacer el proyectado art. 129.2.



114. Por último, no parece razonable que si la fianza no alcanza para indemnizar todos los perjuicios causados, el demandado tenga que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determina dichos perjuicios. Así lo establece ese art. 129.2 en proyecto, en virtud del cual *"cuando el importe de la caución no fuera suficiente para hacer frente a la indemnización por daños y perjuicios, el demandado podrá ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad para reclamar el importe restante"*.

115. Sumado todo, ésta sería la redacción alternativa que cabe proponer para el art. 129 del Anteproyecto, compuesta de cuatro apartados: el primero, que se corresponde con el del texto en proyecto, salvo por la supresión de su inciso final, el segundo que se correspondería con el actual tercero, y el tercero y cuarto que vendrían a recoger el contenido, debidamente modificado, de lo que es el apartado segundo en el texto remitido para informe:

"1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, quedarán sin efecto en su totalidad si la demanda no se presentara en el plazo previsto en el artículo 730.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

solicitadas, o se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos. Será aplicable en todo caso lo previsto en el artículo 744 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Al decretar el levantamiento de las medidas cautelares, el demandado dispondrá de un plazo de un mes para solicitar que se indemnice por los daños y perjuicios, de no hacerlo, el Secretario Judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares.

4. La indemnización deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable".

116. La última de las sugerencias en relación con las medidas cautelares, tal y como hemos anticipado, tiene que ver con la introducción de un nuevo artículo, tal vez a continuación del art. 129 del Anteproyecto, desplazando correlativamente la numeración de todos los posteriores, dirigido a regular la figura de los "escritos preventivos".

117. Se trata de un instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de la solicitud de medida cautelares *inaudita parte*, que goza de reconocimiento en otras jurisdicciones extranjeras. Con base en este instrumento, aquél que ha sido requerido extrajudicialmente o teme ser sujeto pasivo de una petición de medidas cautelares que, por las circunstancias del caso, puedan concederse sin su audiencia, puede comparecer ante el Juez o Tribunal competente para, primero, ponerse a su disposición y,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

segundo, justificar preventivamente su posición.

118. Este escrito no debe limitar las posibilidades del Juez o Tribunal de acordar las medidas cautelares sin audiencia, ni interferir en la posibilidad del actor de elegir Tribunal en la medida en que la Ley lo permita.

119. A tal efecto, formulamos la siguiente propuesta de redacción para ese hipotético artículo, que podría titularse "Escritos preventivos":

"1.- La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas, y justificar su posición mediante un escrito preventivo."

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares, que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734 LEC, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 LEC.

2.- El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiera presentado".

f) Tratamiento de la información confidencial.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

120. En el Título XII relativo a la Jurisdicción y normas procesales echamos de menos una disposición relativa al tratamiento de la información confidencial exhibida y/o aportada en los procedimientos relativos a las patentes y modelos de utilidad.

121. En este sentido, resulta evidente que en los procedimientos en los que se discute tanto la infracción como la validez de patentes se hace necesario manejar en muchas ocasiones una importante cantidad de material confidencial. Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de que se aporten cuadernos de investigación o documentación relativa a procesos de I+D confidenciales utilizados para el desarrollo de la invención objeto de la patente y que pueden servir para probar la novedad y/o la actividad inventiva intrínseca al objeto reivindicado.

122. Otro ejemplo paradigmático lo constituyen los documentos financieros y contables que han de servir para calcular los beneficios obtenidos por el posible infractor demandado y que pueden revelar datos sensibles relacionados con la estructura de costes y los márgenes de beneficios. Este tipo de documentación es información competitiva muy sensible, sobre todo cuando nos encontramos con procedimientos judiciales entre competidores directos.

123. La falta de una norma en este sentido en un campo tan proclive al manejo de información confidencial sorprende cuando, por ejemplo, se contienen manifestaciones a este respecto en el artículo 42 del ADPIC ("El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes"), así como en los



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

artículos 138.2 y 140.3 de la LEC y 232 LOPJ, en relación con la posibilidad de atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de las actuaciones, o en el art. 259. apdos 3. y 4 de la LEC y el art 130.4 LP al que también remite el art. 36.2 LCD en relación con la información empresarial requerida a través de la práctica de las diligencias preliminares o en la práctica de las medidas de aseguramiento de la prueba en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual.



124. El carácter confidencial de una determinada información en ningún momento debería suponer que el conocimiento de su contenido quedase vedado a los jueces y tribunales, o que pudiese perjudicar el derecho de tutela judicial efectiva de quien acciona legítimamente en defensa de los derechos de los que es titular, siempre y cuando se garantice adecuada y ponderadamente dicho carácter confidencial.

125. Por ello, seríamos partidarios de incluir un artículo adicional en el Capítulo I del Título XII del Anteproyecto que estableciese que, en caso de que a la vista de las circunstancias, para el esclarecimiento de los hechos objeto del procedimiento fuese necesario recabar información de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional adoptará la decisión de obtener o requerir la misma teniendo presente la necesaria garantía de confidencialidad, pero conjugándola con otros derechos e intereses y, muy singularmente, con el derecho a tutela judicial efectiva de la parte procesal que demanda la información, para lo cual podrá disponer, a petición de las partes, cuantas actuaciones considere necesarias.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

4. El ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.

126. La disposición adicional décima del Anteproyecto, titulada "Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa", dispone lo siguiente:

"Cuando se ejerciten acciones derivadas de la presente ley basadas en un título contra cuya concesión está pendiente una oposición o un recurso administrativo, o abierto el plazo para interponerlos, el juez de oficio o a petición de ambas partes, podrá decretar la suspensión de las actuaciones hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción.

Si la resolución final fuera recurrida en vía contencioso-administrativa será de aplicación el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil".

127. Entendemos que esta disposición debe ser suprimida, pues resulta extraordinariamente gravosa para el titular de la patente, y contraria al CPE, que reconoce al titular de una patente europea ejercer sus derechos sin trabas. En la práctica, lo previsto en esta disposición puede suponer un bloqueo al ejercicio de acciones y la solicitud de medidas cautelares, sin que se entienda la razón, mayormente cuando se trata de títulos fuertes, que han superado un examen de los requisitos sustantivos de protección.

128. Nos parece además que la medida sería contraria al efecto reconocido a las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes. Y por eso mismo, resultaría un agravio comparativo para el titular de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

las patentes españolas ver limitada la posibilidad de hacer valer sus derechos de exclusiva. Por otra parte, dada la limitación legal del periodo sujeto a reclamación indemnizatoria en caso de infracción, el titular de la patente podría no quedar resarcido de forma completa, contraviniendo así el artículo 13 de la Directiva 48/2004/CE.

129. En cuanto al segundo párrafo de la disposición, para evitar equívocos sobre el alcance de la remisión que establece al artículo 42.3 LEC, sería conveniente añadir la precisión "*cuando lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra*". Ello permitiría dejar claramente establecido que no opera aquí una prejudicialidad por imperativo legal o *ex lege*.

Es todo cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial.

Y para que conste y surta efectos, extiendo y firmo la presente en Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil catorce.